

**PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DAN NOMOR 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R
Dina Azizatul Masruroh
NIM : S20192080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DAN NOMOR 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Sidiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ssyariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Dina Azizatul Masruroh
NIM : S20192080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DAN NOMOR 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

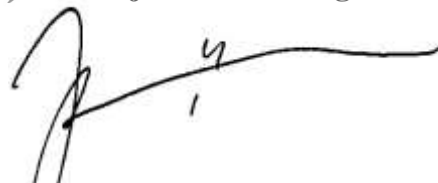
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember
Disetujui Pembimbing



Rumawi, S.H.I., M.H
NIP. 19800711201001011019

**PEMAKNAAN MEREK DALAM SISTEM HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DAN NOMOR 161 K/PDT.SUS-
HKI/2023)**

SKRIPSI

disetujui dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanto, M.Ag
NIP.197106 101998032002

Ajri Munari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota :

- 1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**
- 2. Rumawi, S.H.I, M.H**

Menyetujui

Dean Fakultas Syariah



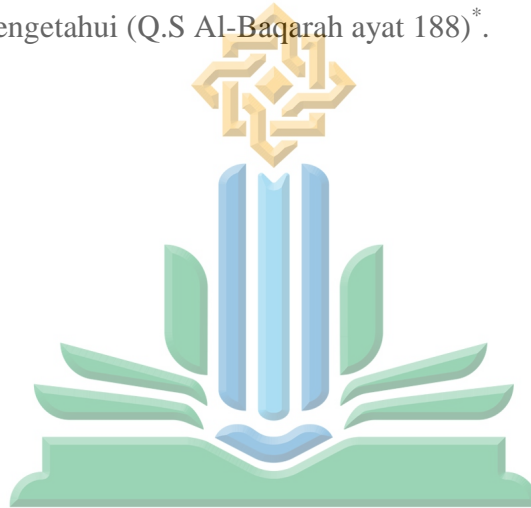
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah ayat 188)*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸Kementerian Agama RI, Ar – Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung. 2014.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Dan Berkat Doa dan dukungan orang-orang baik, sehingga skripsi ini dapat selesai dan tepat waktu. Saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayahnya skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya, Ibu Sugiatik dan Bapak Imam Hanafi yang telah memberi dukungan dan semangat secara moril maupun materi. Terimakasih atas doa bapak dan ibu sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Dosen pembimbing saya, Bapak Rumawi, S.H.I., M.H.I yang telah membimbing dan memberikan waktunya untuk memberi arahan sehingga skripsi saya terselesaikan dan menjadi lebih baik.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 UIN Khas Jember, khususnya hukum ekonomi syariah 3.
5. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Sholawat beriring salam selalu tercurah limpahkan atas jungjungan nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dunia ini dari zama kesesatan menuju Addinul Islam.

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan ilmunya secara langsung maupun tidak langsung pada penyusunan skripsi, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa di UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Rumawi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, khususnya seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah.

Semoga ilmu yang bapak atau ibu berikan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini tidak sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran agar penulis menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Jember, 9 April 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dina Azizatul Masruroh, 2023. Pemaknan Merek Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Dibimbing oleh Rumawi, S.H.I., M.H.

Kata Kunci : Makna, Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Mahkamah Agung.

Merek adalah tanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan yang berfungsi sebagai pengenalan produk untuk membedakan dengan produk yang lain. Agar mereknya dilindungi dan memperoleh kepastian hukum, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam islam, kepemilikan merek sangat dihargai karena merupakan harta yang secara substansial diciptakan untuk pemiliknya dan harus dilindungi. Pelanggaran terhadap merek seperti peniruan, pemboncengan, dan penjiplakan tidak dibenarkan karena dapat menyebabkan sengketa merek. Seperti halnya kasus merek “MS GLOW” dan “PS GLOW”.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Apa hakikat merek dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam? 2) Apa merek dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hakikat merek dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui kesesuaian makna merek dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa : 1) Perlindungan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek yang dilindungi, adalah merek yang diajukan dengan i'tikad baik dengan tidak menjiplak merek milih orang lain. Dalam islam, merek (kekayaan intelektual) adalah harta kekayaan berbentuk non materi yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan keuntungan. Oleh karena itu, kepemilikan hak merek dagang harus dilindungi tujuannya agar mencegah pihak lain melanggar hak tersebut. Merek yang dilindungi hukum islam adalah merek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Fatwa MUI sejalan dengan UU merek karena menegaskan penolakan permohonan merek dengan i'tikad tidak baik. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan merek sehingga terdapat perbedaan makna terhadap putusan hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
1. Merek	9
2. Hak Kekayaan Intelektual.....	9
3. Hukum Islam.....	9
4. Pertimbangan Hukum.....	9
5. Putusan	10
6. Pengadilan Niaga	10
7. Mahkamah Agung.....	10
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
1. Perlindungan Merek di Indonesia	16
a. Pengertian Merek	16
b. Sejarah Merek	23
c. Fungsi Merek	27
d. Dasar Hukum Merek	29
e. Pengaturan Merek	31
f. Kelembagaan Merek	37
g. Prinsip-Prinsip Hukum Merek	38
h. Kesadaran Masyarakat Terhadap Merek	42
i. Praktik Merek di Indonesia	44
2. Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam	46
a. Pengertian Merek Dalam Hukum Islam	46
b. Sejarah Merek Dalam Islam	47
c. Konsep Kepemilikan Dalam Islam	58
d. Kepemilikan Hak Merek Dagang Dalam Islam	51
e. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam	52
f. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam	54
3. Teori Keadilan Menurut John Rawls	56

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Bahan Penelitian Hukum.....	60
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
D. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Hakikat Merek Dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam..	63
B. Kesesuaian Makna Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	66
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran-lampiran	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	
3. Putusan Nomor 2/Pdt/Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn	
4. Putusan Nomor 2/Pdt/Sus-HKI/Merek/2022/ PN.Niaga Sby	
5. Putusan 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023	
6. Putusan 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023	
7. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan pesatnya pertumbuhan UMKM, banyak merek yang mengisi pasar. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya pendaftaran merek dan kreativitas dalam memberikan branding terhadap sebuah produk. Merek dagang adalah merek yang sengaja dibuat untuk tujuan komersial sebagai pengenalan produk untuk membedakan dengan produk lain.¹ Merek merupakan suatu kekayaan industri. Suatu produk tidak akan lepas dari merek karena merek merupakan identitas produk.² Merek (brand) sangat penting bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar. Pentingnya kepemilikan merek adalah memberikan hak kepada pihak UMKM untuk membuat, menggunakan, mendistribusikan, menjual, dan mengimpor kekayaan intelektual.³

Karena merek memiliki peran penting, maka memerlukan perlindungan hukum karena merek tunduk terhadap hak perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena berfungsi sebagai identitas asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsen. Merek juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi konsumen jika

¹ Arie Al Maulana, Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I'm Geprek Benu Sedep Beneer), UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta, 1442 H/2021, 12.

² Zulfikri Toguan, Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Volume 5 Issue 2, 2001, 46.

³ Muhammad Arif dan Rosni, Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan, Jurnal Geografi Vol. 10 Nomor 1, 98.

terjadi penipuan terkait kualitas suatu barang. Kerugian konsumen dapat terjadi apabila suatu barang atau merek yang sebelumnya berkualitas tinggi namun oleh perusahaan lain dibuat menjadi merek yang berkualitas rendah.⁴ Sebagai bentuk perlindungan suatu merek untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan pemalsuan merek, maka merek harus terdaftar atau didaftarkan pada DJHKI (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual) . suatu merek tidak tercatat atau terdaftar, maka secara otomatis tidak memiliki dan mendapatkan perlindungan hukum.⁵

Kepemilikan merek dagang sangat dihargai oleh hukum Islam karena merek adalah harta yang secara substansial diciptakan untuk pemiliknya.⁶ Hak merek sebagai hak kekayaan intelektual sangat berharga dan harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:⁷

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

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu penyayang kepadamu”.

Oleh karena itu, setiap pelanggaran (al i'tida) terhadap merek dengan melakukan penjiplakan, memalsukan merek, dan peniruan (taqlid) diharamkan

⁴ Toguan, Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, 46.

⁵ Ibnu Mundzir dan Kadarudin, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal, (Makasar: Pustaka Pena Press: 2014), Cet. 1, 33.

⁶ Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, SUHUF Vol. 24, No. I, Mei 2012, 2.

⁷ Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, 7.

dalam islam karena termasuk kecurangan / penipuan (Al – Ghisy).⁸ Melanggar hak orang lain tanpa izin termasuk dalam masalah merek, tidak diperbolehkan dalam islam sebagaimana disebutkan dalam sebuah dalil hadits riwayat Ahmad 5:72, Nabi Muhammad SAW bersabda:⁹

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek didefinisikan sebagai benda tidak berwujud. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merek dagang adalah kombinasi unsur yang terdiri atas logo, nama, gambar, angka, huruf, warna, dan suara yang dihasilkan perorangan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang/jasa.¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki keunggulan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Keunggulannya berupa pendaftaran merek dengan penambahan tiga dimensi, proses pendaftaran merek semakin singkat, dan gugatan pembatalan serta tuntutan dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perseorangan atau badan hukum.¹¹

⁸ Maulana, Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I'm Geprek Benu Sedep Beneer), 36.

⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, Hukum Menjual Produk Imitasi atau KW, (Gunung Kidul : 2020), <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html>

¹⁰ UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

¹¹ Novianti. Tommy Hendra Purwaka et al., Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 102.

Hak atas merek sangat erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul sebagai hasil pemikiran mental yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2001). Hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menggunakan secara komersial hasil ciptaan intelektual sebagai karya berdasarkan kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian yakni hak cipta dan kekayaan industri. Hak kekayaan intelektual mencakup paten, desain industri, merek dagang, penanggulangan praktik penipuan dan persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang (Dirjen Kekayaan Intelektual, 2001). Dari beberapa bagian HKI tersebut, suatu kelompok atau badan hukum memperoleh hak eksklusif dari negara, baik sebagai pendiri (inventor), pencipta (creator), perancang (designer), dll. Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemegang hak dapat menuntut secara perdata dan pidana. Seseorang yang merasa dirugikan oleh tindakan orang lain dapat membawa masalah tersebut ke pengadilan.¹²

HKI merupakan salah satu aspek yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi pada bulan November 2020. Ketentuan HKI dalam UU Cipta Kerja terdapat pada Bab VI. Bab VI ini dibagi menjadi dua yakni tentang paten dan merek dagang yang berisi undang-undang paten dan merek dagang yang berlaku saat ini. Sementara itu, dalam UUCK juga

¹² Arif dan Rosni, Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan, 98.

menjelaskan tentang perubahan tiga pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertama, pasal 20 yang mengatur tentang dasar suatu merek, tidak dapat didaftarkan. Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan alasan bahwa undang-undang tersebut mengandung "bentuk fungsional". Kedua, Pasal 23 yang mengatur pemeriksaan substansif terhadap merek. Di dalam UUCK menjelaskan tentang pengurangan periode pemeriksaan substantif untuk pendaftaran merek dari 150 hari menjadi 90 hari. Ketiga, pasal 25 yang mengatur kewenangan Menteri dalam menerbitkan sertifikat merek. Undang-undang hak cipta menghapus ayat undang-undang merek dagang tentang konsekuensi hukum yang bunyinya "Jika sertifikat merek tidak diperoleh dalam jangka waktu tertentu maka akan ditarik dan dihapus".¹³

Beberapa sengketa merek telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta atas dasar persamaan umum dan persamaan pada prinsipnya. Tentang persamaan hak di seluruh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No. 9/Merek/2001/PN.Niaga.Ikt.Pst, menggugat Morgan S.A sebagai pemilik merek "MORGAN" (barang kelas 25) sebagai penggugat terhadap Fong Sui Pau yang mendaftarkan dan menggunakan merek "MORGAN" (barang kelas 14) dan dengan pendaftaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengajukan gugatan. Pengadilan Niaga memutuskan atas dasar hukumnya bahwa merek dagang "MORGAN" adalah merek terkenal dan karenanya juga membatalkan merek dagang "MORGAN" yang didaftarkan oleh Von Sui Pau

¹³ Substansi HKI dalam UU Cipta Kerja, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <https://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja/>.

(Terdakwa I). Selanjutnya mengenai penggunaan merek yang mengandung unsur persamaan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan Putusan No. 08/Merek/2001/PN.Niaga Jkt.Pst, dikeluarkan G.M., Kolombia dan Hongkong, Colin adalah PT. Singa alam semesta yang mendaftarkan "COLLIN" sebagai merek dagang. Meskipun pemilik G.M. Colin dikalahkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi tanda-tanda terkenal, tetapi pada dasarnya tanda-tanda ini memiliki kesamaan dalam huruf dan suara.¹⁴

Sengketa merek yang menarik perhatian publik saat ini adalah sengketa merek yang terjadi antara dua perusahaan kecantikan yakni MS GLOW dan PS GLOW. dimana kedua perusahaan tersebut saling gugat menggugat di pengadilan Niaga. Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dengan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn. Pada tanggal 12 April 2022, PT Pstore Glow Bersinar Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.NiagaSby. Menariknya, kedua Pengadilan Niaga tersebut menghasilkan dua putusan yang berbeda. Kasus gugat-menggugat kedua perusahaan tersebut saat ini sudah sampai pada tingkat kasasi. Hakim kasasi dalam pertimbangannya memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Putra Siregar pemilik PS GLOW.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut dengan menetapkan judul penelitian,

¹⁴ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, 458.

