

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh globalisasi sehingga perlu mencermati dan memahaminya guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual yaitu dengan memberikan perlindungan. Seiring pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang Merek. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M-PAN/I/2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” telah mengalami perubahan istilah menjadi “Kekayaan Intelektual”.¹ Hak Kekayaan

¹ Merujuk pada artikel Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hlm. 11). Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Namun, kemudian terdapat perubahan lagi jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Intelektual (HKI) merubah atas akronim “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang telah disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia, dimana menerangkan tentang Merek dagang dinyatakan memiliki hak ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki sifat eksklusif (khusus) yang muncul dari hasil kreativitas atau hasil aktivitas intelektual berupa hasil karya cipta ilmu pengetahuan, sastra, seni juga penemuan (*invensi*) dalam bidang teknologi yang ditempuh melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi.² Menurut Philip S. James MA, merek adalah suatu tanda yang dipakai seseorang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu atas barang kepemilikannya. Tidak perlu pengusaha maupun pedagang menghasilkan dari barang-barang tersebut, cukup dengan memberikan hak memakai suatu merek dalam lalu lintas perdagangan.³ Dari pengertian singkat diatas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai ekonomis bagi pemilik merek/produsen. Selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam hal pemasaran.⁴ Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara (“Perpres 24/2010”) adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.

² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010 hal. 16

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Rajawali Pers. 2013 hal. 344-345

⁴ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.78

sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang.⁵

Pencapaian yang didapat oleh perusahaan atas tingginya reputasi dengan produk dan mereknya, membuat para pihak-pihak lain yang ingin mencapai reputasi tinggi seringkali muncul itikad-itikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan suatu merek dengan cara-cara melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum.⁶ Itikad tidak baik ini merupakan persaingan curang yang berkaitan dengan hak merek, dengan cara mengikutsertakan merek yang dimiliki / mendompleng reputasi merek yang telah terlebih dulu terdaftar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas. Pendomplengan reputasi merek milik perusahaan atau seseorang yang tidak baik menjadi sebab munculnya beberapa kasus merek di Indonesia.

Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung sub klasifikasi Perdata Khusus (Merek) dalam rentang waktu tahun 2014 hingga tahun 2021, tercatat lebih dari 20.000 kasus pelanggaran merek baik yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) maupun yang masih berlangsung.⁷ Menandakan bahwa persoalan mengenai pemboncengan suatu merek

⁵ Ali Marwan Hasibuan, "Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata". <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.327>. Diakses 3 Januari 2022.

⁶ Muhamad Djumhana & R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 266

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>. Putusan 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

merupakan kasus perampasan hak milik tanpa izin yang harus dipertanggungjawabkan, sebab merek memiliki peranan penting dalam kelangsungan usaha. Diantara Putusan Mahkamah Agung tentang Merek, terdapat satu Putusan Merek, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yang diputus pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017.⁸

Pada Putusan MA Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017, sengeketaka kasus Merek antara PT. Gudang Garam, melawan H. Ali Khosin, S.E., pemilik PR Jaya Makmur, dimana PT Gudang Garam, TBK., dengan nama produknya Gudang Garam beserta logonya yang telah terdaftar di Indonesia dan beberapa negara lain di dunia, merasa bahwa tindakan atau pendaftaran merek Gudang Baru beserta logonya milik PR jaya Makmur merupakan perbuatan yang beritikad buruk dengan membongceng keterkenalan atau reputasi milik Gudang Garam. Kasus yang sudah diajukan melalui Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, tanggal 7 Maret 2012, dilanjutkan dengan upaya hukum banding dan menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan H. Ali Khosin merupakan perbuatan melawan hukum, maka PT. Gudang Garam melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali dengan menyertakan bukti-bukti baru (*novum*) yang telah berjalan kasus tersebut hingga upaya hukum Peninjauan

⁸ Ibid.

Kembali pada tanggal 23 Juli 2012.

