

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang

Dasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang, selanjutnya akan di bahas pada bab ini penulis akan menganalisis Dasar Putusan Hakim dalam Putusan No. 762 K/Pdt.Sus/2012.

Kedudukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 kasus ini terjadi antara:

RICHEMONT INTERNATIONAL S.A., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Swiss, beralamat di Routes Des Biches 10, Villar-sur-Glane, Swis, yang diwakili oleh Richard Lepeu selaku *President & Managing Director* dan Albert Kaufman selaku *Vice-President & Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang

Setiawan, S.H., Dden kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Pada kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual “Suryomurcito & Co”., berkantor di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta-12310., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan

HARTAFADJAJA MULIA/HARTAFADJAJA DJAJA MULIA, bertempat tinggal di Jalan Pecah Pluit Dalam, Nomor 15, RT. 003, RW. 01, Kelurahan Pinangasia, Jakarta-11110/Jalan Pecah Kulit Dalam, Nomor, 15, RT. 023, RW. 02, Pinangasia, Jakarta-11110, Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI Cq DIREKTORAT JENDRAL HAK**

**KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT
MEREK**, Beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24
Tangerang-15119, Banten-Indonesia

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang di ajukan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Selain itu pertimbangan hakim penting dalam membuat memori banding dan kasasi. Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan perkara pembatalan penggunaan merek dagang dengan nomor 762 K/Pdt. Sus/2102 memiliki dasar Akibat pembatalan merek memiliki dasar pertimbangan hakim sebagai berikut:¹

¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 762 K/Pdt. Sus/
2012

Penggugat telah menggunakan merek PIAGET dan PIAGET POLO untuk jangka waktu yang sangat lama setidaknya sejak tahun 1874 dan 1979 yang mempunyai ciri-ciri dan keunikan tersendiri dan serta sangat dikenal oleh publik dan terus dikenal hingga saat ini. Merek PIAGET dan variasinya telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara di dunia.

Merek PIAGET dan PIAGET POLO secara terus menerus dipromosikan untuk jangka waktu yang lama melalui iklan-iklan, publikasi-publikasi, sponsor-sponsor untuk event-event yang sangat terkenal, dan sebagainya. Barang-barang dan/atau jasa-jasa dengan merek jelas merek PIAGET dan PIAGET POLO telah menikmati reputasi yang sangat baik untuk barang-barang yang berkualitas dan nilai komersial yang sangat tinggi dan telah diperkenalkan dan dijual di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut peraturan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) berbunyi:

“mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”.

Dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf (b) menjelaskan tentang kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut²:

1. Adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya.
4. Adanya bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Bahwa selain kriteria merek terkenal berdasarkan undang-undang merek, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) juga

²Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hal.159

mempunyai pedoman mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut³:

1. Pemakai merek yang lama.
2. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat luas.
3. Pendaftaran merek di beberapa negara.
4. Promosi melalui iklan, publikasi dan pameran yang terus menerus.
5. Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi.
6. Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara.

³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012

Bahwa karena telah memenuhi kriteria Undang-Undang Merek dan kriteria WIPO tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat adalah merek terkenal secara internasional.

Di lihat Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012 merek yang terdaftar atas nama tergugat adalah sama pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek milik penggugat dimana Cara penyebutan, Tampilan secara visual, Kesan secara keseluruhan kedua merek adalah identik, mirip serta sama pada pokoknya dengan merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat⁴.Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf (b) jo. Pasal 6 ayat 2 jo, pasal 68 Undang-Undang Merek, pendaftaran merek milik tergugat harus dibatalkan.

⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012

Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) dari UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek berbunyi: *“mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”*.

Menjelaskan bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut⁵.

Sebagaimana tampak diatas, terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya antara merek-merek PIAGETPOLO

⁵Rahmi Janed, *Hukum Merek* (Trademark Law), Jakarta: Kencana, 2013. Hal. 179

dan PIAGET POLO milik tergugat dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat.

Bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris mengatur bahwa negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau membatalkan pendaftaran merek, dan melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu produksi atau imitasi suatu merek terkenal (yang dapat menyebabkan kerancuan) untuk penggunaan jenis yang identik/sejenis.

Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Pasal 6 bis Konvensi Paris tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap barang yang tidak sejenis. Ketentuan Pasal 16.3. Perjanjian TRIPs mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2000 tersebut melarang adanya pendaftaran/penggunaan merek yang sama dengan suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang-barang yang tidak sejenis, dimana penggunaan merek tersebut dapat mengindikasikan hubungan

antara barang-barang dengan pemilik merek terkenal terdaftar, dimana kepentingan pemilik merek terkenal tersebut akan terganggu.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) UU Merek mengatur penolakan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Meskipun dalam Pasal 6 Ayat (2) disebutkan bahwa penolakan permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang tidak sejenis akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum ada, namun perlindungan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis adalah tujuan dari Undang-Undang Merek, sebagai penerapan dari ketentuan Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 16.3, di mana Indonesia sebagai penandatangan persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas

Kekayaan Intelektual (*agreement on trade in counterfeit goods/TRIPs*)⁶.

Bahwa beberapa putusannya Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk membatalkan pendaftaran-pendaftaran merek-merek milik pihak ketiga yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis berdasarkan ketentuan Konvensi Paris dan TRIPs tersebut yang kemudian juga di perkuat oleh putusan Mahkamah Agung.

Bahwa dapat dibuktikan dengan jelas, tergugat telah mengajukan permohonan merek-mereknya dengan itikad tidak baik berdasarkan hal-hal berikut⁷:

1. Bahwa kata “PIAGET” dalam merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat merupakan kata yang tidak

⁶H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke- 7, Hal: 329.

⁷Putusan Mahkamah Agung 762 K/Pdt.Sus/2012.

umum baik dari Inggris maupun bahasa Indonesia;

2. Merek terkenal “PIAGET” milik penggugat telah digunakan sejak tahun 1874 menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan telah memperoleh reputasi yang baik di kalangan konsumen di dunia maupun di Indonesia;
3. Bahwa penggugat juga menciptakan dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek “PIAGET POLO” sejak tahun 1979;
4. Dalam hal ini bahwa seharusnya tidak ada kesempatan bagi tergugat untuk mengajukan argumen bahwa tergugat telah menemukan/menciptakan kata PIAGETPOLO dan PIAGET POLO dan mengajukan pendaftarannya. Sangatlah tidak mungkin apabila pemohon menyatakan

bahwa merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO adalah ciptaannya karena PIAGET bukanlah kata yang lazim dan biasa digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, begitu pula dengan kombinasi kata PIAGET dengan kata POLO yang kombinasi lazim dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Tidak mungkin tergugat menciptakan sendiri merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO kecuali tergugat diilhami oleh merek terkenal PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat yang telah terkenal di Indonesia dan di dunia serta merupakan nama terkenal. Bahwa tergugat baru memohonkan pendaftaran mereknya di tahun 2002 dan di tahun 2005, atau sekitar 12 tahun dan/atau 15 tahun setelah merek PIAGET milik penggugat terdaftar di Indonesia untuk pertama kalinya. Tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai itikad

buruk yang tidak lain bertujuan membonceng ketenaran merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat.

Dengan demikian merek PIAGETPOLO dan PIAGET POLO atas nama tergugat tidak layak diberi perlindungan hukum karena pendaftaran tersebut nyata-nyata telah dilandasi itikad buruk tergugat. Bahwa telah menjadi asas hukum umum bahwa “Perlindungan hukum hanya diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak diberikan kepada orang yang beritikad tidak baik”. (Pasal 4 UU Merek) menyatakan sebagai berikut: “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”⁸.

Berdasarkan asas tersebut, maka sudah sepantasnya pendaftaran Merek-Merek milik tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan dan

⁸Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.

dibatalkan. (Pasal 4 jo Pasal 68 UU Merek). Perbuatan itikad buruk dari Tergugat tersebut nyata-nyata disamping bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan ketertiban umum jelas tidak dapat di biarkan apalagi dibenarkan.