“Pemaknaan Merek Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa hakikat merek dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam?
2. Apakah makna merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan hakikat merek dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemaknaan merek menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan hukum islam, serta untuk meningkatkan pengetahuan umum sebagai pemilik merek untuk melindungi haknya melalui pendaftaran merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik Merek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan hukum yang memadai untuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek terdaftar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan pencerahan tentang manfaat dan perlindungan hukum bagi pemohon merek pertama kali di Indonesia, serta membantu hakim dalam memutus perkara agar masyarakat dapat mengetahui bahwa putusan hakim sudah benar.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi sebagai perlindungan hukum hak merek.

d. Bagi Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung

Penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk perbandingan dan pertimbangan ketika menyelidiki, mengevaluasi dan mengadili sengketa merek di Indonesia.

E. Definisi istilah

Definisi istilah merupakan makna penting untuk menenkankan Point-Point penelitian dari judul ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca tentang suatu makna yang di maksud peneliti.¹⁵

¹⁵ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember), 52.

1. Merek adalah kombinasi dari berbagai unsur yang terdiri dari logo, kata, gambar, huruf angka, suara, susunan warna, hologram pembeda antara jasa dan barang yang dihasilkan perorangan atau perdagangan barang dan jasa yang berbadan hukum .¹⁶
2. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹⁷
3. Hukum Islam adalah aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi, mengenai tingkah laku mukallaf yang diyakini dan diakui serta mengikat semua pemeluknya.¹⁸
4. Pertimbangan Hukum adalah tahapan dimana majelis hakim mengkaji fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang sedang berlangsung, mulai dari pengaduan, jawaban, eksepsi terdakwa, dan dalam kaitannya dengan pembuktian, batasan minimal pembuktian, memenuhi syarat formal dan substantif untuk mencapai bukti (Damang, 2011).¹⁹

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Kenoktariatan Vol. 10 No.1 Mei 2021, 1.

¹⁸ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347>

¹⁹ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022. http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1 .

5. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara.²⁰
6. Pengadilan Niaga adalah pengadilan negeri dalam wilayah hukum umum yang dibentuk untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran, serta perkara lain dalam persidangan di bidang niaga dan pengadilan khusus.²¹
7. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang merupakan pengadilan tingkat kasasi yang memiliki tupoksi untuk memeriksa kesesuaian penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang dapat diterapkan secara adil, tepat dan benar.²²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memuat rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Sistematika analisis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama bagian pendahuluan dalam penulisan skripsi, antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press Yogyakarta, 2020, cet. 1, 25.

²¹ Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga oleh Catur Iriantoro diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 <http://www.pn-medankota.go.id/>.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tugas Pokok dan Fungsi*, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Bab kedua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan penelitian hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

Bab keempat tentang pembahasan berisi gambaran umum tentang suatu hal yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab IV ini, menjelaskan hakikat merek menurut hak kekayaan intelektual dan hukum islam dan menjelaskan kesesuaian makna putusan 160 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian ini memuat berbagai kajian hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik yang diterbitkan ataupun yang tidak diterbitkan (makalah, skripsi, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dll). Langkah tersebut dilakukan, untuk melihat sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan.²³

1. Samsudin Ali Hasan (083 142 017) dengan judul “Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang (Analisis Putusan Nomor 06/PDT.SUS-HKI/MERREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)”. Dalam skripsi ini membahas tentang kasus pemboncengan merek dagang termasuk pada unsur itikad tidak baik karena merugikan pemilik merek dagang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doctrinal).²⁴

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Samsudin Ali Hasan adalah membahas mengenai pertimbangan hakim pada sengketa merek dagang.

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Samsudin Ali Hasan adalah perspektif penelitian. Pada penelitian penulis menggunakan perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan hukum islam. Sedangkan

²³ Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember), 40.

²⁴ Samsudin Ali Hasan, Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang (Analisis Putusan Nomor 06/PDT.SUS/MERREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, IAIN Jember, (Jember: 2019).

skripsi Samsudin Ali Hasan menggunakan perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

2. Ria Palmas Rosmalia (02011381722363), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)” dalam skripsi tersebut membahas tentang tata cara pendaftaran merek dan pembatalan merek serta mendeskripsikan bagaimana hukum hakim dalam putusan Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan PN Niaga.

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Ria Palmas Rosmalia adalah perspektif yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Islam sementara skripsi Ria Palmas Rosmalia menggunakan perspektif Hak Kekayaan Intelektual saja.

3. Arie Al Maulana (1114043000077), dengan Judul “Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Tinjauan atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I’M Geprek Benu Sedep Bener)”. Skripsi ini membahas tentang

²⁵ Ria Palmas Rosmalia , Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST, Universitas Sriwijaya Palembang , Palembang :2021.

perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap merek pada sengketa Ayam Geprek Benu Dengan I'M Geprek Benu Sedep Beneer , dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim terhadap persamaan merek “Benu” pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hingga Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan metode Pendekatan Perundangan–Undangan (*Statute Approach*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang sudah terjadi dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan tetap, pendekatan konseptual mengacu pada doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Arie Al Maulana adalah membahas tentang sengketa merek dagang, hanya berbeda pada produk merek yang digunakan. Arie Al Maulana membahas sengketa merek dagang produk makanan Ayam Geprek Benu Dengan I'M Geprek Benu Sedep Beneer sedangkan penulis membahas sengketa merek dagang produk *skincare* MS GLOW dan PS GLOW.

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Arie Al Maulana adalah peneliti penulis lebih menitik beratkan terhadap perbandingan Putusan Pengadilan Niaga Medan, Putusan Pengadilan Surabaya dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Skripsi Arie Al Maulana lebih memfokuskan

²⁶ Arie Al Maulana, *Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Tinjauan atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I'M Geprek Benu Sedep Beneer)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta : 2021.

terhadap perbandingan perlindungan hukum terhadap merek, sedangkan penelitian penulis fokus terhadap perbandingan perlindungan hukum serta perbandingan pertimbangan putusan Pengadilan Niaga serta putusan Mahkamah Agung.

4. Imam Fahrizal (11140460000060), dengan judul “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”. Penelitian ini membahas tentang persamaan dan perbedaan serta hal-hal yang bertentangan pada peraturan-peraturan terkait hak merek dengan prinsip syariah.²⁷

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Imam Fahrizal adalah metode penelitian yang digunakan normatif. Perspektif yang digunakan hukum islam, hanya saja skripsi Imam Fahrizal menekankan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, penelitian penulis menggunakan hukum islam yang membahas tentang pandangan hukum islam atas hak merek dagang secara general.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian Imam Fahrizal adalah pendekatan penelitian, penelitian penulis menggunakan metode Pendekatan Perundangan–Undangn (*Statute Approach*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang sudah terjadi dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan tetap, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁷ Imam Fahrizal , Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek ,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

mengacu pada pandangan-pandangan serta doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum, dan Fatwa yang mengacu pada Fatwa MUI serta pendapat para Ulama. Sedangkan skripsi Imam Fahrizal menggunakan metode pendekatan komparatif (*Comparative Approach*).

5. Nike Ardila (i416123395) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). Skripsi Nike Ardila membahas tentang perlindungan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam serta menjelaskan perbedaan dan persamaan perlindungan hukum hak merek dagang menurut hukum positif dan hukum islam.²⁸

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Nike Ardila adalah membahas tentang perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam.

Perbedaan penelitian penulis dan skripsi Nike Ardila adalah penelitian penulis membandingkan dua putusan pengadilan niaga.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Merek di Indonesia

a. Pengertian Merek

1) Merek Menurut Istilah

Merek merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang berupa nama, gambar, huruf- huruf, angka-angka, dan susunan warna.

Unsur-unsur tersebut sebagai pembeda dan mempunyai ciri khas

²⁸ Nike Ardila, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu : 2018.

yang digunakan Dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dibagi menjadi tiga yakni merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek berfungsi untuk membangun loyalitas konsumen.²⁹

2) Pengertian Merek Menurut KBBI

Merek merupakan tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan. Tanda berfungsi sebagai pengenalan untuk menyatakan nama, keunggulan, dan kualitas. Selain itu, adanya tanda berupa simbol, nama, huruf, dan kata pada merek berfungsi untuk membedakan produk industri yang satu dengan produk industri yang lain serta menghindari dari pemalsuan merek.³⁰

3) Merek Dalam Istilah Bahasa Inggris

Dalam istilah bahasa Inggris merek disebut *brand* yang diambil dari kata (*brandr*) yang berasal dari bahasa *Old Norse* yang mengandung makna (to, *burn*). Istilah merek juga bermakna sebagai (*keep your hands off*) dalam komunitas Skotlandia Kuno. Merek sebagai tanda yang dibuat dengan logam panas khususnya pada hewan ternak untuk mengetahui pemilik dari hewan ternak

²⁹ Novianti. Tomy Hendra Purwaka., et al, Perlindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, 13.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 14 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/merek> .

tersebut (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English edisi tahun 2000).³¹

4) Merek Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Simbol/Logo Citra Indonesia

Simbol/Logo Citra Indonesia adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang mempresentasikan kualitas barang dan jasa Indonesia.³²

b) Merek Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019

Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, Dalam bentuk 2 (dua) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³³

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

³¹ Muhamad Ikbal Hajizi, Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta, 1440/2019 M, 1.

³² Kamus Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, www.kamus-hukum.com

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Suatu tanda yang menunjuk daerah asal suatu barang/produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan.³⁴

d) Merek Menurut Undang-Undang Nomor 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.³⁵

e) Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

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.³⁶

³⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

³⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019, hlm 4.

³⁶ Ibnu Munzir dan Kadarudin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal*, (Makasar:Pustaka Pena Press, 2014, Cet. Pertama) hlm 84.

5) Definisi merek menurut para ahli.³⁷

a) H.M.N. Purwo Sutripto :

“Merek merupakan tanda, yang mana suatu benda tertentu dipribadikan, agar dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.

b) R. Soekardono :

“Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

c) Rahmi Jened :

"Merek adalah tanda (indikasi asal) yang mengidentifikasi asal barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek merupakan garda terdepan dalam perdagangan barang dan jasa. Dengan adanya merek, pengusaha dapat menjamin dan menjaga suatu barang dan jasa atas persaingan yang tidak sehat oleh perusahaan lainnya, dengan mereputasi atau merusak barang dan jasa yang semula memiliki nilai tinggi sehingga menjadi nilai rendah”.

³⁷ Rika Ratna Permata. Biondy Utama et al., Pelanggaran Merek di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta, 2020, 9-10.

d) Kotler dan Amstrong (2012)

Nama, tanda, simbol, atau kombinasi dari unsur tersebut yang berfungsi untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan produsen merupakan pengertian dari merek (brand). Selain itu merek berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang kualitas dan konsistensi suatu barang.³⁸

e) Aaker (1997)

Merek (brand) bertujuan untuk mengidentifikasi barang dari produsen untuk membedakan dengan barang lain yang dihasilkan kompetitor berupa nama, kemasan, logo, dan cap.³⁹

f) Wheeler (2006)

“A brand is the nucleus of sales and marketing activities, gerating increased awareness and loyalty, when managed strategically”

Merek merupakan inti dari kegiatan pemasaran yang dapat meningkatkan kesadaran dan loyalitas apabila dikelola dengan benar atau strategis.⁴⁰

g) Lamb et al (2001)

Kombinasi dari nama, tanda, simbol, dan desain untuk mengidentifikasi produk dan membedakan dengan produk pesaing.⁴¹

³⁸ Rahmat Hidayat, Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal tanggal 18 Maret 2020, , <https://www.google.com/amp/s/www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/>

³⁹ Rahmat Hidayat, Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal.

⁴⁰ Hidayat, Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal.

⁴¹ Hidayat.

h) Sinamora (2003)

Segala sesuatu yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk penjual dan membedakan dengan produk pesaing lainnya berupa simbol, nama, tanda atau kombinasi ketiganya.⁴²

i) Shimp (2010)

Rancangan yang unik dari suatu perusahaan yang dapat membedakan penawarannya dari produk pendatang lain.⁴³

j) Alma (2014)

Kombinasi gambar dan kata sebagai identitas suatu barang atau jasa.⁴⁴

k) Iur Soeryatin

Merek berfungsi untuk membedakan barang bersangkutan dengan barang sejenis lainnya yang bertujuan untuk menjaga nama, asal, asal, dan jaminan terhadap mutunya.⁴⁵

l) Harsono Adi Sumanto
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan kepemilikan barang. Contohnya adalah cap pada punggung sapi digunakan untuk membedakan sapi yang satu dengan sapi lain milik penggembala lainnya. Cap pada punggung sapi berupa nama inisial pemiliknya.⁴⁶

⁴² Hidayat.