Merek Gudang Garam merupakan produk jual dari PT. Gudang Garam TBK, yang beralamatkan di Kediri Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1958 dengan produk unggulannya yaitu sigaret kretek. Merek Gudang Garam telah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sedikitnya 79 nomor pendaftaran dalam beberapa kelas (kategori) suatu barang. Masa pendaftaran merek dan logo Gudang Garam telah berlangsung selama 25 tahun dengan rentang tahun 1979 hingga 2004. PT Gudang Garam Tidak hanya terdaftar di Indonesia, Logo dan Merek Gudang Garam serta seluruh variannya di berbagai kelas terutama kelas 34 juga telah telah terdaftar di berbagai dunia antara lain, Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brazil, Brunei Darussalam, Chille, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989. Merek milik Penggugat seiring berjalan waktu berubah menjadi merek terkenal di Indonesia dan negara lain.

Merek Gudang Baru beserta logo yang dimiliki oleh H. Ali Khosin, S.E., telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI untuk jenis barang di kelas 34 (sigaret kretek). PT. Gudang Garam merasa keberatan dengan adanya pendaftaran merek Gudang Baru beserta lukisan atau logo milik H. Ali Khosin, S.E., karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Adapun persamaan pada pokoknya terlihat pada bentuk komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi cuapan, komposisi warna, dan cara peletakan gambar maupun lukisan. Persamaan pada

pokoknya selain itu memiliki kesamaan dalam pendaftaran kelas barang yakni kelas 34 (sigaret kretek). Keberatan ini dianggap oleh PT. Gudang Garam sebagai bentuk itikad tidak baik dengan cara menciptakan merek yang hampir sama, karena PT Gudang Garam telah terdaftar lebih dahulu sejak tahun 1969 sehingga dianggap membonceng reputasi keterkenalan merek Gudang Garam. Atas putusan perkara tersebut, H. Ali Khosin, S.E., mengajukan banding atas keberatan yang didakwakan kepadanya. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, sebanding dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (putusan *judex factie*) dimana kedua putusan pengadilan tersebut memutuskan secara sepihak PT. Gudang Garam, Tbk adalah pemilik merek terdaftar yang sah dengan dasar-dasar pertimbangan hukum yang berlaku. Dimana merek Gudang Baru beserta lukisan milik H. Ali Khosin, S.E., terbukti didaftarkan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng keterkenalan merek Gudang Garam. Diketahui oleh Penggugat, dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HKI telah terdaftar Merek Gudang Baru beserta lukisan atas nama Tergugat dengan nomor Registrasi IDM000032226 dengan tanggal pendaftaran 21 Maret 2005 dan nomor Registrasi IDM000042757 tanggal pendaftaran 14 Juli 2005 untuk jenis barang di kelas 34. Atas Putusan perkara tersebut, H. Ali Khosin, S.E., selaku pemilik PR Jaya Makmur mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dengan Nomor perkara 297/PID/2012/PTA.SBY.

Perkembangan di era global persaingan semakin ketat dan maju

menuntut para pencipta untuk lebih kreatif dalam melahirkan karya cipta agar menarik dan banyak yang meminati. Tidak menutup kemungkinan dalam persaingan perdagangan seperti ini khususnya dalam bidang merek banyak dilakukan dengan cara tidak tepat. Para pelaku usaha mempunyai banyak kepentingan dalam melindungi merek ketika bersaing di pasar global. Dengan melindungi merek melalui pendaftaran merek, sehingga merek mempunyai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek, khususnya dalam hal pemboncengan reputasi merek yang dapat merugikan pelaku usaha.⁹

Kasus pemboncengan reputasi selain yang dialami oleh PT Gudang Garam TBK., juga ada kasus pemboncengan reputasi merek dagang L'GS Indonesia. Dimana merek L'GS mendaftarkan jenis barang dikelas 25 yaitu, baju, celana, pakaian dalam, jas, jaket alas kaki dan ikat pinggang. Dimana diketahui terdapat pemilik suatu merek AX dengan itikad tidak baik membongceng reputasi merek L'GS dengan memanfaatkan keterkenalan merek mendaftarkan mereknya yang diberi nama LGS74 dikelas barang yang sama. Tindakan yang dilakukan AX merugikan JK sebagai pemilik merek L'GS, karena sesuai aturan pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 dengan mengedepankan prinsip *first to file*.¹⁰ Seharusnya merek L'GS menjadi pendaftar sekaligus pemakai pertama

⁹ Khoirul Hidayah. "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.6 No.1 Juni 2014. Hlm 2.