Bahwa selain itu, itikad buruk tergugat juga terlihat sangat jelas di mana pada tahun 2002 dimana tergugat mengajukan pendaftaran merek PIAGET yang diajukan pada tanggal 14 November 2002 dengan Agenda No. D00-026557 dimana permohonan pendaftaran merek PIAGET atas nama tergugat tersebut tidak dapat didaftarkan karena Merek PIAGET tersebut meniru merek penggugat yang sudah terdaftar sebelumnya dengan Nomor Daftar 447856 dimana hal tersebut dapat dikategorikan mempunyai itikad buruk.

Bahwa penggugat mohon penjelasan Majelis Hakim yang terhormat terhadap prinsip itikad tidak baik dalam penggunaan merek, dimana dalam

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 348/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dimana dinyatakan bahwa pilihan merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik karena ingin membonceng keteneran merek orang lain yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal-usul barang. Bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik⁹.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek diuraikan bahwa “pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban

⁹Rahmi Janed, *Hukum Merek* (Trademark Law), Jakarta: Kencana, 2013. Hal. 200

umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5(a) termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik”.

Bahwa ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Merek beserta penjelasannya tersebut merupakan penerapan dari ketentuan Article 6 bis (3) Konvensi Paris yang secara ekspilisit menentukan bahwa tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran menentukan bahwa ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik.

Konvensi paris ini telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 15 tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Paris. Kenyataan bahwa merek tergugat telah terdaftar sejak tahun 2004, bukan merupakan alasan hukum untuk menyatakan eksepsi bahwa gugatan telah

kadaluwarsa. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a) UU Merek, merek terkenal “PIAGETPOLO” dan “PIAGET POLO” harus dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan nama orang terkenal sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (a) UU Merek

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tentang Pembatalan Penggunaan Merek Dagang. Hakim Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin ketua I Made Tara dengan Hakim Anggota Soltoni Mohdally dan Djafni Djamal dalam amar putusanya atas perkara No. 762 K/Pdt.Sus/2012 Tahun 2012 berpendapat.

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa *judex facti* mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah lewat waktu (kadaluwarsa) dengan mengutip

dasar hukum Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Bahwa dasar gugatan penggugat adalah adanya itikad tidak baik dari tergugat mendaftarkan merek PIAGET dan PIAGETPOLO yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PIAGET dan PIAGET POLO milik penggugat/termohon kasasi.

Bahwa adanya itikad tidak baik termasuk pengertian bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum vide penjelasan Pasal 5a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena itu gugatan yang diajukan penggugat/termohon kasasi tanpa batas waktu. Bahwa mengenai substansi perkara merek PIAGET POLO milik penggugat/termohon kasasi

merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia. Karena itu terbukti tergugat mendaftarkan merek PIAGETPOLO mempunyai itikad tidak baik. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka gugatan penggugat/termohon kasasi dapat dikabulkan dan putusan *judex facti* harus dibatalkan.

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: RICHEMONT INTERNATIONAL. S.A. tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.JKT.Pst., Tanggal 16 Agustus 2012.

Dalam eksepsi, menolak eksepsi Turut Tergugat. Dalam pokok perkara. Mengabulkan gugatan penggugat atau pemohon kasasi untuk sebagian. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan berhak untuk menggunakan merek “PIAGET” di Indonesia.

Menyatakan merek “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat merupakan merek terkenal Internasional dan di Indonesia. Menyatakan merek “PIAGETPOLO”

daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat untuk jenis barang/jasa yang tidak sejenis.

Menyatakan bahwa tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan mendaftarkan merek “PIAGET POLO” daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek terkenal “PIAGET” dan “PIAGET POLO” milik penggugat.

Membatalkan pendaftaran merek “PIAGETPOLO” daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “PIAGETPOLO” daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Menghukum termohon kasasi/tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim mahkamah agung dalam amar putusan tanggal 26 februari 2013 menyatakan.

**B. TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 762/PDT.SUS/2012 TENTANG
PEMBATALAN PENGGUNAAN
MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya¹⁰. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di muka bumi ini.

Allah menciptakan segala sesuatu untuk didayagunakan oleh manusia sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sedangkan sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhan serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepadanya, setiap

¹⁰Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 3

manusia diizinkan memiliki dan menikmati kekayaan yang berada dalam penguasaannya, mengembangkan atau memindah tangankan kepada orang lain baik jalan transaksi ekonomi maupun tidak.