⁴³ Hidayat.

⁴⁴ Hidayat.

⁴⁵ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, 441.

⁴⁶ Saidin, 441.

b. Sejarah Merek

Secara historis, merek hanya digunakan sebagai "tanda asal" bagi penjual produk. Pentingnya peran merek semakin terasa di segala bidang kehidupan dan telah berkembang menjadi bagian dari budaya komersial yang awalnya tidak menyadari perlindungan kekayaan intelektual.⁴⁷

Di zaman modern ini, dengan berkembangnya industri dan perdagangan fungsi tanda pengenal menjadi sangat penting. Pada Abad Pertengahan, didahului oleh Gilda yang menandai hasil karyanya.⁴⁸ Tanda pengenal ini digunakan untuk membedakan satu produk dari yang lain. Merek dianggap penting dalam dunia periklanan karena mewakili kualitas suatu produk atau jasa sebagai citra produk. Merek adalah aset yang sangat berharga secara komersial. Merek perusahaan dianggap lebih berharga daripada aset riil perusahaan.⁴⁹ Merek sebagai alat pemasaran dan periklanan (*marketing and advertising tool*) yang memberikan informasi kepada konsumen tentang barang dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha. Perkembangan periklanan dalam dan luar negeri dengan penjualan barang dan jasa telah memberikan merek pada status yang lebih tinggi.⁵⁰ Alasan tersebut membuat banyak oknum melakukan kejahatan seperti pemalsuan merek, penipuan merek dagang, dan praktik penipuan lain yang terkait dengan merek dagang.

⁴⁷ Biondy Utama et al., Pelanggaran Merek di Indonesia, 1.

⁴⁸ Utama, 1.

⁴⁹ Utama, 2.

⁵⁰ Utama, 2.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek.⁵¹

1) Sejarah Merek di dunia

Sejarah merek dapat ditelusuri berabad-abad sebelum masehi. Pada periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk benda-benda yang dimiliki di zaman kuno seperti hewan ternak. Hal tersebut juga diterapkan oleh bangsa Mesir, mereka menulis namanya di atas batu bata sesuai dengan perintah raja pada masa itu. Fungsi merek sebagai pembeda sebuah produk berlaku dengan adanya statute of parma pada perundang-undangan tentang merek. Pada saat itu produk yang dihasilkan berupa pedang, pisau, dan beberapa benda dari produk tembaga lainnya. Pada Revolusi Industri abad XVII produksi barang mengalami perkembangan, dari menggunakan ketrampilan tangan sampai menggunakan mesin yang berkualitas tinggi yang dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan waktu yang lebih singkat. Akibat membludaknya barang, maka dibutuhkan sistem distribusi baru untuk mendistribusikan barang tersebut dengan menggunakan periklanan. Penggunaan iklan dalam memperkenalkan produk mengalami peningkatan yang membuat fungsi merek menjadi lebih modern. Dengan adanya periklanan tersebut, masyarakat akan mengetahui asal barang atau sumber barang atau produsen dari

⁵¹ Utama, 2.

barang-barang tersebut. Di Perancis, penggunaan merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, mark*) dan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*) dibedakan karena pada masa itu merek dari pedagang sutra dianggap lebih penting daripada merek pada perusahaan kain sutra. Sehingga para pedagang sutra merasa berkepentingan untuk melindungi mereknya, begitupun dengan perusahaan kain sutra. Perbedaan ini diakui pada Tahun 1857 yang diikuti oleh negara berbagai dunia seperti Inggris (1862), Amerika Serikat (1870 dan 1876), dan Belanda (1893) yang tertera dalam Merkenwet.⁵² Fenomena Hak Kekayaan Intelektual dimulai sejak awal sejarah kehidupan manusia yang diawali dengan perlindungan terhadap rahasia dan simbol identitas. Pada saat itu, tujuannya hanya untuk memperoleh kekuasaan daripada keuntungan perdagangan. Pada abad pertengahan perdagangan dan teknologi mengalami perkembangan yang menyebabkan konsep HKI juga berkembang. Salah satu contoh berkembangnya konsep HKI adalah dengan adanya sistem perlindungan yang menyebabkan timbulnya sistem insentif dimana hal yang paling disukai adalah dari segi finansial. Pola perlindungan lainnya seperti kerangka pertambangan logam berharga dengan mekanisme "*First to invent*" atau disebut juga

⁵² Sejarah Perkembangan Merek, 26 Juni 2021, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-mereek>.

sebagai “*Discovery*” yang terdapat dalam sistem HKI modern.⁵³

Pada saat konsep HKI belum berkembang, kemajuan teknologi disalahgunakan untuk memudahkan duplikasi suatu produk.

Sebagai contoh, pembajakan produk ciptaan orang lain dengan menggunakan media.⁵⁴ Menurut Schwabach dalam bukunya yang

berjudul *Intellectual Property*, hak atas merek dalam proses perkembangannya dimulai sejak ada kegiatan perdagangan.

Sebagai contoh, *Hoshi Ryokan* perusahaan penginapan di Jepang yang beroperasi menggunakan merek dagang keluarga Hoshi sejak

1.300 tahun silam. Sejak 1400 tahun yang lalu, *Kongo Gumi* perusahaan konstruksi Jepang telah menggunakan merek

dagangnya.⁵⁵

2) Sejarah Merek di Indonesia

Perlindungan hukum atas merek pertama kalinya dimuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
dalam KUH Pidana (Wetboek van Strafrecht) Hindia Belanda
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
1848. Penyalahgunaan atas segel, stempel dan mere katas lembaga

bank atau perdagangan yang dilindungi oleh hukum ditetapkan dalam pasal 89 Wetboek van Strafrecht. Pada tahun 1855

ditetapkan undang-undang tentang merek Hindia Belanda.⁵⁶Tahun

1893, terbit undang- undang merek yang baru setelah perjanjian

⁵³ Basuki Antariksa, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 12.

⁵⁴ Basuki Antariksa, 12 .

⁵⁵ Basuki Antariksa, 13.

⁵⁶ Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, 12.

Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional disetujui. Undang-undang merek baru menggantikan undang-undang sebelumnya yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1894. Kemudian, undang-undang merek mengalami perubahan dengan stb. Nomor 427 tahun 1905. Selanjutnya, undang-undang merek tahun 1905 digantikan dengan undang-undang baru pada tahun 1912 (REI 1912) dan mulai diberlakukan tanggal 1 Maret 1913.⁵⁷ Pada tahun 1961 tepatnya setelah merdeka, Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁵⁸ Kemudian, UU No.21 digantikan dengan UU No. 19 Tahun 1992 oleh pemerintah Indonesia karena UU No. 21 dinilai memiliki banyak kekurangan. UU No. 19 Tahun 1992 diberlakukan efektif pada Tanggal 1 April 1993.⁵⁹ Undang-undang tersebut pada akhirnya mengalami perubahan digantikan dengan UU No. 15 Tahun 2001 yang sekarang digantikan dengan UU No. 20 Tahun 2016.

c. Fungsi Merek

Selama berabad-abad, penggunaan tanda untuk menandai ternak khususnya sapi telah sebagai tanda kepemilikan ditandai dengan mewarnai dan memotong telinga sapi dalam bentuk tertentu. Hal ini bertujuan untuk membedakan kepemilikan sapi satu dengan yang lain.

⁵⁷ Syafrinaldi, 12

⁵⁸ Syafrinaldi, 13.

⁵⁹ Syafrinaldi, 13.

Praktek ini juga digambarkan dalam batu, gua, dan mural. Para sarjana menyebut ini sebagai tanda milik dan tanda kepemilikan.⁶⁰

Pada akhir Abad Pertengahan, penanda digunakan untuk mengenali sumber dan asal barang mengalami perkembangan. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menunjukkan asal barang sehingga produsen yang bertanggung jawab atas merek dan dapat dimintai pertanggungjawaban.⁶¹

Pendapat P.D.D. Dermawan yang dikutip oleh H. OK. Saidin, fungsi merek dibagi menjadi tiga yaitu:⁶²

- 1) Merek sebagai petunjuk sumber suatu produk pada suatu unit usaha dan memberikan petunjuk bahwa produk ini dibuat secara profesional (fungsi indikator sumber).
- 2) Merek sebagai jaminan kualitas khususnya dengan produk-produk bergensi (fungsi indikator kualitas).
- 3) Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut (fungsi sugestif).

Merek dagang dimaksudkan sebagai pembeda antar produk yang dihasilkan. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Untuk membangun reputasi perusahaan, merek memberikan insentif bagi perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.⁶³ Merek juga

⁶⁰ Utama, 11.

⁶¹ Utama, 11.

⁶² Utama, 12.

⁶³ Utama, 13.

berperan sebagai media periklanan. Merek juga memiliki nilai ekonomis yang harus dilindungi oleh undang-undang yang mencegah penggunaan atau eksploitasi merek oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.⁶⁴ Frank I. Schecter berpendapat bahwa nilai merek sekarang tidak terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai indikator asal produk atau layanan, tetapi pada daya jualnya.⁶⁵

d. Dasar Hukum Merek

1) Peraturan Perundang-undangan di Dunia

Masyarakat terikat dengan peraturan merek yang bersifat international contohnya adalah Konvensi Paris Union pada tanggal 20 Maret 1833 yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak milik perindustrian (*Paris Convention for The Protection of Industrial*). Peserta Konvensi Paris Union adalah 11 negara kemudian bertambah menjadi 82 negara pada tanggal 1 Januari 1967. Teks Paris Convention di revisi di London pada tahun 1934 yang sekarang berlaku di Indonesia. Perbaikan terhadap Paris Convention diadakan di Lisabon tahun 1948 dan terakhir di Stockholm tahun 1967. Indonesia juga tergabung dalam organisasi Uni International yang memberikan perlindungan terhadap hak industri yang diatur sekretariatnya oleh WIPO (world intellectual property) berpusat di Jenewa Swiss. Perjanjian lain yang mengatur tentang merk adalah Madrid Agreement tahun 1981 yang direvisi

⁶⁴ Utama, 13.

⁶⁵ Utama, 13.

di Stockholm tahun 1967. Madrid Agreement menjelaskan perjanjian merek dagang melalui pendaftaran merek dagang international yang disebutkan dalam pasal 1,2, dan 3 Madrid Agreement.⁶⁶

2) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan mengenai merek di Indonesia, berawal dari RIE (Reglement Industriële Eigendom) yang berlaku pada masa kolonial Belanda dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 Jo. Stb. 1913 Nomor 214. Ketentuan tersebut masih berlaku walaupun Indonesia telah merdeka pada masa itu. Ketentuan tentang merek kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang merek perusahaan dan perniagaan yang disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961 termuat dalam lembaran negara RI Nomor 290 dan penjelasannya termuat dalam lembaran negara RI nomor 2341. RIE dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam UU Nomor 21, terdapat penggolongan barang dalam 35 kelas sesuai dengan klasifikasi international berdasarkan persetujuan international. kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengatur tentang merek yang disahkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 81 Tahun 1992 penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3490 yang berlaku sejak 1 April 1993. Seiring dengan perkembangan

⁶⁶ Saidin, 433.

zaman, undang-undang tentang merek diganti dengan UU Merek Tahun 1992 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-undang merek mengalami perubahan-perubahan antara lain mengenai sistem pendaftaran, lisensi, dan merek kolektif. Kemudian, pada tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 diperbarui dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 kemudian diperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶⁷

e. Pengaturan Merek

1) Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Berakhir

Merek dagang memiliki fungsi pengenalan produk untuk membedakan barang individu/perusahaan satu sama lain. Bagi produsen, merek bertindak sebagai jaminan nilai produk, utamanya kualitas, kegunaan, dan aspek teknis lainnya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas pasar mereka. Merek dibutuhkan untuk menentukan produk apa yang dipilih oleh konsumen.⁶⁸ Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, pemahaman dan pentingnya merek terus berkembang. Perbedaan pemahaman merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan

⁶⁷ Saidin, 426.

⁶⁸ Zainal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5, 2020, 52.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu upaya pembentuk undang-undang untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan umumnya terhadap penciptaan dan pengembangan merek yang disebut dengan era 4.0 yang digunakan.⁶⁹

Dengan berkembangnya industri dan perdagangan di era 4.0, identifikasi produk dan komoditas industri menjadi semakin penting. Penggunaan merek sebagai pembeda memudahkan konsumen untuk mengetahui kualitas produk suatu perusahaan dengan kualitas produk perusahaan lain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum untuk mengantisipasi peniruan dan penjiplakan di masa mendatang. Regulasi merek di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda dan ditandai dengan dibentuknya Regulasi Industriële Eigendom (RIE) di bawah Staatblad 1912 No. 545 dan Staatblad 1913 No. 214 sebagaimana diketahui tanda perubahan No. 30 sehubungan dengan merek dagang. Kemudian terbitlah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang disahkan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pembajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24/1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris yang dikenal sebagai *Paris Convention for The Protection of Industrial*

⁶⁹ Iqbal dan Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, 52.