¹⁰ Memiliki pengertian dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberikan hak prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Sesuai dengan Pasal 3 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

karena mendaftarkan hak mereknya pada 7 Januari 2010 sedangkan merek LGS74 didaftarkan pada tanggal 17 Juni 2011. Sehingga secara hukum mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek L'GS.¹¹

Kasus lain dalam pemboncengan reputasi merek adalah IKEA melawan merek lokal IKEMA. IKEA merupakan merek dari perseroan yang didirikan di Belanda bergerak dalam produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga oleh Ingvar Kamparad. Telah mendaftarkan merek serta produknya di Indonesia dan be berbagai negara lainnya. Sehingga termasuk kategori merek terkenal. IKEMA adalah merek yang dimiliki oleh PT Angsa Daya, telah mendaftarkan merek tersebut pada kelas 19. Merek IKEMA oleh pihak IKEA dianggap memiliki persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya disebabkan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya kesamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi dari unsur-unsur atau persamaan bunyi dari kedua merek tersebut.¹²

Sengketa yang melibatkan PT. Gudang Garam, Tbk., dengan H. Ali Khosin, sengketa IKEA dengan PT. Angsa Daya pemilik merek dagang IKEMA, sengketa merek dagang L'GS Indonesia dengan LGS74, adalah

¹¹ Habibie Pane. Perlindungan Hukum terhadap Merek terdaftar dari Perbuatan Pihak Lain yang beritikad tidak baik dengan Melakukan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Studi Kaus Putusan MA No. 450K/PDT.SUS-HKI/2016. *Fak.Hukum USU*. 94.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>.
No.39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

tiga contoh dari banyaknya kasus yang terjadi dalam sengeakta merek. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh pemilik merek, baik PT Gudang Garam, TBK maupun pemilik merek dari H. Ali Khosin, S.E., selaku pemilik PR Makmur Jaya. Kerugian yang dirasa bukan hanya dari sisi materiil namun dari sisi immaterial, dalam hal semacam ini, adanya merek menjadi peran penting untuk kelangsungan usaha dengan diperlukannya sistem pengaturan yang memadai. Vonis Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran merek milik Tergugat, menjadi sangat penting untuk diteliti. Begitu juga dengan kedudukan pertimbangan hukum dalam Putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti dari sebuah Putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam Putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut: 1) pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan; 2) pertimbangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan, pertimbangan untuk kemamfaatan, 3) pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.¹³

Dalam Islam hak kekayaan intelektual termasuk halnya merek juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi, serta dipandang sebagai salah satu *huquq Maliyah* (hak kekayaan) atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴ Sementara itu Islam telah

¹³ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cet ke-1, Prenada Media Group, Depok, hal. 109-110.

¹⁴Anonym. Pencurian hak intelektual menurut hukum pidana islam.

memberikan hak dan kekuasaan kepada individualitas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain. Negara wajib menjaga hak individu tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Seperti merek dagang, pasalnya dalam Islam, merek dagang memiliki nilai material, karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara *syar'i*.¹⁵

Dalam Islam hak kekayaan intelektual termasuk halnya merek juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi.¹⁶ Islam juga memandang perlu dengan adanya hukum jika ada penipuan terkait merek. Meskipun merek merupakan hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.¹⁷ Undang-Undang Merek memberikan perlindungan bagi pemilik merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama baik yang disengaja maupun tidak. Lingkup perlindungan merek pada prinsipnya membatasi baik pada barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan, artinya melarang setiap

<http://digilib.uinsby.ac.id/989/5/Bab%202.pdf>. Hal. 5. 2020.

¹⁵ Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 38.

¹⁶ Lembaga Fatwa Mesir. *Fikih Kontemporer*. 2022. Hlm. 2.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 91.

orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek terdaftar sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat 3 Perjanjian TRIPs.

Paparan di atas merupakan gambaran singkat masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini yang secara umum adalah mengenai penegakan hukum merek, sedangkan secara khusus mengenai tindakan pemboncengan reputasi merek terdaftar baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan dalam keseluruhannya perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan ilmiah ini akan dibahas mengenai apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan tersebut, bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang, mengatur atas tindakan pemboncengan reputasi merek terdaftar serta penyelesaian perkaranya di Indonesia beserta dasar hukum sesuai dengan undang-undang selanjutnya dijadikan sebuah penulisan ilmiah yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pemboncengan Terhadap Reputasi Merek Terdaftar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017).**

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dalam penelitian mengenai pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar perspektif hukum ekonomi syariah. Bagaiman islam memandang

hasil cipta intelektual manusia. Hal ini dianggap penting oleh peneliti oleh karena masalah penggunaan tanpa hak suatu merek seringkali dianggap sepele namun dapat berakibat buruk bagi kelangsungan usaha. Tidak hanya dalam perspektif hukum islam, ulasan dalam hukum positif Indonesia juga akan diuraikan oleh peneliti melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017. Penggunaan tanpa hak suatu merek ini dimotivasi oleh pihak yang ingin membongceng keterkenalan suatu merek, karena mengharapkan keuntungan dari penggunaan merek tersebut.

Padahal, dalam penggunaan suatu merek haruslah melalui itikad baik agar kedepannya tidak timbul perselisihan tentang pemakai pertama sebuah merek. Agar dalam penelitian ini mengenai sasaran dalam pembahasan permasalahan, maka sebagai fokus atau pembatasan permasalahan, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembongcengan terhadap reputasi merek terdaftar dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017 mengenai pembongcengan merek terdaftar?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017 mengenai pembongcengan terhadap reputasi merek terdaftar ditinjau dari

perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemboncengan terhadap reputasi merek terdaftar dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017 mengenai pemboncengan merek terdaftar
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 119PK/Pid.Sus-HKI/2017 mengenai pemboncengan terhadap reputasi merek terdaftar ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi maupun rujukan bagi seluruh kalangan utamanya dalam bidang hukum karena terkait pemboncengan reputasi terhadap suatu merek.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat dalam pengembangan suatu bidang keilmuan baik secara praktis maupun teoritis. Adapun penelitian ini memiliki arti penting bagi beberapa pihak:

- a. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan hasil analisis-komparatif yang solutif sebagai rujukan tentang penyelesaian sengketa pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung serta menjadi kajian komparatif-elaboratif untuk pengembangan akademik selanjutnya.
- b. Bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya serta pihak pelaku usaha maupun pemilik suatu merek, penelitian ini menjadi bahan panduan bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata khusus dikaji dalam perspektif hukum positif Indonesia serta hukum ekonomi syariah melalui jalur litigasi yang efektif dan efisien serta maslahat.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam agenda penyusunan legislasi yang sesuai dengan

kebutuhan yang komprehensif bagi pengembangan hukum dimasa depan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan memahami terkait judul penelitian tentang Pemboncengan Reputasi terhadap Merek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemboncengan Reputasi

Pemboncengan reputasi adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secara meniru atau memirip-miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara mendompleng reputasi (goodwill) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun hak cipta.¹⁸ Pemboncengan reputasi (*passing off*) tidak hanya berakibat merugikan pemilik merek terkenal, namun juga berakibat merugikan konsumen karena sebenarnya telah dikelabui oleh merek tiruan tersebut, yang jelas kualitas produk

¹⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 265.

tidak sebgus merek yang sudah dikenal. Hal ini merupakan bentuk suatu persaingan yang tidak sehat.¹⁹

b. Merek Terdaftar

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran.²⁰ Yakni tanda pembeda baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut milik perseorangan maupun badan hukum yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, melalui prosedur yang telah ditetapkan hingga diterbitkannya jangka waktu perlindungan merek (IDM).

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.²¹ Yang

¹⁹ Etty Susilowati, *Pelindungan Hukum Atas Merek Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. 2

²⁰ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000) hlm 91.

²¹ Rachmat Soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law), Kertas Kerja pada Simposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978* dan lihat juga Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press Jakarta, 2008, hlm. 18.

dimaksud ekonomi Syariah adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif syariah.²²

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini, bertujuan untuk meneliti pemboncengan terhadap merek terdaftar proses terjadinya pelanggaran merek berupa pemboncengan reputasi suatu merek yang telah terdaftar dengan mengambil contoh kasus Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menganalisa bagaimana peran majelis Hakim dalam memutus perkara Kekayaan Intelektual baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017, penelitian yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang dapat diamati. Menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci

²² Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Prenada Media Group, Cet. 2. Jakarta, 2008. Hlm. 2.

dan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan tindak pemboncengan reputasi, menggunakan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 antara PT. Gudang Garab. Tbk melawan H. Ali Khosin, S.E., DK, selaku pemilik Pabrik Rokok (PR) Jaya Makmur dengan nama produk Gudang Baru. Tindakan pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar baik dalam pendekatan hukum positif Indonesia, menganalisa bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah memandang pemboncengan reputasi merek terdaftar yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang secara khusus pendekatan yang dipilih peneliti adalah studi putusan Mahkamah Agung diterapkan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber data yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif ini, akan dilakukan interpretasi atau pandangan secara teoritis terhadap fenomena-fenomena yang ada untuk memperkaya analisis dan penarikan kesimpulan.²³ Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

²³ Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan". *Varia Justicia*, 14(1), 1-9., diakses tanggal 4 januari 2021.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan Pendekatan yang digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.²⁴ Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan konseptual bertujuan agar penelitian tidak keluar dari aturan hukum.

Sedangkan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti lakukan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus, terhadap tema sentral penelitian.²⁵ Aturan tersebut meliputi aturan tentang pemboncengan reputasi, penggunaan tanda hak suatu merek yang telah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga yang diatur dalam ketentuan hukum ekonomi Syariah maupun hukum internasional berupa perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparatif approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum.²⁶

²⁴ Suhariyanto, B. (2017). "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1-19., diakses tanggal 5 januari 2021.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". (Depok: Prenada Media Group. 2016). 18.

²⁶ Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Ius Quia Iustum Law*

Peneliti akan membandingkan fokus pembahasan penelitian dalam sudut pandang hukum positif, hukum islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ini berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kompilasi Islam, Alqur'an, dan hadits. Diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang

berasal dari kamus, ensiklopedia yang digunakan oleh peneliti ialah mengadaptasi dari intelektual muslim kontemporer yakni *Wabwah al-Zuhaili*, yang melalui tulisan-tulisannya menekankan terbukanya pintu ijtihad hukum islam²⁷ dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.²⁸ Yang digunakan oleh peneliti berupa pembahasan dalam lingkup merek, istilah-istilah yang digunakan di dalam kamus hukum, kompilasi hukum Islam, maupun pandangan para cendekiawan tentang merek yang digunakan pihak lain dalam bentuk pemboncengan reputasi merek.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal mengenai hasil dari sebuah penelitian. Oleh karenanya dengan adanya teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan langkah strategis untuk dijadikan acuan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis literatur-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi, serta sumber-sumber bacaan lainnya, dengan cara *memfotokopi*, menyalin dan memindahkan data yang relevan dengan

²⁷ Muhammadun, (2016). "Wabwah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 233., diakses tanggal 26 januari 2021. (Ibrahim, 2016) (Prabowo, 2017)

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, "*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*", (Jakarta: Kencana. 2015. Cet-V). 15.

kebutuhan penelitian.²⁹

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada metode penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang relevan dari data primer, menggunakan analisis data:

a. Analisis Konten (*Content Analysis*)

adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten.

b. Analisis Komparatif

Sebuah metode yang menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang obyek yang menjadi fokus penelitian baik tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang maupun kelompok. Dapat juga dilakukan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan

²⁹ *Ibid.*, 15.

terhadap peristiwa atau ide-ide. Terdapat pada penelitian kualitatif dengan menggambarkan permasalahan peristiwa melalui sumber data lain terkait pemboncengan reputasi terhadap merek terdaftar baik dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi merek maupun dalam pandangan Islam tentang merek.

c. Analisis Kritis

Metode ini merupakan suatu cara untuk berfikir kritis terhadap sesuatu. Dengan membangun sebuah pemikiran menekankan pada penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Artinya, terdapat suatu proses dialogal pada seluruh penelitian, dialog tersebut mencermati bagian pada kenyataan sosial yang telah, sedang, dan yang akan terjadi.³⁰ Menempatkan peneliti untuk melihat gejala dari berbagai sudut pandang dengan menganalisis menyeluruh, kontekstual, dan multilevel.³¹

6. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 4 tahapan:

a. Persiapan

Tahap persiapan ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai data awal mengenai pemboncengan reputasi merek terdaftar yang dilakukan tanpa ijin maupun tanpa hak. Dan juga pada tahapan ini peneliti mengumpulkan berbagai teori aturan hukum maupun

³⁰ Newman, Lawrence W. *Social Research Methods*. (London: Allyn and Bacon). 2000. Hal. 63-87.

³¹ Denzini, Norman K.(eds). *Handbook of Qualitative Research*. (California: Sage Public). 2000.hal. 170.

regulasi yang berkaitan dengan pemboncengan reputasi merek, yang diambil dari undang-undang, buku atau artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian, maupun kitab-kitab yang ada pada agama Islam, yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti al-Qur'an, Hadits, maupun ketentuan di dalam fiqh.

b. Pelaksanaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi tentang pemboncengan reputasi merek terdaftar dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

c. Analisis Data

Tahapan analisis data ini peneliti lakukan setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang didapat peneliti sebagai analisis data yang peneliti temukan. Teori tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan juga aturan tentang pemboncengan reputasi merek didalam Hukum Islam, sehingga ditemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktek dengan teori yang dikaji.

d. Pelaporan

Pada tahapan ini, digunakan penulis untuk membuat laporan tertulis atas penelitian yang peneliti kaji, dan juga laporan tersebut sebagai tanggung jawab peneliti setelah melakukan penelitian, agar dapat menjadikan informasi yang jelas bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pembongcengan Terhadap Reputasi Merek Terdaftar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017)., tersusun dalam sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bagian awal akan terdapat judul tesis, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penelitian, sistematika pembahasan).

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan memuat beberapa konsep dan teori yang mendukung dalam penelitian ini diantaranya: pertimbangan hakim, pembongcengan terhadap reputasi merek terdaftar

dan penjelasan tentang hukum ekonomi syariah.

Bab III Pemboncengan Terhadap Reputasi Merek Terdaftar, dalam bab ini peneliti menganalisis dari rumusan masalah pertama bagaimana pemboncengan reputasi merek terdaftar tentang siapa pihak pembonceng, pihak yang dibonceng, reputasi merek terdaftar yang diboncengi dan kerugian pihak yang diboncengi.

Bab IV Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali, dalam bab ini peneliti membahas rumusan masalah kedua tentang paparan data mengenai adanya novum, putusan hakim sebelumnya saling bertentangan dan adanya kekeliruan nyata dari majelis hakim kasasi sebelumnya serta beberapa temuan hasil penelitian pada putusan perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Bab V Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Pemboncengan Reputasi merek Terdaftar, dalam bab ini peneliti membahas rumusan masalah ketiga tentang adanya novum bahwa pihak pembonceng merek didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk diperdagangkan, adanya itikad buruk dari pihak pembonceng merek, dan putusan hakim tingkat kasasi sebelumnya telah mengabaikan PT. Gudang Garam, Tbk., sebagai pemilik merek terdaftar yang sah dan juga merek terkenal perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab VI Penutup, dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dan

saran, dalam penulisan bab ini. Kesimpulan menjelaskan secara singkat, ringkas dan jelas dari semua data yang didapatkan, saran memuat tentang tanggapan peneliti atas masalah yang diteliti lalu memberikan kritikan yang membangun disertai dengan solusi.