Milik merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut¹¹.

Menurut pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah.

¹¹Abdul Rahman, Ed, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) Hal: 47

Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara juga akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara.

Negara bahkan akan mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syariah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memilik dan pemanfaatannya¹².

M. Sularno sebagai realisasi Universitas Islam perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak (milik) seseorang oleh pihak lain

¹²Sulistiawati Dan Ahmad Faud, Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Vol. V. No. 2 Oktober 2017, Hal. 32-33, Accesed Mei 20, 2019, [Http://Ejornal.Fiaiunis.Ac.Id/Index.Php./Syariah/Article/Download/180/149](http://ejournal.fiaiunis.ac.id/index.php/syariah/article/download/180/149)

sebab manusia cenderung matrealistis. Islam menghormati hak milik sekaligus memberikan aturan perlindungan

keselamatan hak milik pribadi diberikan oleh islam dengan ketentuan baik sanksi pidana maupun perdata (ganti-rugi)¹³.

Ketentuan Al-Quran dan Al-Sunnah mengenai kepemilikan agar tidak merugikan orang lain dimana penggunaan hak milik yang bertujuan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaan menghadirkan mudharat bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah sebab Allah adalah pemilik segala sesuatu bahkan manfaat segala sesuatu bahkan sebaliknya hak milik seharusnya memberi manfaat segala pihak dalam dalam konteks ini kaidah menyebutkan:

¹³M. Sularno, Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofi Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam), Al-Mawarid Ed IX Tahun 2003, Hal. 80-81, Accessed Mei 2, 2019, [Http://Media.Neliti.Com/Media/Publications/25987-Id-Konsep-Kepemilikan-Dalam-Islam-Kajian-Dari-Aspek-Filosofi-Dan-Potensi-Pengembangan.Pdf](http://Media.Neliti.Com/Media/Publications/25987-Id-Konsep-Kepemilikan-Dalam-Islam-Kajian-Dari-Aspek-Filosofi-Dan-Potensi-Pengembangan.Pdf)

دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kemudhratan harus diutamakan dari pada menarik Manfaat”

Kepemilikan secara sah Al-Quran dan Al-Sunnah melarang semua tindakan yang memperoleh hak milik secara melawan hukum karena hal ini mengakibatkan kerusakan demikian pihak mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, penyuapan dan kesaksian palsu.

Hak milik menurut al-khafifi adalah “suatu kekhususan untuk menguasai sesuatu yang mengesampingkan orang lain dapat memanfaatkan hak milik tersebut di mana pemiliknya mengambil untung dan memanfaatkan atas milik itu serta mencegah orang lain mengambil keuntungan dan manfaat tanpa seizin pemilik tersebut.

Adapun ketentuan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya di sebut HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari

yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektual. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara¹⁴.

Ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dijelaskan “HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan)” dan ”setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik

¹⁴Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram”.

Seperti firman Allah tentang larangan merugikan harta maupun hak orang lain terdapat dalam QS. Al-syu'ara [26]: 183) sebagai berikut¹⁵:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۱۸۳
 Artinya : “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”

Dengan diperkuatnya Hadis–Hadis tentang larangan berbuat zalim yaitu Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Ubadah Bin Shमित, Riwayat Ahad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya¹⁶:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tidak boleh membahayakan atau merugikan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain*”.

Qawa'id fiqh¹⁷:

¹⁵ Al-Quran Al-Karim

¹⁶ A. Dazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 29-40

¹⁷ Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinya”.

Perlindungan atas karya dalam hukum islam penggunaan milik orang lain tanpa seizin orang tersebut dilarang, bahkan apabila mengakui hak milik orang lain itu sangat dilarang oleh syara’ di mana tergugat mendaftarkan merek dengan itikad buruk di mana itikad buruk dilarang karena merupakan kemafsadatan bagi ketertiban umum.

Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam segala sesuatu yang diawali dengan niat yang tidak baik dilarang diatur dalam pasal 4 UU Merek No. 15/2001 yang telah menjadi dasar hukum umum “Merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang itikad tidak baik”. Sedangkan di dalam hukum islam niat, cara dan tujuan harus ada dalam garis lurus artinya niat harus ikhlas, cara harus benar dan baik, dan tujuan harus mulia untuk mencapai keridhaan Allah SWT.