Property (Revisi Stockholm 1967). Pada tanggal 28 Agustus 1992, undang-undang No. 21. /1961 digantikan dengan undang-undang 19/1992. Hal ini karena UU 21/1961 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tanggal 15 April 1994, pemerintah Indonesia menandatangani undang-undang yang merupakan hasil dari Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay termasuk Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs).⁷⁰

Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap merek. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek.⁷¹ Dalam pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak dalam proses permohonan pendaftarannya apabila suatu merek melanggar peraturan perundang-undangan, ideologi nasional, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan untuk barang dan jasa yang mempunyai kesamaan sifat, mutu, dan pengelolaan barang atau jasa yang dilindungi oleh lebih dari satu orang perseorangan atau badan hukum yang secara bersama-sama memperdagangkan dan membedakan barang dan jasa yang

⁷⁰ Arifin dan Iqbal, 53.

⁷¹ Arifin dan Iqbal, 53.

sejenis.⁷² Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan permohonan pendaftaran kolektif hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang ditunjukkan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.⁷³

Masa berlaku merek dagang adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 tahun. Perpanjangan merek dapat dilakukan dengan dua mekanisme yakni melalui non-eletronik maupun eletronik oleh seseorang yang memiliki merek yang berlangsung selama 180 hari sebelum tanggal berakhir sampai 180 hari pasca berakhirnya suatu merek tersebut. Apabila tidak melakukan perpanjangan, maka pemilik merek wajib membayar denda yang telah ditentukan. Pasal 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang perpanjangan merek. Jika merek terdaftar dibatalkan, pembatalan merek dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-

⁷² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷³ Iqbal dan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, 55.

Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penarikan merek akan dilakukan apabila:⁷⁴

- a) Merek memiliki kesamaan pokok dan/atau keseluruhan dengan indikasi geografis
- b) Merek memuat hal yang bertentangan dengan ideologi, hukum, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesusilaan nasional.
- c) Merek secara kolektif hampir sama dengan bentuk warisan budaya, budaya tradisional, atau logo yang diturunkan.

Setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Banding Merek, merek tersebut dapat dicabut. Jika pemilik merek terdaftar menentang keputusan Menteri untuk menghapus merek, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembatalan merek dapat diajukan dalam bentuk gugatan di Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal di atas, ada empat hal yang menyebabkan hilangnya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Penarikan merek oleh pemilik dan atas prakarsa Menteri serta adanya tuntutan oleh pihak ketiga.⁷⁵

⁷⁴ Pasal 72 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷⁵ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2) Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar

Perlindungan hukum terhadap hak merek meliputi perlindungan merek dalam dan luar negeri yang tertuang dalam asas timbal balik. Prinsip timbal balik menyatakan bahwa setiap anggota memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi kekayaan intelektual kelompok lain. Pada tahun 1840-an hak kekayaan intelektual sudah ada di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama yang melindungi kekayaan intelektual pada tahun 1844 kemudian memberlakukan Undang-Undang Merek (1855), Undang-Undang Paten (1910) dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Saat itu Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Selama masa kolonial Jepang (1942-1945), semua undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual berlaku.⁷⁶

Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kemudian yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peran dan upaya perlindungan

⁷⁶ [Berita Resmi Kekayaan Intelektual Tentang Merek, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022](https://dgip.go.id/Sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki)

merek sangat penting untuk mencegah kejahatan seperti pembajakan merek dan penjiplakan merek yang merugikan pemilik merek dan konsumen. Perlindungan hukum hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar untuk mengantisipasi apakah merek tersebut identik atau serupa. Namun, tidak semua pihak menyadari pentingnya melindungi merek dan pendaftaran merek. Dalam perlindungan hukum, negara berkewajiban menegakkan hukum merek untuk menciptakan keadilan.⁷⁷

f. Kelembagaan Merek

Kelembagaan merek adalah otoritas yang mengelola merek. Dimulai dengan permohonan merek yang diajukan secara *online* atau *offline* kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi online dapat dilakukan melalui website resmi DJKI (www.dgip.go.id).⁷⁸

DJKI menyediakan layanan informasi tentang cara mengisi formulir dan menyerahkan ke Protokol Madrid dan mencari data merek dagang internasional terdaftar dan lacak aliran file Protokol Madrid. DJKI juga bertugas menerima berkas pengajuan Protokol Madrid dari WIPO, menerjemahkan klasifikasi merek, dan melanjutkan tahap publikasi merek selama dua bulan. Setelah itu, DJKI melakukan konfirmasi terhadap isi dokumen permohonan Protokol Madrid.

⁷⁷ Iqbal dan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar, 59.

⁷⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, 2019, 5.

Setelah integritas file terpenuhi, tahap selanjutnya akan diberikan tanggal penerimaan. Kemudian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan aplikasi merek dagang BRM selama dua bulan dan dapat diakses melalui tautan <http://dgip.go.id/berita-resmi-merek>. DJKI melakukan pemeriksaan substantif secara menyeluruh, termasuk pendaftaran nasional dan internasional. Demikian pula, jika permohonan merek telah didaftarkan secara sah dengan diterbitkannya sertifikat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka surat tersebut akan dikirimkan langsung ke alamat pemohon yang tercantum dalam permohonan pendaftaran merek. Jika alamat tidak dapat ditemukan, sertifikat akan dikembalikan ke kantor DJKI.⁷⁹

g. Prinsip-Prinsip Hukum Merek

1) Prinsip Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual Prinsip-Prinsip

Dasar Perlindungan Merek Menurut Hak Kekayaan Intelektual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:⁸⁰
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a) Prinsip Keadilan

seseorang yang mendapatkan hasil dari kemampuan intelektualnya layak untuk mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun non materi, berwujud maupun tidak berwujud seperti adanya perlindungan untuk memberikan rasa aman dan hasil karyanya diakui. Hukum dapat memberikan perlindungan untuk kepentingan pencipta

⁷⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, 12-33.

⁸⁰ Rika Ratna Permata. Biondy Utama., et al, Pelanggaran Merek di Indonesia, 49-51.

untuk mendapatkan hak-haknya. Setiap hak hukum mempunyai titel yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi sebab melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Dalam peristiwa melekatnya hak itu merupakan ciptaan berdasarkan kemampuan intelektual. Perlindungan ini tidak terbatas di dalam negara penemu sendiri tetapi juga mencakup perlindungan di luar batas negara.

b) Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk dan memberikan bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat untuk pemiliknya.

c) Prinsip Kebudayaan

Karya manusia bertujuan menciptakan gerakan hidup untuk menghasilkan lebih banyak karya. Oleh karena itu pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan sastra sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup, peradaban, harkat dan martabat manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara. Menghargai suatu karya dari kreatifitas manusia merupakan upaya yang dapat membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong kreasi atau penemuan baru.

d) Prinsip Sosial (Sosial Argument)

Tidak ada hak yang diakui oleh undang-undang yang diberikan kepada individu, asosiasi atau serikat pekerja hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hubungan manusia dengan manusia lain dihubungkan oleh ikatan sosial. Setiap hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau persekutuan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

e) I'tikad Baik dalam Hukum Merek

Merek dagang dilindungi untuk mengidentifikasi dan membedakan barang/jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek dagang yang digunakan harus *bonafid*, bukan hanya merek adopsi tanpa penggunaan yang kredibel dan hanya perusahaan yang memegang pasar.⁸¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 2) Prinsip Pendaftaran Merek
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 a) *First to File*
 J E M B E R

Sistem *first-to-file* Undang-undang merek dagang di Indonesia mengikuti sistem *first-to-file* untuk pendaftaran merek. Pendaftaran merek dagang hanya diberikan kepada yang mengajukan permintaan pendaftaran merek terlebih dahulu merupakan definisi dari *first to file*. Negara tidak akan

⁸¹ Biondy Utama., et al, Pelanggaran Merek di Indonesia, 53.

mendaftarkan merek dagang yang mirip dengan merek dagang yang diajukan sebelumnya baik barang maupun jasa.⁸²

b) *Constitutive System*

Suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum apabila merek tersebut didaftarkan sejak tanggal pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak eksekutif akan diperoleh pemilik merek yang dapat digunakan dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun sekali, atau bentuk izin lain dalam pemanfaatan merek.⁸³

c) Nama Domain

Perolehan nama domain berdasarkan *First Come First Serve*. Ini mencegah pendaftaran nama perusahaan dua kali.

Artinya, jika seseorang mendaftarkan nama domain dengan merek dagangnya sendiri atau merek dagang orang lain, maka

siapa pun yang pertama kali mendaftarkan nama domain tersebut berhak atas nama domain tersebut.

⁸² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019, 12.

⁸³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7.

d) Sistem Klasifikasi Merek

Suatu sistem yang mengklasifikasikan kategori merek menurut barang atau jasa.⁸⁴

e) Persamaan pokok

Pasal 21(1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan bahwa: “persamaan pada pokoknya” berarti kesamaan yang diakibatkan oleh adanya bagian yang menimbulkan kesan sama dari satu merek dengan merek lain yang terhadap bentuk, susunan, ejaan atau unsur-unsur tanda sesuai dengan kombinasi serta kesamaan bunyi atau ucapan. Merek yang memiliki persamaan komposisi, bentuk, unsur elemen, kombinasi, ucapan, bunyi, dan penampilan dikualifikasikan.⁸⁵

h. Kesadaran Masyarakat Terhadap Merek

Kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi yang berbeda atau kemampuan dalam mengingat merek (Kotler dan Keller, 2016: 346). Kesadaran merek mengukur bagaimana konsumen mempersepsikan atau mengingat keberadaan suatu merek dalam kategori tertentu. Semakin konsumen menyadari merek, maka akan semakin mudah untuk membuat keputusan pembelian. Kesadaran konsumen akan suatu merek dapat digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk

⁸⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 23.

⁸⁵ Biondy Utama, Et al, Pelanggaran Merek di Indonesia, 55.

membantu konsumen lebih memahami merek. Berikut adalah metrik kesadaran merek dari studi yang dilakukan oleh Dhurup, Mafini dan Dumasi di Gima dan Emmanuel (2017: 3):⁸⁶

- 1) *Brand Recall* adalah seberapa baik konsumen mengingat merek yang mereka ingat.
- 2) *Brand Recognition* adalah sejauh mana konsumen mempersepsikan suatu merek dalam kategori tertentu.
- 3) *Purchase Decision* adalah sejauh mana konsumen memasukkan merek di antara pilihan alternatif saat membeli produk atau layanan.
- 4) *Consumption* adalah konsumen membeli merek karena merek ada di benak konsumen.

Kemampuan pembeli untuk mengenali suatu merek tergantung pada persepsi konsumen terhadap merek yang ditawarkan oleh perusahaan. Beberapa tingkat kesadaran merek adalah:⁸⁷

- 1) *Unware of Brand* atau keadaan konsumen tidak menyadari keberadaan suatu merek.
- 2) *Brand Recognition* atau pengakuan atas merek adalah menunjukkan tingkat kesadaran merek konsumen terhadap suatu

⁸⁶ Danicaelma, “Kesadaran Merek dan Citra Merek Dalam Menentukan Loyalitas Merek Serta Implikasinya Pada Prefrensi Merek”, (Unikom :2019), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

, https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3602/7/UNIKOM_%2520DANICAELMA_BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwj5356IvvX6AhVCHbcAHWCyB98QFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw0nJ3U84btp3TvZDIoBQjcE

⁸⁷ Danicaelma, “Kesadaran Merek dan Citra Merek Dalam Menentukan Loyalitas Merek Serta Implikasinya Pada Prefrensi Merek”.

produk yang menentukan apakah konsumen akan membeli produk tersebut.

- 3) *Brand Recall* adalah membangkitkan merek yang menyatakan bahwa kemampuan konsumen mengetahui dan mengingat merek tanpa sebuah indikasi.
- 4) *Top of Mind* atau pilihan pertama atau merek pertama yang muncul di benak konsumen.⁸⁸

i. Praktik Merek di Indonesia

Perkembangan perundangan-undangan tentang merek banyak mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aturan-aturan yang terdapat dalam TRIPs maupun konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. Perlindungan merek di Indonesia menunjuk terhadap beberapa hal. *Pertama*, Perlindungan Preventif adalah perlindungan sebelum terjadi pelanggaran hukum merek dan merek terkenal. Pemilik merek harus mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum (sistem Konstitusi).

Menurut Bently dan Sherman, terdapat tiga legalisasi perlindungan hak merek yaitu:⁸⁹

- 1) Adanya undang-undang merek mendorong produksi akan produk yang berkualitas tinggi dan menekan mereka yang ingin menjual produk yang kualitasnya rendah dengan memanfaatkan kelemahan

⁸⁸ Danicaelma, "Kesadaran Merek dan Citra Merek Dalam Menentukan Loyalitas Merek Serta Implikasinya Pada Prefrensi Merek".

⁸⁹ Theofransus Litaay, Pengantar Hak Merek, Modul 04, 2008, 22.

<http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-indonesian-trademark-law-hki/> , diakses pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 21.45 WIB.

konsumen untuk menilai kualitas produk secara cepat. Upaya untuk membenarkan perlindungan merek melalui argument kreatif adalah suatu bentuk kelemahan karena pedagang yang mengembangkan hubungan antara barang dan merek tetapi peran besar justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

- 2) Adanya undang-undang yang mengatur tentang merek mendorong produksi barang yang berkualitas tinggi dan mencegah pelaku usaha yang menjual produknya dengan kualitas rendah dengan memanfaatkan kelemahan konsumen dalam memilih barang. Konsumen memiliki peran besar terhadap perkembangan hubungan merek dan barang.
- 3) Merek digunakan sebagai kepentingan publik untuk meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dalam efisiensi pemasaran. Merek merupakan suatu cara untuk memberikan informasi kepada pembeli dalam membuat keputusan pembelian. Adanya perlindungan terhadap merek dapat mencegah pihak yang berniat jahat seperti menjiplak dan memalsukan merek. Apalagi saat ini dalam dunia industry peran iklan semakin marak dan berkembang pesat sehingga penting perlindungan atas merek itu sendiri.
- 4) keadilan (fairness/justice). Berdasarkan prinsip seseorang tidak boleh mengambil hak atas merek orang lain karena merugikan⁹⁰

⁹⁰ Theofansus Litaay, Pengantar Hak Merek, 23.

Kedua, perlindungan Represif adalah perlindungan hukum terhadap merek apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta kejaksaan sangat diperlukan dalam menindak pelanggaran terhadap merek. Bentuk perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pemilik merek terdaftar melalui aparat penegak hukum atas pelanggaran merek adalah gugatan ganti rugi dan tuntutan hukum pidana.⁹¹

Ketiga, Perlindungan merek dagang berdasarkan indikasi geografis. Perlindungan geografis bertujuan untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal barang karena keunikan yang dimiliki oleh daerah tertentu. Faktor ini disebabkan oleh kondisi alam, manusia, atau gabungan keduanya.⁹²

2. Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Merek Dalam Hukum Islam

1) Merek Menurut Kamus Bahasa Arab

Dalam bahasa arab merek disebut *marikatun* (مَرَكَةٌ) yang artinya adalah tanda. Sementara merek dagang dalam bahasa arab disebut '*alamatun tijariyatun* (عِلَامَةٌ تِجَارِيَّةٌ) artinya adalah tanda yang digunakan pada barang yang diperdagangkan.⁹³

⁹¹ Litaay, 23.

⁹² Litaay, 24.

⁹³ Kamus Bahasa Arab, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/mereek/>.

2) Merek Menurut Doktrin / Ahli Hukum Islam

Menurut ulama fiqih kontemporer merek masuk dalam beberapa kategori. Pertama merek merupakan harta kekayaan (al mal). Dalam pengertian dan cakupan al mal, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ulama mazhab hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang dan benda. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa cakupan al-mal tidak terbatas pada benda saja, tetapi juga hak-hak (huquq) dan manfaat (manafi'). Kedua, merek disebut juga sebagai hak milik (milkiyah) karena bermanfaat bagi pemilik dan konsumen. Pemilik telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan dana untuk membuat suatu merek. Hasil jerih payah dari pemilik wajib mendapatkan perlindungan dan kepemilikan mereknya diakui.⁹⁴

b. Sejarah Merek Dalam Islam

Pada zaman Rasulullah SAW konsep merek sudah dipraktekkan sejak 14 abad silam sesuai dengan penuturan dan riwayat hadits. Pada saat itu Muhammad Bin Abdullah dikenal sebagai pedagang yang mahir dalam menawarkan produk komoditi dengan berpegang teguh terhadap nilai kejujuran, seperti julukan yang diberikan kepada-nya al-Amin (yang dapat dipercaya).⁹⁵ Karakter ini tetap melekat dan tidak berubah sampai kenabian dan kerasulan diamanahkan kepadanya.

⁹⁴ Sejarah Merek, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, <http://repo.uinsatu.ac.id/14247/5/BAB%2>

⁹⁵ Muhammad Zainuddin Akil, Branding Dalam Sejarah Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1, Rabiul Awwal 1436/2015, 24.

Persepsi orang arab akan orang yang jujur, bersih, dan terpercaya membuatnya menyandang label atau merek sifat positif tersebut. Sehingga orang arab mempercayai beliau dalam urusan perniagaan.⁹⁶ Hal tersebut yang dinamakan personal branding.

Merek didefinisikan sebagai hal yang berempati terhadap nilai-nilai syariah dalam rangka menarik konsumen muslim mulai dari keramahan dan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek identitas perilaku dan komunikasi (Ogilivy Noor). Branding menggunakan pendekatan baru dengan prinsip, simbol, dan nilai syariah seperti kejujuran, rasa hormat, kesabaran, ketulusan, disiplin serta kedamaian adalah merupakan karakteristik yang unik dalam branding islam.⁹⁷

c. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

1) Pengertian Hak Milik

Hak milik memiliki pengertian ketentuan syarat yang menetapkan kewajiban hukum atau beban hukum. Dalam kaitannya dengan para ahli Ushul Fiqh, konsep hak sama dengan pengertian hukum. Hukum adalah sebuah aturan dan teks yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain baik dalam hubungannya dengan orang maupun harta. Hak memiliki definisi kekuasaan untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Kepemilikan adalah eksklusifitas bagi pemilik

⁹⁶ Muhammad Zainuddin Akil, Branding Dalam Sejarah Ekonomi Islam, 24.

⁹⁷ Akil, 25.

barang untuk bertindak bebas dengan tujuan mencari keuntungan kecuali ada penghalang secara syar'i (Suhendi, 2007 : 32-33).⁹⁸

2) Bentuk-Bentuk Hak Milik

Hak milik dibagi menjadi dua yakni hak milik pribadi dan hak milik bersama. Dalam Islam, hak milik pribadi sangat dihargai dan dihormati oleh pemiliknya selama diperoleh melalui jalur yang sah sesuai dengan agama Islam. Hak milik bersama yang biasa disebut hak umum atau al-haq al-'am adalah hak bagi semua orang yang mewujudkan kemaslahatan umum dengan tidak melakukan kejahatan atau perbuatan negatif yang merugikan.⁹⁹

3) Macam-Macam Hak Milik

Kepemilikan dibedakan menjadi dua bagian, Mall dan Ghair Mall. Hak Mal terkait dengan aset seperti kepemilikan benda dan utang piutang. Ghair Mal, di sisi lain, dibagi menjadi dua bagian, hak Syakhsyi dan hak 'Aini. Hak aini, seperti halnya hukum Mirkiyah, merupakan perwujudan dari objek tertentu dan adanya Shahab al-Haq, hak yang memberikan hak teritorial dan hak intifaq kepada pemiliknya. Hak Intifaq adalah hak yang berguna dan bermanfaat. Hak 'aini tabi'i berarti jaminan yang dibuat untuk seseorang yang berhutang kepada debitur. Namun,

⁹⁸ Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, 3.

⁹⁹ Huda dan Jannah, 3.

Murtahin berhak menahan barang jika debitur tidak mampu membayar.¹⁰⁰

4) Sebab-Sebab Kepemilikan

Ada empat alasan untuk memiliki harta seperti yang didefinisikan oleh syara' yaitu:

- a) Ikhrar al-Muhabat, harta yang belum menjadi milik siapapun (mubah). Dua syarat harus dipenuhi untuk memperoleh harta. Syarat pertama, pasal-pasal mubahat belum diikhraskan orang lain dan syarat kedua adalah memiliki kemauan (niat).¹⁰¹
- b) Al-Uqud (akad), dalam istilah hukum perjanjian disebut sebagai ijab dengan kabul menurut syariah islam. Al-Uqd (Perjanjian) dibagi menjadi dua bagian yakni Uqd Jariyah dan Istimlak. Uqd Jariyah dieksekusi atas putusan hakim seperti menjual barang milik debitur. Sedangkan istimlak adalah untuk kepentingan umum contohnya tanah di sebelah masjid. Apabila suatu saat masjid membutuhkan tanah maka pemilik tanah harus menjualnya.¹⁰²
- c) Khalafiyah dibedakan menjadi 2 macam yakni khalafiyah syakbsy'an dan khalafiyah syai'an sya'in. Khalafiyah syakbsy'an adalah ahli waris berhak mendapatkan tirkah (harta yang ditinggalkan oleh muwaris). Sedangkan khalafiyah

¹⁰⁰ Huda dan Jannah, 4.

¹⁰¹ Ade Hidayat, Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia, Adliya, vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, 168-169.

¹⁰² Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, 4.

syai'an sya'in adalah seseorang wajib mengganti kerugian apabila merugikan orang lain.¹⁰³

- d) At-Tawalludu minal mamluk, adalah harta yang timbul yang di dalamnya tidak dipengaruhi oleh siapapun.¹⁰⁴
- e) Penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang lebih dari tiga tahun.¹⁰⁵

d. Kepemilikan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Di zaman modern ini, kekayaan tidak hanya menyangkut tentang materi saja namun juga menyangkut immaterial. Kekayaan tidak berwujud adalah kekayaan intelektual seperti merek dagang. Penilaian masyarakat tentang kekayaan berfungsi sebagai dasar untuk menemukan keadilan. Hal tersebut timbul karena beberapa alasan seperti berikut:

- 1) Hukum Islam tidak membatasi kehidupan manusia, melainkan membimbing aktivitas dan tradisi manusia. Kegiatan yang bermanfaat dipertahankan dan disempurnakan, dan yang dianggap berbahaya di jauhi. Dalam semua perintah agama manfaatnya lebih besar daripada bahayanya dan dalam semua larangan agama bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.¹⁰⁶
- 2) Harta yang disebut al-maal dalam bahasa Arab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i "setiap sesuatu yang memiliki nilai

¹⁰³ Ade Hidayat, Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia, 169.

¹⁰⁴ Ade Hidayat, 169.

¹⁰⁵ Ade Hidayat, 169.

¹⁰⁶ Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, 5.

ekonomis apabila dirusak orang lain, maka orang tersebut wajib menggantinya”. Para Ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang berguna atau dapat digunakan, baik dalam bentuk sesuatu atau dalam penggunaan sesuatu.¹⁰⁷

Dari keterangan di atas, kepemilikan merek tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bermanfaat bagi kemanusiaan. Para ilmuwan mengatakan kekayaan intelektual adalah aset karena merek dagang karena memiliki nilai ekonomi dan memberikan keuntungan. Islam memiliki dua konsep dalam hal penggunaan materi. Artinya, materi nyata pertama, seperti merek dagang dan produk. Kedua, materi abstrak seperti teori, ide kreatif dan inovatif. Karena merek dagang merupakan hak kepemilikan, maka hak merek dagang dilindungi untuk mencegah pihak lain melanggar hak tersebut. Apabila kepemilikan tersebut dalam bentuk materi, pemegang hak dapat menjualnya atau mengalihkannya kepada pihak lain.¹⁰⁸

e. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Perlindungan merek dalam Islam menurut seorang ahli fikih (Jumhur Ulama) didasarkan pada konsep kekayaan dalam Islam. Siapapun yang merusaknya meskipun dalam jumlah kecil wajib mengganti rugi. Para ahli fiqih mengklasifikasikan jenis-jenis harta menurut perlindungannya sebagai berikut:

¹⁰⁷ Huda dan Jannah, 5.

¹⁰⁸ Nike Ardila, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu : 2018), 55.

- 1) Harta yang bernilai atau disebut al mal mutaqawim, yaitu harta benda yang boleh digunakan dan memiliki sifat eksklusif menurut syariat islam, seperti perumahan, kendaraan, hewan ternak dan pakaian. Harta tersebut dilindungi oleh hukum, oleh sebab itu segala tindakan pengrusakan akan dikenakan ganti rugi.¹⁰⁹
- 2) Harta yang tidak ternilai atau disebut al mal ghair mutaqawim, boleh digunakan dalam keadaan darurat seperti arak/alkohol dan babi. Harta yang belum memiliki sifat eksklusif seperti ikan di sungai, burung di udara, dan emas di bumi.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, ini adalah bukti bahwa islam sangat mementingkan dan melindungi harta benda yang merupakan hak individu. Islam melarang keras mengambil hak milik orang lain. Kepemilikan merek sangat dihargai dalam Islam karena mengandung harta yang memiliki nilai dan disahkan oleh syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlindungan merek didasarkan pada prinsip Syariah terkait dengan teori maqasid syariah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek kehidupan, termasuk bermuamalah.¹¹¹

¹⁰⁹ Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, 7.

¹¹⁰ Ardila, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), 57.

¹¹¹ Ardila, 59.

f. Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Musyawarah Nasional VII MUI, 19-22. Jumadil akhir 1426 H/26-29 M Juli 2006, setelah menimbang:¹¹²

- 1) Saat ini pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menjadi perhatian berbagai pihak. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual mencapai skala yang merugikan dan membahayakan
- 2) Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan kepada fatwa MUI untuk pelanggaran ini.

Alasan tersebut yang membuat MUI menetapkan fatwa tentang status HKI dalam hukum islam dan dijadikan pedoman bagi umat islam serta pihak yang memerlukan. Keputusan Majma' al fiqh al-Islami No. 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 berdasarkan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual al- Huquq al-Ma'nawiyah menerangkan:¹¹³

- 1) Hak yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap sebagai kekayaan dan tidak boleh dilanggar.
- 2) Pemilik hak non-material seperti nama dagang, merek, alamat merek, dan hak cipta mempunyai kewenangan dalam hak tersebut. Hak tersebut bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan.

¹¹² Ma'ruf Amin, Himpunan Fatwa MUI bidang Sosial dan Budaya Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,(Jakarta : Erlangga,2015) ,462.

¹¹³ Ma'ruf Amin, 467.

- 3) Hak cipta dan karangan dilindungi oleh syara'. Pemilik memiliki hak atasnya dan tidak dapat dilanggar.

Larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan orang lain tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

- 1) Dasar Hukum tentang larangan memakan hak orang lain dengan cara yang bathil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا نُزُومًا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah ayat 188)”.¹¹⁴

- 2) Nabi Muhammad SAW bersabda:
 Dari Abi Humaid As-sa'idi radhialahu'anhu berkata:
 Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: “Tidak halal bagi seseorang bahwasannya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya) (Bulughul Marom, 2009: 424).¹¹⁵

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, Ar – Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan, Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung, 2014.

¹¹⁵ Huda dan Jannah, Perlindungan Hak Mere Dagang Menurut Hukum Islam, 9.

Ayat Al-qur'an dan Hadits di atas melarang kita merampas hak orang lain tanpa izin pemiliknya. Jika merek itu merupakan hak milik, maka tidak boleh mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (haram hukumnya). Dalam kehidupan bermuamalah, islam menghadirkan batas-batas ekonomi yang sangat jelas. Perdagangan yang jujur disukai oleh Allah, dan memberikan manfaat serta maslahat terhadap yang lain. Segala tindakan kecurangan dilarang dalam islam karena bertentangan dengan syariat islam.¹¹⁶

3. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menjelaskan agar keadilan bisa dicapai, diperlukan prosedur yang fair (tidak memihak) yang tidak mengandung sifat manipulatif dan deskriminatif. Tiga prosedur dalam keadilan menurut Rawls yaitu prosedur sempurna, prosedur tidak sempurna, dan prosedur murni. Prosedur sempurna dalam kriteria independennya menghasilkan keadilan sesuai yang diharapkan, sedangkan prosedur tidak sempurna tidak ada jaminan hasil sesuai dengan yang diharapkan.¹¹⁷

John Rawls menganggap teorinya sebagai kritik terhadap teori-teori keadilan sebelumnya yang gagal dalam memberikan konsep keadilan sosial bagi manusia. Pengaruh utilitarianisme dan intusionisme adalah penyebab gagalnya teori keadilan terdahulu. Di daratan eropa dalam

¹¹⁶ Ardila, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam), 60.

¹¹⁷ Achmad Rifai, Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum, (Nas Media Pustaka : Makasar, 2020), 20.

sejarah hubungan keadilan dan hukum, pemikiran hukum adalah aturan yang dicitakan kemudian dirancang dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak akan terwujud seutuhnya. penandaan hukum di bagi menjadi 2 istilah :

- a. Sebagai Peraturan yang Adil dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dicitakan merupakan perwujudan hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/Recht* (*regere* = memimpin).
- b. Kaidah yang mewajibkan undang-undang dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang asli merupakan perwujudan dari hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*.

Prinsip keadilan menurut John Rawls sebagai solusi bagi problem utama keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:¹¹⁸

- a. Prinsip kebebasan, prinsip ini mencakup
 - 1) Kebebasan ikut serta dalam kehidupan politik.
 - 2) Kebebasan bersuara (*Pers*).
 - 3) Kebebasan menjadi diri sendiri
 - 4) Keyakinan.
 - 5) Kebebasan mempertahankan hak pribadi.
- b. Prinsip persamaan dan perbedaan yang adil.

Prinsip perbedaan (*The differenc principle*) adalah prospek seseorang yang tidak sama untuk mendapatkan otoritas, pendapatan dan kesejahteraan. Sedangkan prinsip persamaan (*the principle of fair*

¹¹⁸ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 Nomor 2, Juli – Desember 2013, 35.

equality of opportunity) adalah menunjuk pada mereka yang kurang memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan, otoritas, dan pendapatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang sesuai dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis adalah sesuai dengan metode tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian normative (*legal research*) kepustakaan atau pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek faktual yang diselidiki. Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yakni menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang berkaitan, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan tetap, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹⁹ Pendekatan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan undang-undang lain yang berkaitan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan kasus meliputi

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2005), cet.15, 133-177.

kasus-kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan niaga. Pendekatan konsep dilakukan dengan menelaah pandangan ahli terhadap kasus atau isu hukum yang diangkat.

B. Bahan Penelitian Hukum

Dalam penelitian penulis terdapat tiga bahan penelitian hukum, yakni.

1. Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim.¹²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn, Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian.
- e. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/5/2005.

¹²⁰ Marzuki, Penelitian Hukum, 181.

2. Sekunder

Bahan hukum skunder adalah dokumen hukum lainnya yang terpublikasi dan resmi. Yakni meliputi buku, kamus hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²¹

3. Bahan non hukum

Bahan non hukum yakni penelitian terdiri dari teks non hukum, buku politik, kamus, surat kabar, dan ensiklopedia umum.¹²²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual maka dari itu terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan bahan hukum, sebagai berikut.¹²³

1. Mencari peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat atau diteliti. Perundang-undangan tersebut meliputi legislation dan regulation serta delegated legislation dan delegated regulation. Peneliti harus menelusuri berbagai produk perundang-undangan termasuk produk zaman belanda untuk memecahkan suatu isu hukum. Undang-undang yang tidak berkaitan secara langsung dengan isu hukum dicantumkan juga sebagai bahan hukum.
2. Mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang diteliti karena putusan tersebut mempunyai kekuatan yang tetap.

¹²¹ Marzuki, 181.

¹²² Marzuki, 204.

¹²³ Marzuki, 237.

3. Menelusuri buku-buku hukum (treatises) karena di dalamnya banyak tercantum konsep-konsep hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan beberapa tafsir hukum yakni interpretasi hukum, interpretasi legislatif, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi anteseden, interpretasi kontemporer, interpretasi gramatikal, interpretasi otentik.¹²⁴

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni sebagai berikut:¹²⁵

1. Merumuskan asas-asas hukum
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
3. Pembentukan standar-standar hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Model analisis pada penelitian normatif adalah identifikasi fakta (perbuatan, peristiwa, keadaan), melakukan pemeriksaan untuk menemukan konsep hukum mana perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, dan melakukan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.¹²⁶

¹²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram NTB: Juni 2020, Cet. 1, 70.

¹²⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 70.

¹²⁶ Muhaimin, 70.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hakikat Merek Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dan Hukum Islam

1. Konsep Merek

Merek didefinisikan sebagai sebuah kombinasi dari nama, kata, gambar, huruf, susunan warna yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan barang jasa sejenis lainnya. Karena merek memiliki peran penting, maka diperlukan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Perlindungan merek sendiri terbagi menjadi dua yakni perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan adanya undang-undang tersebut mampu mendorong produksi barang yang berkualitas dan mencegah pelaku usaha yang nakal agar tidak mendompleng merek milik orang lain, serta memberikan keadilan berdasarkan prinsipnya seseorang tidak boleh mengambil hak milik orang lain karena merugikan.

Prinsip pendaftaran merek di Indonesia yakni first to file dan sistem konstitutif. Sistem first to file adalah orang yang pertama kali mendaftarkan merek, maka berhak atas hak merek tersebut. Sistem Konstitutif adalah perlindungan yang diberikan sejak didaftarkannya merek tersebut pada Dirjen HAKI dan memperoleh hak eksklusif dalam

jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun sekali, atau bentuk izin lain dalam pemanfaatan merek seperti halnya peralihan lisensi. Penolakan terhadap pendaftaran merek merupakan bentuk perlindungan secara preventif. Alasan ditolak nya permohonan pendaftaran merek karena merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya termasuk unsur i'tikad tidak baik dalam pendaftaran merek sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan apabila terjadi pelanggaran merek. Peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menindak pelanggaran terhadap merek. Bentuk perlindungan yang akan didapatkan pemilik merek adalah berupa gugatan ganti rugi dan tuntutan hukum pidana. Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran merek seperti pendomplengan, penjiplakan, dan peniruan terhadap merek.

Dalam Hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan (al mal) yang tidak terbatas hanya pada benda saja, namun pada hak-hak dan manfaat. Merek disebut sebagai hak milik (milkiyah) yang merupakan eksklusifitas bagi pemilik untuk bertindak bebas mencari keuntungan kecuali ada penghalang secara syar'i. Kepemilikan hak merek tidak bertentangan dengan hukum islam karena merek merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan keuntungan. Karena memiliki

nilai ekonomi dan memberikan keuntungan maka memerlukan perlindungan untuk mencegah pihak lain melanggar hak tersebut. Dasar hukum perlindungan merek dagang dalam islam dikarenakan pelanggaran hak kekayaan intelektual sudah mencapai skala yang merugikan dan membahayakan. Alasan tersebut membuat MUI kemudian menetapkan fatwa tentang status HKI dalam hukum islam yakni Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. karena merek merupakan harta dan hak, dalam Alquran juga disebutkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 dan Surah Al-Baqarah ayat 188.

2. Merek pada Praktiknya

Pada praktinya walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang merek, sampai saat ini masih saja terjadi sengketa merek. Terjadinya sengketa merek disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, adalah adanya regulasi atau peraturan yang belum mampu mengakomodir tindakan pelanggaran terhadap merek, kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerima pendaftaran merek yang memiliki i'tikad tidak baik, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek dan pengetahuan mengenai pengaturan merek, serta adanya faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran dan pendomplengan merek untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya konsep merek ditinjau dari undang-undang tidak sinkron dengan praktiknya.

B. Kesesuaian Makna Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

a. Posisi Kasus

Putra Siregar selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 30 juni mengajukan permohonan banding kasasi, karena tidak setuju terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan. Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2022, pemohon kasasi meminta agar :

- 1) Menerima permohonan kasasi pemohon kasasi dahulu tergugat
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn yang dimohonkan kasasi tersebut.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Dalam Eksepsi :
 J E M B E R

- a) Menerima eksepsi pemohon kasasi semula tergugat
- b) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- a) Menolak gugatan penggugat/tergugat kasasi untuk seluruhnya
- b) Menghukum penggugat/ termohon kasasi membayar biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan menurut hakim kasasi, Putusan Pengadilan Niaga Medan dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, hakim kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar selaku pemohon kasasi.

b. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023

- 1) Etiket merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” memiliki kemiripan dan persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur-unsur, dan persamaan bunyi ucapan terhadap merek “MS GLOW/For Cantik Skincare” dan “MS GLOW MEN”.
- 2) Pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” harus dibatalkan karena dilandasi i'tikad tidak baik dalam pendaftaran mereknya karena menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/For Cantik Skincare” dan “MS GLOW FOR MEN”.
- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan pengadilan pada Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar harus ditolak.

c. Kesesuaian Putusan 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kasasi yang diajukan oleh Putra Siregar ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan pertimbangan yang menyebutkan bahwa permohonan merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” dilandasi i’tikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya dan pihak “MS GLOW” berhak mengajukan gugatan pembatalan merek “PS GLOW”. Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Niaga Medan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Menurut penulis, Putusan Pengadilan Niaga Medan memang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Namun, kekurangan Pengadilan Niaga Medan adalah kurang menggali fakta-fakta lebih dalam bahwasannya nama merek yang didaftarkan “MS GLOW/For Cantik Skincare” dan merek yang digunakan pada kegiatan promosi itu berbeda yakni “MS GLOW” saja. Sehingga menyebabkan persamaan pada pokoknya terhadap merek “PS GLOW”.

Suatu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kebenaran tentang i’tikad tidak baik harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga ada alasan yang jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Alasan gugatan pembatalan merek mengacu pada pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu pengajuan 5 tahun sejak didaftarkanya merek tersebut. Ketentuan tentang gugatan pembatalan merek terdapat dalam pasal 76 - 79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek boleh diajukan tanpa batas apabila ditemukan adanya i'tikad tidak baik dan mereknya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.¹²⁷

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1), persamaan pada pokoknya adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan sama baik dalam nama, bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya menimbulkan kesan seolah merek tersebut sama sehingga terlihat usur i'tikad tidak baik didalamnya karena dianggap meniru, menjiplak, dan membongceng merek milik orang lain. Sudargo Gautama menjelaskan apabila suatu merek menyebabkan kekeliruan pada khalayak ramai dalam barang sejenis maka merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Kesan dari khalayak ramai inilah yang membuktikan bahwa

¹²⁷ Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis, 55.

merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Begitu juga hakim dalam menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dibuktikan melalui kesan masyarakat umum terhadap merek yang bersangkutan.¹²⁸

2. Merek Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn

a. Posisi Kasus

Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari owner produk skincare “MS GLOW” mengajukan gugatan dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn terhadap produk milik Putra Siregar. Dalam kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan memutuskan:

- 1) Dalam Eksepsi :
 - a) Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- 2) Dalam Pokok Perkara :
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

b. Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn

- 1) Pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dengan nomor IDM000943833, “PSTORE GLOW” dengan nomor IDM000943834, dan “Pstore Glow Men” nomor IDM000943835 atas nama tergugat dilandasi i'tikad tidak baik karena telah

¹²⁸ Biondy Utama,. Et al, Pelanggaran Merek di Indonesia, 55.

menjiplak, meniru, dan membonceng ketenaran merek “MS GLOW/for Cantik Skincare+LOGO” dengan nomor IDM000633038 dan merek “MS GLOW MEN” dengan nomor IDM000877377 yang terdaftar atas nama penggugat yang terdaftar terlebih dulu.

- 2) Majelis Hakim berpendapat sejak didaftarkannya gugatan pembatalan merek, pembuktian, pemeriksaan, dan keterangan ahli, penggugat masih tercatat sebagai pemilik merek “MS GLOW/for cantik + LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN”. Penggugat mampu membuktikan sebagai pemilik merek dan memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar sesuai dengan pasal 76 ayat 1.

Majelis Hakim juga berpendapat penggugat mampu mendalilkan gugatan terhadap tergugat yang beralamat sebagaimana pada sertifikat sehingga telah sesuai gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan pasal 76 ayat

(3) yang menjelaskan gugatan pembatalan merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

- 3) Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek “PSTORE GLOW” dengan nomor IDM000943833 Kelas Barang/Jasa : 3, “PSTORE GLOW” dengan nomor IDM000943834 Kelas Barang/Jasa : 3, 44, dan “Pstore Glow Men” nomor IDM000943835 Kelas Barang/jasa : 3

memiliki persamaan pada pokoknya terhadap “MS GLOW/for Cantik Skincare+LOGO” dengan nomor IDM000633038 kelas barang/jasa (NCL 9) : 3 dan merek “MS GLOW MEN” dengan nomor IDM000877377 kelas barang/Jasa (NCL 11) : 3 yang terdaftar atas nama penggugat yang terdaftar terlebih dulu.

c. Kesesuaian Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 1) I'tikad tidak baik dalam merek adalah mendompleng dan meniru merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Namun dalam i'tikad tidak baik terdapat beragam penafsiran yang menimbulkan perdebatan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adanya “i'tikad tidak baik” harus dibuktikan dengan ada tidaknya niat pemohon untuk menjiplak, mendompleng, dan meniru merek milik orang lain demi kepentingan usahanya sehingga menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan menyesatkan konsumen. Pada pasal 21 ayat (3) yang menjelaskan tentang ditolaknya permohonan merek apabila diajukan dengan i'tikad tidak baik. Penafsiran tentang i'tikad tidak baik dalam pendaftaran merek menjadi kontroversial karena perlu dibuktikan keberadaannya. Hal tersebut sejalan dengan pembuktian gugatan pembatalan merek di pengadilan.

Terdapat beberapa penafsiran tentang “i’tikad baik” dan “i’tikad tidak baik” dalam pendaftaran merek, antara lain:¹²⁹

a) Menurut M.L.Way, i’tikad baik adalah perbuatan yang tanpa tipu daya dan tidak mengganggu pihak lain, tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mementingkan kepentingan orang lain.

b) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “i’tikad baik” adalah sebuah keyakinan yang teguh dengan tujuan yang baik.

c) Kamus hukum mendefinisikan “i’tikad baik” sebagai berikut :

“Good faith is an abstract and comprehensive term that encompasses a sincere belief motive without any malice or the desire to defraud other; honesty; a sincere intention to deal fairly with others”.

d) Pasal 550 KUHPerdara menjelaskan bahwa “i’tikad tidak baik”

adalah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

“bezit yang beritikad buruk adalah mereka memegang benda tersebut tahu bahwa bendanya diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan cara memperoleh hak milik”.

¹²⁹ Ismail Rumadan, Kriteria I’tikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, 6-9.

e) Pasal 548 KUHPerdata memberi penjelasan tentang i'tikad baik dan i'tikad tidak baik sebagai berikut:

“Kepemilikan yang sah terhadap suatu benda didasari adanya i'tikad baik sipemilik, sedangkan adanya i'tikad buruk menjadikan kepemilikan benda tersebut menjadi tidak sah”.

f) Pasal 1965 KUHPerdata menerangkan bahwa :

“Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya”.

Maksudnya siapapun yang keberatan dengan alasan i'tikad tidak baik wajib membuktikannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Kebenaran tentang i'tikad tidak baik harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga ada alasan yang jelas merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Alasan gugatan pembatalan merek mengacu pada pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, dengan jangka waktu pengajuan 5 tahun sejak didaftarkannya merek tersebut. Ketentuan tentang gugatan pembatalan merek terdapat dalam pasal 76-79 UU Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan pembatalan merek boleh diajukan

tanpa batas apabila ditemukan adanya i'tikad tidak baik dan mereknya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.¹³⁰

Persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1), persamaan pada pokoknya adalah kemiripan akibat adanya unsur dominan dengan merek lain sehingga menimbulkan kesan sama baik dalam nama, bentuk, penulisan, kombinasi unsur, dan persamaan bunyi. Persamaan pada pokoknya menimbulkan kesan seolah merek tersebut sama sehingga terlihat unsur i'tikad tidak baik didalamnya karena dianggap meniru, menjiplak, dan membonceng merek milik orang lain. Sudargo Gautama menjelaskan apabila suatu merek menyebabkan kekeliruan dan menyesatkan khalayak ramai dalam barang sejenis maka merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Kesan dari khalayak ramai inilah yang membuktikan bahwa merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya. Begitu juga hakim dalam menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dibuktikan melalui kesan masyarakat umum terhadap merek yang bersangkutan.¹³¹ Pengadilan Niaga Medan memenangkan pihak “MS GLOW” sebagai penggugat karena

¹³⁰ Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Merek dan Indikasi Geografis, 55.

¹³¹ Biondy Utama, Et al, Pelanggaran Merek di Indonesia, 55.

merek tersebut terdaftar lebih dulu dibandingkan dengan merek “PS GLOW” milik tergugat. Dalam hal tersebut, pengadilan Niaga Medan merujuk pada prinsip pendaftaran merek yakni prinsip *first to file* pendaftar pertama dan pengguna pertama. Kekurangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga Medan adalah tidak memperhatikan bahwa nama merek terdaftar berbeda dengan nama yang digunakan pada kegiatan promosi di market place sehingga merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana pasal 2 ayat (3) merek yang dilindungi adalah salah satunya terdiri dari nama.

3. Merek Dalam Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

a. Posisi Kasus

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tergugat (pihak MS GLOW) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tambahan memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima 29 September 2022, para pemohon kasasi/Tergugat meminta agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan tambahan memori kasasi dari pemohon kasasi

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt/Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Sby, tertanggal 12 Juli 2022.

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- a) Menerima eksepsi pemohon kasasi/tergugat untuk seluruhnya
- b) Menyatakan gugatan termohon kasasi/penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- a) Menolak gugatan gugatan termohon kasasi/penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi :

- a) Mengabulkan gugatan rekonvensi dari pemohon kasasi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- a) Menghukum termohon kasasi/penggugat konvensi/tegugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi dan tambahan memori kasasi I tersebut, termohon kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi I tanggal 30 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Terhadap memori kasasi II tersebut, para termohon kasasi II mengajukan kontra memori kasasi II pada tanggal 20

September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II.

b. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* pengadilan Niaga Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek “MS GLOW” dan mengajukan pelanggaran terhadap para tergugat, tetapi penggugat tidak menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Seperti tidak mencantumkan kapan diajukan pendaftaran merek tersebut, tanggal penerimaan dan berapa nomor pendaftaran merek penggugat sehingga menyebabkan legal standing gugatan penggugat tidak jelas.
- 2) Yang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang /jasa yang sejenis adalah pemilik merek terdaftar atau pemegang lisensi merek terdaftar. Pengajuan gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai yang tertera dalam pasal 83 ayat 1.

- 3) Penggugat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap para tergugat tanggal 12 April 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan diputus tanggal 12 Juli 2022, berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek.
- 4) Perkara terdahulu dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn yang diputus pada tanggal 13 Juni 2022, dalam pokoknya putusannya berisi penggugat merupakan pemilik merek “MS GLOW/For Cantik Skincare + LOGO” namun perkara tersebut masih diajukan upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
- 5) Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 harus ditolak.
- 6) Karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dikabulkan dan permohonan kasasi 2 ditolak, maka termohon kasasi /penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

c. Kesesuaian Makna Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dalam hal ini penulis tidak setuju terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang

menyebutkan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena mendalilkan sebagai pemilik “MS GLOW” yang tidak menyebutkan dan menguraikan alasan hak penggugat sebagai pemilik merek. Padahal dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pihak “PS GLOW” tidak pernah mengklaim bahwa “MS GLOW” adalah milik penggugat. Penggugat hanya mendalilkan bahwa merek “MS GLOW” memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap merek “PS GLOW”. Hal tersebut disebabkan oleh merek “MS GLOW” yang terdaftar dengan merek “MS GLOW/For cantik skincare” namun pada kegiatan promosi di market place hanya menggunakan kata “MS GLOW” saja yang menimbulkan unsur similaritas atau kemiripan terhadap merek “PS GLOW”.

Dalam Putusan Mahkamah Agung, hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan perkara terdahulu yakni gugatan pembatalan merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” di Pengadilan Niaga Medan Mdn yang masih belum *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Niaga Medan sama sekali tidak membahas merek “PS GLOW” melainkan membahas merek “PSTORE GLOW” dan “Pstore Glow Men” ketiganya memiliki klasifikasi yang berbeda.

Namun, mengapa dalam pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung tidak membahas tentang boleh atau tidaknya menggunakan

penggalan nama terhadap merek seperti pada pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Surabaya? Padahal masyarakat membutuhkan kepastian terkait hal tersebut. Dalam hal ini hakim bisa dikatakan mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan suatu hal yang sejalan dan tidak bertentangan. Apabila hakim telah menciptakan keadilan melalui putusannya maka sama halnya dengan menciptakan suatu kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Putusan Pengadilan Surabaya adalah perkara yang berbeda. Pengadilan Niaga Medan membahas tentang gugatan pembatalan merek, pihak penggugat adalah Shandy Purnamasari, dan pihak tergugat adalah Putra Siregar sedangkan Pengadilan Negeri Surabaya adalah gugatan pelanggaran terhadap merek, pihak penggugat adalah PT.Bersinar Glow Indonesia, dan pihak tergugat adalah Shandy Purnamasari. Sehingga, hakim kasasi telah keliru karena telah mencampuradukkan perkara yang subjek dan objek gugatannya berbeda.

Bagaimanapun, Putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang sudah final atau inkrah. Namun, apabila pihak “PS GLOW” keberatan terhadap putusan tersebut maka bisa dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

4. Merek Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby

a. Posisi Kasus

Pada tanggal 12 April 2022, PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA mengajukan gugatan merek terhadap PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, Gilang Widya Permana, Shandy Purnamasai, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia atas gugatan penggunaan merek tanpa hak dengan register Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Dalam kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan :

- 1) Dalam Kompensi :
- 2) Dalam Eksepsi:
 - a) Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- 3) Dalam Pokok Perkara
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b. Pertimbangan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga. Sby

Setelah dicermati, kedua merek baik PS GLOW dan MS GLOW sama-sama sebagai merek terdaftar kelas 3 dan barang dalam kelas 3. Kedua merek tersebut belum bisa dikategorikan sebagai merek terkenal karena tidak memenuhi syarat.

Putra Siregar adalah pemilik hak eksklusif atas merek terdaftar “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” golongan barang/jasa kelas 3 kosmetik.

Ditemukan bukti bahwa merek “MS GLOW/For Cantik Skincare” dengan sertifikat merek IDM000633038 atas nama Shandy Purnamasari berbeda dengan merek yang digunakan pada kegiatan promosi di market place yakni MS GLOW saja. Penggunaan merek yang berbeda dari merek yang sesungguhnya itu tidak dibenarkan dan tidak berhak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Hal tersebut didukung oleh keterangan ahli Dr. Suyud Margono, SH, MH, yang menerangkan apabila seseorang memiliki merek terdaftar contoh “Banana For Ape” kelas 25 kemudian pada produknya hanya menggunakan kata “Banana” saja, maka merek tersebut tidak akan dilindungi sebab akan membingungkan konsumen karena merek yang terdaftar adalah “Banana For Ape”. Ahli Adi Supanto, SH, MH, menerangkan, apabila suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek yang lain yang dilindungi dalam kelas yang sama contohnya merek “Bintang Terang Sejati” menggunakan “Bintang” saja pada produknya, sedangkan pada barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya “Lintang” yang telah terdaftar, pemilik merek “Lintang” yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, penarikan produk, laporan kepolisian, dan tuntutan ganti rugi.

Ditemukan bukti bahwa pendaftaran merek MS GLOW nomor IDM000731102 atas nama CV. KOSMETIKA CANTIK adalah untuk kelas 32 yakni untuk produk minuman serbuk teh yang tidak sesuai digunakan sebagai merek dari produk kosmetik. Sedangkan Logo MS GLOW ternyata sama persis dengan logo yang pernah dimohonkan pendaftarannya pada Dirjen HAKI dengan nomor D002017050649 akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Oleh karena itu, para pihak “MS GLOW” dinyatakan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang “PS GLOW” barang/jasa kelas 3 (Kosmetik) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Dari keterangan diatas Majelis Hakim mengabulkan permintaan penggugat bahwa tergugat melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap produk “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik penggugat.

c. Kesesuaian Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- 1) Definisi merek terkenal dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menjelaskan penolakan pendaftaran merek apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek

terkenal untuk barang dan jasa sejenis. Penolakan tersebut didasarkan terhadap pengetahuan masyarakat tentang merek yang bersangkutan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah reputasi merek karena promosi yang besar, investasi di beberapa negara, dan pendaftaran merek di beberapa negara. Definisi merek terkenal, sebagai berikut:¹³²

- a) Kategori merek terkenal adalah seberapa pengetahuan masyarakat tentang merek yang bersangkutan, durasi pemakaian merek dari tingkat dan wilayah geografis, durasi promosi merek dalam tingkat dan wilayah geografis, durasi catatan pendaftaran merek dalam tingkat dan wilayah geografis, nilai merek, dan catatan pemenuhan hak atas merek. Definisi tersebut disebutkan oleh WIPO yang disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provisions on the

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Protection of Well-Knowns Marks.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- b) Yurisprudensi MARI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995, suatu merek terkenal diartikan bahwa merek tersebut keluar dari batas-batas regional membuka sampai batas-batas transnaional, apabila merek tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal maka merek tersebut sudah terdaftar di berbagai negara di dunia.

¹³² Novianti. Tomy Hendra Purwaka., et al, Perlindungan Merek, 18.

c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 menyebutkan :

Telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang didasarkan apakah merek telah menembus batas-batas regional sehingga merek tersebut berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia merupakan kriteria terkenal.

2) Hak Eksklusif diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menurut Yahya Harahap yang meliputi hak eksklusif adalah : ¹³³

a) negara memberi pihak tersendiri kepada pemilik merek yang berdiri sendiri tanpa campur tangan orang lain atau disebut hak tunggal.

b) siapapun dilarang meniru merek milik orang lain dalam perdagangan barang/jasa tanpa seizinnya atau disebut hak monopolitis.

c) memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi atau disebut hak paling unggul.

3) Perbedaan nama atas merek yang didaftarkan dengan produk yang dikeluarkan sehingga menyebabkan merek tersebut tidak dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) yang menjelaskan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa

¹³³ Ismail Rumadan, 108.

gambar, nama kata, huruf, susunan warna atau kombinasi dari 2 lebih unsur tersebut untuk membedakan dengan barang yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Pada sertifikat merek yang didaftarkan adalah “MS GLOW/ for cantik skincare” namun pada produknya hanya terdapat nama “MS GLOW” saja sehingga merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan.

- 4) Pada pertimbangan putusan Pengadilan Niaga Surabaya terhadap kasus MS GLOW dan PS GLOW yang memiliki persamaan dari segi visual dan pengucapan berdasar pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 1 ayat (1). Pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, terdapat kata “persamaan pada pokoknya” yang memiliki definisi adalah kemiripan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Persamaan pada pokoknya juga diatur dalam undang-undang sebelumnya yakni pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mendefinisikan “persamaan pada pokoknya” adalah persamaan yang menonjol anantara merek satu dengan merek yang lain yang menimbulkan kesan persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur persamaan bunyi dalam merek tersebut. Persamaan pada pokoknya juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 279/PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah memiliki kesamaan bentuk, komposisi, kombinasi, dan elemennya.¹³⁴

Putusan hakim pada Pengadilan Niaga Medan tidak menggali fakta-fakta lebih dalam bahwasannya terdapat perbedaan sertifikat merek yang didaftarkan dan nama produk yang digunakan pada kegiatan promosi pada merek “MS GLOW” sehingga menyebabkan merek tersebut tidak dapat dilindungi. Pada sertifikat merek yang didaftarkan adalah MS GLOW/For cantik skincare namun pada produknya hanya terdapat nama MS GLOW saja sehingga memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek PS GLOW sebagaimana pendapat hakim pada Pengadilan Niaga Surabaya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dilindungi salah satunya terdiri dari nama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat hal yang sebenarnya sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan menciderai nilai keadilan.

Kesimpulannya, perbedaan makna dari putusan-putusan tersebut diakibat oleh adanya regulasi / undang-undang yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan sengketa merek.

¹³⁴ Feby Adelia Paramita Sari, Sengketa Atas Hak Merek Alladdin dengan Aladin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017, 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Merek Kombinasi merupakan suatu kombinasi dari nama, kata, gambar, warna dan huruf yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dalam Hukum Islam, merek merupakan harta kekayaan dan wajib dilindungi keberadaannya. Karena merek memiliki peran penting maka diperlukan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek. Perlindungan hukum merek dibagi menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan represif. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan wujud dari perlindungan preventif. Perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran merek, apabila pemilik merek merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan tuntutan pidana. Dalam Hukum Islam, perlindungan merek terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 dan Surah Al-Baqarah ayat 188. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan merek, namun masih saja terjadi sengketa merek. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir tindakan pelanggaran terhadap merek, kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerima pendaftaran merek, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan merek.

2. Perbedaan putusan disebabkan oleh regulasi yang kurang jelas atau undang-undang belum sepenuhnya mampu mengatur permasalahan merek, sehingga terdapat perbedaan penafsiran. Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan utama, sehingga tidak memberi kepastian hukum dan menciderai nilai keadilan.

B. Saran-Saran

1. Kepada pendaftar merek, sebelum mendaftarkan mereknya hendaknya mengetahui terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap merek terdaftar sebelumnya yang dapat diakses dalam laman Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat informasi tentang merek terdaftar.
2. Kepada pendaftar merek, pendaftaran merek hendaknya sesuai dengan prinsip merek dan merek yang didaftarkan harus sesuai dengan merek yang digunakan pada kegiatan promosi tujuannya agar merek tersebut dilindungi.
3. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hendaknya lebih teliti dalam menerima pendaftaran merek. Sebelum menerima pendaftaran merek, hendaknya diteliti dulu apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang telah didaftarkan sebelumnya.
4. Kepada Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hendaknya memuat pertimbangan sesuai dengan

fakta yang sebenarnya agar putusan yang dikeluarkan tidak menciderai keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah. Robiatul dan Rumawi, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenoktariatan* Vol. 10 No.1 Mei 2021.
- Akil. Muhammad Zainuddin, *Branding Dalam Sejarah Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, Rabiul Awwal 1436/2015, 24.
- Amin. Ma'ruf, *Himpunan Fatwa MUI bidang Sosial dan Budaya Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Erlangga, 2015).
- Antariksa. Basuki, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- Ardila, Nike. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Arif, Muhammad. dan Rosni, *Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan*, *Jurnal Geografi* Vol. 10 Nomor 1, 98.
- Arifin. Zainal, dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, *Jurnal Jus Constituendum*, Volume 5, 2020, 52.
- Asnawi. M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press Yogyakarta, 2020.
- Berita Resmi Kekayaan Intelektual Tentang Merek, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 <https://dgiip.go.id/Sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019.
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum-17.html?m=1>. Danicaelma, "Kesadaran Merek dan Citra Merek Dalam Menentukan Loyalitas Merek Serta Implikasinya Pada Prefrensi Merek", (Unikom :2019), diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3602/>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019.
- Farisi. Baharudin Al, *Kronologi Perseteruan MS GLOW dan PS GLOW*, 7 Juli 2022, diakses pada tanggal 19 September 2022

<https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/19/213700366/kronologi-perseteruan-ms-glow- dan-pstore-glow?page=3>

- Fattah. Damanhuri Fattah. Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 Nomor 2, Juli – Desember 2013.
- Fahrizal, Imam. “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hajizi, Muhammad Iqbal. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Hasan, Samsudin Ali. “Penyelesaian Sengketa Penggunaan Merek Dagang (Analisis Putusan Nomor 06/PDT.SUS/MERREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST .” Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Hidayat. Ade, Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia, Adliya, vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Hidayat. Rahmat, Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal tanggal 18 Maret 2020, diakses pada tanggal 6 April 2023, <https://www.google.com/amp/s/www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/>
- Huda, Nurul. dan Rohmah Miftahul Jannah, Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam, SUHUF Vol. 24, No. I, Mei 2012.
- Iryani. Eva, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 14 Februari 2023 <https://kbbi.web.id/merek>
- Kamus Bahasa Indonesia Arab, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/mereek/>
- Kamus Hukum Indonesia, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, www.kamus-hukum.com .
- Litaay. Theofransus, Pengantar Hak Merek, Modul 04, 2008, 22. <http://haki2008.wordpress.com/tag/hak-merek-indonesian-trademark-law-hki/> , diakses pada tanggal 28 Februari 2023, Pukul 21.45 WIB.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tugas Pokok dan Fungsi, diakses pada tanggal 3 Mei 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2005).
- Maulana, Arie Al. “Perlindungan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Tinjauan Atas Sengketa Hak Merek Ayam Geprek Benu Dengan I’m Geprek Benu Sedep Bener).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Munzir, Ibnu. dan Kadarudin, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal, (Makasar:Pustaka Pena Press:2014).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram NTB: Juni 2020.
- Novianti. Trias Palupi Kurnianingrum.,Sulasi Rongiyati, Puteri Hikmawati, dan Tommy Hendra Purwaka. Perlindungan Merek, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017).
- Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga oleh Catur Iriantoro, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, <http://www.pn-medankota.go.id/>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129234/pp-no-90-tahun-2019> .
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133127/permenkumham-no-12-tahun-2019> .
- Permata. Rika Ratna, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama, Pelanggaran Merek di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta, 2020.
- Rifai. Achmad, Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum, (Nas Media Pustaka : Makasar, 2020).
- Rosmalia, Ria Palmas. “Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu (STUDI PUTUSAN NO.58/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN. NIAGA JKT.PST.” Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.

- Rumadan. Ismail, Kriteria I'tikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sari. Feby Adelia Paramita Sari, "Sengketa Atas Hak Merek Alladdin dengan Aladin", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017.
- Sejarah Perkembangan Merek, 26 Juni 2021, diakses pada tanggal 29 Maret 2023, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sejarah-perkembangan-merek>.
- Substansi HKI dalam UU Cipta Kerja, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022, <https://cekhki.id/menilik-substansi-hki-dalam-uu-cipta-kerja/>.
- Susanti. Diah Imaningrum, Teori dan Metode Penafsiran Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Syafrinaldi, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003, 12.
- Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5953. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember).
- Toguan. Zulfikri, Problematika Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro-Kecil-Menengah, Volume 5 Issue 2, 2001, 46.
- Tuasikal. Muhammad Abduh, Hukum Menjual Produk Imitasi atau KW, (Gunung Kidul : 2020), <https://rumaysho.com/10343-hukum-menjual-produk-imitasi-kw.html>
- Umam. Khotibul, Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam, Modul 01 HKUM4408, [t.t.p].

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Azizatul Masruroh

NIM : S20192080

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

METERAI
TEMPEL
D3AKX435807010

Dina Azizatul Masruroh
NIM : S20192080

BIODATA PENULIS

Nama : Dina Azizatul Masruroh
 NIM : S20192080
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 02 Maret 2001
 Alamat : Jl. Cempaka Curah Cabe Gambirono, Bangsalsari,
 Kab. Jember
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
 Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Email : dinaazizatulmasruroh@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI Gambirono (2005-2007)
2. SDN Gambirono 05 (2007-2013)
3. SMPN 3 Tanggul (2013-2016)
4. SMAS Al-Hikmah Muncar (2016-2019)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember(2019-2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER