

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sedang berkembang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sedang berkembang. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mempunyai kebutuhan nasional untuk menyalurkan dan memberi tempat yang layak bagi pengaturan pelbagai kekayaan intelektualnya yang sesuai dengan aturan-aturan universalnya. Kekayaan intelektual tersebut tidak hanya semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri melainkan dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri sebagai sumber pendapatan ekspor, terutama di sektor non migas yang melibatkan para penciptanya serta dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja melainkan juga bagi bangsa dan negara. Selanjutnya timbul kebutuhan baru untuk mengatur hukum di bidang ekonomi dan perdagangan, salah satunya adalah timbulnya kesadaran akan arti penting Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang nantinya dapat membawa hasil yang konkret dan positif untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara manapun.¹

HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau sekarang disebut KI (Kekayaan Intelektual) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR (*Intellectual Property Rights*). Secara substantif,

¹ V.H.S. Budi, 2007, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Tim Keputusan Presiden 34, Jakarta, hlm. 8

KI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Uraian ini memberikan kejelasan inti dan obyek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya.²

KI lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya. Hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu, sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* tersebut, karena disamping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.³

KI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup KI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan KI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.⁴

²Nugroho Amin Setijarto, 2008, *Undang-Undang dan Informasi Umum Perlindungan HaKI, Sentra HaKI*, Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta, hlm. 4

³ Ahmad M. Ramli, 2010, *HaKI (Hakatas Kekayaan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 24

⁴Bambang Kesowo, 2008, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia*, Makalah Penataran Dosen Hukum dagang, FH UGM, Yogyakarta, hlm. 3

Dalam dunia perdagangan, merek merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki peranan penting sebagai unsur pembeda atau identitas bagi suatu produk barang dan jasa. Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung membeli suatu barang dengan terlebih dahulu melihat kepada merek produk tersebut, biasanya merek yang telah dikenal luas oleh publik akan memperoleh perhatian lebih walau harga yang ditawarkan di atas harga rata-rata dari barang sejenis lainnya. Bahkan merek lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.

Di Indonesia Undang-Undang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan yang terakhir Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Perbedaan antara Undang-Undang Merek lama dengan Undang-Undang Merek baru salah satunya menyangkut proses penyelesaian permohonan. Undang-Undang Merek baru, melakukan pemeriksaan substantif setelah menyatakan permohonan telah memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.⁵

Merek memiliki peranan penting di zaman perkembangan dunia usaha. Saat ini merek telah menjadi suatu gengsi bagi masyarakat, gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Terkadang merek menjadi gaya hidup (*lifestyle*), merek bisa membuat seseorang meningkatkan rasa percaya diri atau menentukan kelas sosial mereka.

Beragamnya merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Masyarakat menengah ke bawah yang tidak ingin ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal dengan membeli barang yang palsu. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah tidak menjadi masalah bagi mereka, asalkan barang dengan merek tersebut dapat terbeli. Dengan terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk

⁵Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Merek sama halnya dengan bidang HKI lainnya, tidak hanya sebagai bagian dari sistem perdagangan domestik, tapi juga bagian dari sistem perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan sistem perdagangan internasional, terdapat satu jenis merek yang kerap mengalami persoalan persaingan curang, yakni merek terkenal asing atau merek terkenal yang berasal dari luar negeri atau dengan kata lain pemilik merek terkenal yang terdaftar merupakan pihak asing baik pribadi maupun badan hukum. Wujud persaingan curang yang biasanya dialami oleh merek terkenal berupa peniruan.⁶

Kerugian yang ditimbulkan oleh merek tiruan juga dirasakan oleh konsumen. Merek tiruan sebahagian besar memiliki kualitas rendah. Konsumen yang hendak membeli barang dengan merek terkenal akan terkecoh dan pada akhirnya membeli barang yang menggunakan merek tiruan sehingga konsumen tidak menikmati barang dengan kualitas tinggi yang biasa diperolehnya dari konsumsi terhadap barang yang menggunakan merek terkenal. Persoalan ini berkaitan dengan kerugian lainnya yang dialami pemilik merek terkenal yakni adanya penurunan kepercayaan konsumen terhadap kualitas merek terkenal sekaligus tercemarnya nama baik pemilik merek terkenal atas kualitas barang yang diproduksi.⁷

Peniruan yang dilakukan bukan saja merugikan pihak pemilik merek terkenal dan konsumen, tetapi juga secara meluas merugikan masyarakat Indonesia, karena dengan adanya peniruan dapat mematikan daya kreasi manusia dalam menciptakan sebuah karya baru. Perkembangan motif pelanggaran terhadap merek mengacu pada peniruan merek terkenal yang tidak hanya untuk barang identik atau mirip (*identical or similar goods*), tapi juga meluas hingga peniruan merek terkenal untuk merek jasa (*services*) dan untuk merek barang yang tidak sejenis atau tidak mirip (*goods or services which are not similar*).⁸

⁶Jisia Mamahit, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/>, diakses pada tanggal 23 November 2017

⁷*Ibid*

⁸Penggunaan kata "*identical or similar*" dalam ketentuan di Konvensi Paris atau Persetujuan TRIPs secara harfiah diartikan dengan identik atau mirip. Namun untuk menyesuaikan

Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena reputasi, kualitas, dan *image* serta telah dipasarkan secara luas baik nasional maupun internasional, sering kali produsen juga mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa lain.⁹

Perluasan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Persetujuan TRIPs terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs. Indonesia yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* terikat pula pada seluruh ketentuan dalam persetujuan TRIPs. Dengan demikian, berkaitan dengan perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, Indonesia harus melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk melindungi merek terkenal setidak-tidaknya sebagaimana standar perlindungan hukum yang diberikan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Perjanjian TRIPs.¹⁰

Dampak buruk dari pelanggaran terhadap pelanggaran merek terkenal mengkhawatirkan masyarakat internasional sehingga negara-negara berinisiatif untuk berkumpul dan berunding demi tercapainya kesepakatan dalam perjanjian internasional yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Ketentuan hukum yang dimaksud tertulis dalam Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“the countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similiar goods. These provosions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”¹¹

dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan hukumnasional, yakni yang terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2001, “*identical or similar*” ini diartikandengan “sejenis”

⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 047/KN/Haki/2003 tanggal 24 Maret 2004

¹⁰Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, hlm.7

¹¹Terjemahan Pasal 6 *bis* ayat (1) Konvensi Paris adalah “Negara anggota Union secara *ex officio* jika legislasinya mengizinkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Paris oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, maka pelanggaran terhadap merek dengan merek terkenal sebagai target untuk barang identik atau mirip (*identical or similar goods*) memperoleh perlindungan hukum berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek, dan pelarangan penggunaan merek. Undang-Undang Merek sebagai ketentuan nasional yang mengatur bidang merek telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal berupa penolakan atau pembatalan pendaftaran merek, dan pelarangan penggunaan merek, yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) yang rumusannya ialah “Permohonan pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhannya harus ditolak.”

Prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berkaitan dengan itikad tidak baik, berdasarkan Undang-Undang Merek yang menganut asas *First To File System* bahwa hanya merek yang didaftarkan dan beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL.**

atau membatalkan pendaftaran, dan melarang penggunaan merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menciptakan kebingungan atas satu merek yang menurut pihak berwenang dari negara pendaftar atau pengguna dari merek terkenal di negara tersebut sebagaimana yang secara sah diberikan kepada orang yang berhak berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk barang identik atau mirip. Ketentuan ini juga berlaku ketika bagian esensial dari merek merupakan reproduksi atau imitasi dari merek terkenal yang dapat menciptakan kebingungan.”

¹²Ahmadi Miru. *Op. Cit.*, hlm. 13.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur itikad baik dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia dan menurut ketentuan Internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji unsur-unsur itikad baik (*good faith*) dalam pendaftaran merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum hak merek terkenal asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek?

I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teori hasil penelitian berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, yaitu khususnya tentang perlindungan hak merek terkenal asing di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan hak merek terkenal asing di Indonesia.

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi yang lebih dalam lagi tentang perlindungan hak merek terkenal asing di Indonesia.

b. Bagi Akademik Khususnya Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pikiran serta masukan untuk pengembangan ilmu hukum

khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak merek terkenal asing di Indonesiadi masa yang akan datang.

I.5 Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Tokoh dari Teori Perlindungan Hukum ini adalah Roscoe Pound. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:¹³

- a. *Public Interest* (kepentingan umum)
- b. *Social Interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *Privat Interest* (kepentingan individu).

Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.¹⁴ Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum

¹³Lili Rasyidi, 1988, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 228-231

¹⁴Sudikno Merto kusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 140

ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.¹⁵ Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa “*Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen*” (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian...Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang

¹⁵Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 210

bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan".¹⁶

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.¹⁷

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang layak, seperti disebutkan pada bab sebelumnya, memang dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang layak ini memiliki peranan penting sehubungan

¹⁶ Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123

¹⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 289

¹⁸ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 7-8

dengan adanya *terugfred van de wetgever* atau langkah mundur pembuat undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan adanya pemberian *freies ermessen* pada pemerintah. Di satu sisi, pemberian kewenangan legislasi kepada pemerintah untuk kepentingan administrasi ini cukup bermanfaat terutama untuk relaksasi dari kekakuan dan *frigiditas* undang-undang, namun di sisi lain pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah, dengan bertopang pada peraturan perundang-undangan. A.A.H. Struycken menyayangkan adanya *terugfred* ini (*betreuren deze terugfred*) dan menganggap tidak ada gunanya pengawasan hakim yang hanya diberi kewenangan untuk menguji aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*), sementara aspek kebijaksanaan yang mengiringi peraturan perundang-undangan lepas dari perhatian hakim.¹⁹ Aspek kebijaksanaan di sini maksudnya adalah hakim tidak dapat mengawasi dari aspek dasar filosofi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan

¹⁹Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 291

khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.²⁰

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.²¹

Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu *Pertama*, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Oleh karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha. *Kedua*, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Warga negara merupakan pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. *Ketiga*, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan dan ketetapan yang

²⁰Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Bandung, hlm. 41

²¹*Ibid*

didasarkan pada kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Meskipun demikian, bukan berarti kepada pemerintah tidak diberikan perlindungan hukum. Sebagaimana disebutkan Sjachran Basah, perlindungan hukum terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum.²²

Di Indonesia perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Telah disebutkan bahwa instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan. Tindakan hukum pemerintah yang berupa mengeluarkan keputusan merupakan tindakan pemerintah yang termasuk dalam kategori *regeling* atau perbuatan pemerintah dalam bidang legislasi. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Tokoh dari Teori Kepastian Hukum ini adalah Hans Kelsen dan Gustav Radbruch. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

²²Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 293

²³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁵

Semakin banyak visi, misi dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan dalam era reformasi dan transformasi ini. Secara klasik di samping untuk mencapai keadilan, hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas. Banyak tujuan lainnya dari hukum yang harus dicapai di era reformasi dan transformasi ini. Dalam hal ini, hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Sebab, seringkali antara keadilan, kepastian hukum dan unsur-unsur lainnya saling bertentangan satu sama lain. Karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah "*summum ius summa injuria*" (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

²⁴Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", [http://hukum.kompasiana.com/.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com/.(02/04/2011)), diakses pada 24 September 2016.

²⁵Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

Salah satu contoh dari kontradiksi yang tajam antara elemen keadilan dengan elemen kepastian hukum adalah dalam pranata hukum "kadaluwarsa". Seorang penjahat tidak lagi dapat dituntut ke muka hakim jika sampai batas waktu tertentu belum juga dapat ditangkap oleh penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan seperti itu. Dalam hal ini, penuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah kadaluwarsa. Dalam keadaan seperti ini, dapat dibayangkan betapa dapat melukai keadilan masyarakat, apalagi keadilan dari korban kejahatan, manakala si penjahat tidak dihukum hanya karena penjahat tersebut tidak tertangkap untuk dalam jangka waktu tertentu. Sesungguhnya, apa yang dikejar hukum jika tega membiarkan penjahat tetap melanglang buana di luar penjara. Tidak lain yang dikejar adalah unsur kepastian hukum, meskipun ongkosnya adalah dengan mengorbankan unsur keadilan. Hal seperti ini banyak terjadi dalam berbagai pranata hukum yang ada. Karena jika hukum tidak pasti, maka masyarakat juga yang susah.²⁶

Sering terdapat ungkapan bahwa sektor hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga pihak negara asing, orang asing dan pihak pemodal asing segan masuk atau berhubungan dengan Indonesia. Sebab, bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di Indonesia. Akibat dari ketidakadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara keseluruhan hukum Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi (*unpredictable*). Misalnya, jika kita beracara perdata di pengadilan-pengadilan negeri, sukar diprediksi hasilnya. Seringkali perkara yang cukup kuat alat buktinya, tetapi tiba-tiba kalah di pengadilan dengan alasan yang tidak jelas, bahkan dengan alasan yang tergolong naif. Sebaliknya, sering juga kasus dimana pihak yang sangat lemah kedudukan hukum dan pembuktiannya, di luar dugaan ternyata dia dapat dimenangkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, sebenarnya persoalan utamanya terletak pada masalah penafsiran dan penerapan hukum yang tidak benar.

²⁶Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 180

Akibatnya, banyak putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung sekarang ini yang tidak terukur, tidak prediktif dan bersifat kagetan.

Apabila unsur keadilan jarang terpenuhi dalam suatu penerapan hukum dan unsur kepastian hukumnya juga terpinggirkan, maka pantaslah penerapan hukum yang demikian dikatakan telah jatuh sampai pada titik nadir, artinya, luar biasa jeleknya dan nuansa seperti inilah yang sekarang sedang terjadi di Indonesia.

Sebenarnya, terutama dalam tatanan normatif, secara evolutif hukum terus berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang lebih baik, bukan malahan mundur ke belakang. Banyak peraturan dan undang-undang dibuat, baik yang baru sama sekali ataupun untuk sekedar merevisi atau mengganti aturan hukum yang lama. Tujuan terus menerus dibuatnya peraturan tersebut adalah agar tercipta perangkat hukum yang lebih baik. Hukum dari segi ini, mestinya yang ada sekarang jauh lebih maju dengan hukum sebelumnya. Hukum harus terus menerus melakukan evolusi, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional. Berdasarkan hal ini, ahli hukum terkenal Roscoe Pound menyatakan sebagai berikut: Semenjak hukum Romawi, orang telah belajar untuk makin lama makin baik menunaikan tugas praktisnya, guna mengatur hubungan-hubungan dan menertibkan kelakuan supaya dapat dikekang insting dorongan kehendak insan yang agresif dari masing-masing orang dan menggunakan dorongan kehendak insan secara bekerja sama demi kemajuan peradaban.²⁷

Tatanan hukum dalam arti normatif seyogyanya semakin hari semakin baik seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound tersebut, tidak berarti bahwa tujuan dari hukum tersebut, termasuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum semakin hari semakin baik. Karena banyak juga orang merasa keadilan di jaman penjajahan di rasa lebih baik dengan sekarang ini. Kata orang, dulu di masa penjajahan Belanda, kepastian dan wibawa hukum jauh lebih terasa dari sekarang. Hal ini karena perwujudan tujuan hukum ke

²⁷Roscoe Pound, 1965, *Tugas Hukum*, terjemahan Moh. Radjab, Bharata, Jakarta, hlm. 60

dalam masyarakat, termasuk perwujudan unsur keadilan dan kepastian hukum, masih tergantung minimal kepada dua hak lain, yaitu sebagai berikut:

- a. kebutuhan akan hukum yang semakin besar yang oleh hukum harus selalu dipenuhi
- b. kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi sehingga hal tersebut harus direspons dengan baik oleh hukum.

Jelas sekali bahwa faktor penerapan hukum mesti selalu dibenahi jika ingin didapati suatu output hukum yang baik. Unsur terpenting dalam penerapan hukum adalah unsur penegak hukum itu sendiri, *in casu* yang berpusat di Mahkamah Agung sebagai benteng terakhirnya. Perbaikan sektor penegak hukum di Indonesia saat ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, baik dalam arti perbaikan moral, kualitas dan kuantitas, profesionalisme, metode kerjanya, dan sebagainya. Peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, murah dan *predictable*, merupakan dambaan dari masyarakat Indonesia yang memang juga diinginkan oleh cita hukum bangsa ini, karena bangsa Indonesia tentu menghendaki agar hukumnya siap bersaing dan siap bersanding dengan hukum-hukum dari negara lain dalam masa globalisasi dan transformasi ini.

I.6 Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan atau temuan yang dimaksud diharapkan agar dapat memecahkan masalah dibidang teknologi maupun penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah dibidang teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak

eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi:²⁸

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik, bersifat sementara

Ditinjau dari perwujudannya HKI dikategorikan sebagai benda tak berwujud, karena pada prinsipnya yang dilindungi dalam HKI adalah haknya dan bukan benda material bentuk jelmaan dari HKI tersebut. Alasannya adalah HKI adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (ijin) dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar.

Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, yaitu:²⁹

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan

²⁸Abdu lkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1,3

²⁹Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina cipta, Bandung, hlm. 124

kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Principle of Economic*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Principle of Cultural*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Principle of Social*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didiskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya.³⁰

Demikian juga halnya dengan berita, dalam hal penyusunan sebuah berita, bagi seorang pencipta diperlukan suatu kemampuan intelektual berdasarkan daya cipta, rasa dan karsa, sehingga berita tersebut bersifat informatif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan/atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami bahwa *Intellectual Property Right (IPR)* adalah berbeda dengan *Real Property*.

Berdasarkan kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal istilah "*Intellectual Property Right*", kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" dan menurut H. OK Saidin istilah tersebut lebih tepat bila diterjemahkan menjadi "Hak atas Kekayaan Intelektual". Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental right*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti: lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.³¹

Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda

³⁰Sujud Margono, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3

³¹ H. Oka Saidin, 2004, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk itu dapat dilihat batasan benda yang ditentukan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi:³²“Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Menurut Prof. Mahadi dalam bukunya Hak Milik Immateriil, menerangkan bahwa yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.³³

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak atas kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Di samping itu, karya-karya intelektualis dari seseorang atau manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, akan tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula dapat diketahui dan diperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan dalam masyarakat.³⁴

³² R. Soebekti dan Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 155

³³ Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta, hlm. 5-6

³⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 3

2. Pengertian dan Pengaturan Merek

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan mereka jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001, diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; 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.³⁵

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.³⁶
- b. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.³⁷
- c. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,

³⁵Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, UU No. 15, Jakarta, Pasal 1 butir 1.

³⁶H.M.N. PurwoSutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 82.

³⁷R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 149.

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.³⁸

- d. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu :

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.³⁹

- e. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa :

*No complete definition can be given for a trade mark generally it is my sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer or distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertisting mechanism.*⁴⁰

(Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

³⁸Tirta amidjaya, 1962, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

³⁹Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, PradnyaParamita, Jakarta, hlm. 84.

⁴⁰Pratasius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, hlm. 7.

f. Harsono Adisumarto, S.H., MPA merumuskan bahwa :

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.⁴¹

g. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa :

*A trade mark is a mark used in connexion with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.*⁴² (Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun

⁴¹Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 44.

⁴²Oka Saidin, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 345.

sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut : merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pengklasifikasian mereka semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 *sexies*.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni:

- a. Merek lukisan (*beel mark*)
- b. Merek kata (*word mark*)
- c. Merek bentuk (*form mark*)
- d. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
- e. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis mereka yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama

merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya : “Sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*sfinks*” atau *Svinks*”.⁴³

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya : Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan sepeda.
- b. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-jarang sekali dipergunakan.
- c. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya : Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”; Teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit Pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”⁴⁴

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

- a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. Kombinasi dari merek penglihatan dan merek perkataan.⁴⁵

Di samping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*threedimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di

⁴³Soeryatin, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁴⁴ R.M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, hlm. 15.

⁴⁵ R. Soekardono, *Op. Cit.*, hlm. 165-167.

dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk boto merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditempli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang dipresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya, 'rumah biru kecil' (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh di atas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

3. Pengertian Merek Terkenal

Pengertian merek terkenal dapat disimpulkan dengan memperhatikan kriteria atas suatu merek, yaitu:

“selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (independen) untuk melakukan survey guna memperoleh simpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.”⁴⁶

⁴⁶Imam Sjahputra Tunggal; Heri Herjandono dan Parjio, 2005, *Hukum Merek Indonesia*. Harvarindo, Jakarta, hlm. 44

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa merek terkenal ialah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperoleh karena promosi yang terus menerus oleh pemilik merek yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.

Sedangkan dalam Perjanjian TRIPs, Merek Terkenal terdapat pada Pasal 16 ayat 2 bahwa menentukan apakah suatu merek terkenal adalah dengan mempertimbangkan pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari anggota negara sebagai hasil dari promosi merek tersebut.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek yang mengatur bahwa:⁴⁷

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen)

HKI apabila merek tersebut :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal ,milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai ayat di atas ialah:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia

⁴⁷ Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 115

yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Negara dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Dari penjelasan di atas, unsur untuk menentukan kriteria suatu merek terkenal, yakni:

- a. Pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut.
- b. Reputasi suatu merek karena promosi yang gencar, dan investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya.
- c. Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal juga dijelaskan dalam *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai berikut:

1. *the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
2. *the duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *the duration, extent, and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
5. *the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *the value associated with the mark.*

Dari beberapa kriteria tersebut merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat yang menyimpulkan bahwa merek dikenal luas dalam sektor-sektor yang relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui

pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui penggunaan secara aktual dengan cara meletakkan barang dan jasa di pasaran.

I.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif “membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum”⁴⁸ dalam hal ini penulis menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam mengamati pendaftaran merek terkait dengan merek asing terkenal melalui:

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran merek dan itikad baik.
2. Pendekatan konsep (conseptual approach) yaitu memahami konsep-konsep itikad baik dan pendaftaran merek terkenal.
3. Pendekatan analisis (analytical approach) yaitu untuk mengetahui penerapan suatu ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam praktik dan putusan hakim⁴⁹ terkait dengan pendaftaran merek terkenal.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi⁵⁰.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari study pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dari penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵¹

⁴⁸Jhon Ibrahim, *Teori dan metedologi penelitian hukum normatif*, Bayu Media, Surabaya 2005, Hal 295

⁴⁹Jhon Ibrahim, *Teori dan metedologi penelitian hukum normatif*, Bayu Media, Surabaya 2005, Hal 391

⁵⁰Ahmad Rifa'I, *Penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 201, hal 62

⁵¹Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Pers, jakarta 1986

I.8 Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan Tesis ini penulis menguraikan permasalahan yang terbagi dalam 5 (lima) BAB. Dengan maksud untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan jelas. Adapun bab-bab tersebut adalah:

- BAB I PENDAHULUAN**
- Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ITIKAD BAIK DAN MEREK TERKENAL.**
- Pada bab ini membahas tentang itikad baik dan merek secara umum Undang-undang tentang merek, prinsip-prinsip, hak dan kewajiban para pihak dalam mendaftarkan merek.
- BAB III ANALISA MENGENAI KASUS PENDAFTARAN MEREK TERKENAL.**
- Bab ini membahas tentang teori teori yang berkaitan dengan merek serta kajiannya menurut Undang-undang serta putusan-putusan pengadilan terhadap hal-hal yang terkait dengan merek terutama yang berkaitan dengan merek terkenal.
- BAB IV UNSUR-UNSUR ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM MENGAJUKAN PENDAFTARAN MEREK TERKAIT DENGAN MEREK TERKENAL**
- Bab ini menguraikan tentang hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan yang berkaitan dengan prinsip itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek serta beberapa contoh kasus putusan pengadilan yang hanya berpatokan pada peraturan yang tidak melihat pada dampak yang akan terjadi kemudian.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan saran-saran oleh penulis.