Kalangan mazhab Hambali menyatakan bahwa tempat berniat didalam hati, karena niat adalah wujud dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati, jadi meyakini/beritikad di dalam hati.

Dimana penulis berpendapat bahwa apabila sudah berniat dan niat tersebut sudah di jalankan maka itu sudah mewakili perbuatan di karenakan niat cara dan tujuan itu dalam satu garis lurus. Dimana yang terdapat juga di dalam Hadits Nabi¹⁸:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجَرَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَا هَا جَرَ إِلَيْهِ

“Setiap perbuatan itu bergantung pada niatnya dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya dan barang siapa hijrahnya karena mengharapkan kepentingan dunia atau karena wanita yang dinikahi, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya” (HR. Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab).

¹⁸ A. Dazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 29-40

Kaidah kaidah fiqih menyatakan:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adaalah sama dengan hukum tujuan”.

Dan kaidah fikih lainnya:

فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَادِيرِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَرْذَلِ الْمَقَادِيرِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

“Cara (media) yang menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-tamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara”

Yang asasi (al-khamsah) yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

“Segala perkara tergantung kepada niatnya”.

Perbuatan dengan itikad tidak baik bertentangan dengan hukum baik hukum positif, hukum islam juga ketertiban umum dan jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan di mana diatur di dalam Pasal 5a Undang-Undang Merek Nomor 15/2001. “Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”.

Untuk itu apabila suatu merek usaha perdagangan/perniagaan yang di daftarkan dengan menggunakan itikad tidak harus dibatalkan pendaftarannya dikarenakan mengganggu ketertiban umum. Hukum ini tertera di dalam Undang-Undang Merek Nomor 15/2001 Pasal 69 Ayat (2) “gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”.

Dari penjelasan di atas berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Al-Quran, Hadits dan Kaidah-Kaidah Fiqh serta pendapat Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dagang di antara hukum positif dan hukum islam memiliki persamaan di mana peranan merek sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan demi mewujudkan perekonomian yang sehat dan berkeadilan,

karena pelanggaran terhadap penggunaan hak merek dagang telah sampai pada tahap meresahkan, merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak merek dagang itu sendiri.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۱۸۳
"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Ayat di atas sangat jelas bahwa penggunaan merek terkenal tanpa seizin pemilik dan mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik serta menggunakan hak milik orang lain dimana mengambil manfaatnya dalam hukum ekonomi syariah dilarang. Sebagaimana yang telah terjadi dalam kasus pembatalan penggunaan merek dagang yang telah di Putuskan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 762 K/Pdt. Sus/2012. Berdasarkan bukti yang di dapat dan alasan-alasan yang di berikan dimana sebagaimana untuk pertimbangan hukum hakim memutuskan Membatalkan pendaftaran merek

“PIAGETPOLO” daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama tergugat dari daftar umum merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “PIAGETPOLO” daftar nomor 563426 dan “PIAGET POLO” daftar nomor IDM000230699 atas nama tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku. Menghukum termohon kasasi/tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Amar Putusan Tanggal 26 Februari 2013¹⁹.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus.2012 mempunyai persamaan dengan konsep kepemilikan dimana kepemilikan suatu merek diatur dalam konsep kepemilikan agar tidak merugikan pihak lain serta hak milik haruslah bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan pihak manapun. Untuk itu keputusan yang diambil di dalam Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus.2012 sependapat dengan konsep kepemilikan dimana suatu niat yang buruk memiliki cara dan tujuan yang buruk harus dibatalkan demi ktertiban umum dan kemaslahatan para pihak.

Begitupula pendapat Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Putusan Mahakamah Agung

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung 762 K/Pdt.Sus/2012.

Republik Indonesia Nomor 762 K/Pdt.Sus.2012. Merek dagang merupakan suatu kreasi dimana hak khusus yang dimiliki pemiliknya serta memiliki nilai ekonomis sebagai kekayaan dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum dan syara' tidak boleh dilarang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejalan dengan pendapat Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang dilarang dimana melanggar hukum harus dibatalkan demi ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat.