

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD
BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Kenotariatan*

OLEH :

NAMA: Fahmi Anugraha

N.P.M: 1720020044



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FAHMI ANUGRAHA**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1720020044
Prodi/Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
HAK MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN
MEREK

Pengesahan Tesis:

Medan, 04 Maret 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi



Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

“Tesis Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk
Oleh Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari Rabu, Tanggal 04 Maret 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
Ketua
2. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
Sekretaris
3. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn
Anggota
4. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum
Anggota
5. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum
Anggota

1.

2.

3.

4.

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK”**. Adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 04 Maret 2020

Penulis



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

Merek merupakan salah satu hak yang diakui oleh negara Indonesia dan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hal yang sering terjadi dalam persoalan merek ini ialah ada pihak-pihak yang mendaftarkan atau menggunakan merek orang lain yang terlebih dahulu telah didaftarkan sebelumnya. Padahal berdasarkan Pasal 21 ayat (3) menyebutkan Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Atas dasar persoalan itulah peneliti tertarik mengkaji persoalan merek terdaftar ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi proses pendaftaran hak merek yang didasarkan pada prinsip itikad baik, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik, serta tanggungjawab Pemerintah atas pendaftaran hak merek tersebut.

Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, penelitian bersifat deskriptif, yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pendaftaran hak merek yang didasarkan pada prinsip itikad baik awalnya melalui pemenuhan kaidah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, selanjutnya baru mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman dan pada akhirnya memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substantif, sehingga pemohon merek tersebut dinyatakan layak sebagai pemegang merek yang sah, dan mendapatkan sertifikat dan terdaftar di Daftar Umum Pemegang Merek. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari berbagai aspek dari perlindungan hukum itu sendiri baik itu dari sisi tujuan/fungsi hukum pemegang hak merek, hubungan prinsip-prinsip yang melekat di dalam hak kekayaan intelektual dengan kepastian perlindungan dan dari sisi pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak merek terdaftar. Pertanggungjawaban Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran hak merek dapat dilihat dari sebelum merek itu didaftarkan atau masih dalam proses sesuai Pasal 21 dan Pasal 23 dan juga dari sisi hak merek tersebut sudah terdaftar yang dapat Pemerintah melalui Menteri memperkarsai penghapusan merek sesuai Pasal 72. Selanjutnya tanggungjawab Pemerintah dapat dimintakan melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pada umumnya tanggungjawab itu dalam bentuk pembatalan sertifikat merek, namun dapat pula dimintakan ganti rugi kepada Pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, HAKI, Hak Merek, Prinsip Itikad Baik.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BRAND RIGHTS HOLDERS IS RELATED TO THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE BRAND REGISTRATION PROCESS

Trademark is one of the rights recognized by the Indonesian state and part of Intellectual Property Rights. What often happens in this trademark problem is that there are parties who register or use other people's trademarks that have been previously registered. Whereas pursuant to Article 21 paragraph (3) it states that Trademarks cannot be registered on the basis of an Application filed by an Applicant in bad faith. Based on this problem, researchers are interested in studying the issue of this registered mark. The purpose of this study is to determine the legal protection for the trademark rights registration process based on the principle of good faith, to find out the legal protection for trademark rights holders associated with the principle of good faith, as well as the Government's responsibility for the registration of the trademark rights.

Research methods, this type of research is normative juridical, descriptive research, taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques with the study of literature/study of documentation. This research uses qualitative analysis

Based on the research results it is known that the registration process of trademark rights which is based on the principle of good faith initially through the fulfillment of the rules in Article 21 paragraph (3) of the Trademark Law, then only starts from the application, examination, and announcement and finally meets the administrative requirements and substantive examination, so that the applicant of the mark is declared eligible as a legal mark holder, and get a certificate and is registered in the General Register of Mark Holders. Legal protection for trademark rights holders associated with the principle of good faith can be seen from various aspects of the legal protection itself both in terms of the purpose / function of the legal rights of brand holders, the relationship of the principles inherent in intellectual property rights with certainty of protection and in terms of Imposing sanctions for offenders of registered trademark rights. The accountability of the Government is related to the principle of good faith in the process of registering trademark rights, which can be seen from before the mark was registered or is still being processed in accordance with Article 21 and Article 23 and also in terms of the trademark rights that have been registered that the Government through the Minister can initiate the mark deletion in accordance with Article 72. Furthermore, Government responsibilities can be requested through the Commercial Court in accordance with Article 76 and Article 77 of Law Number 20 Year 2016, in general the responsibility is in the form of revocation of trademark certificates, but compensation can also be requested from the Court.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Trademark Rights, Goodwill Principles.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”**

Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda saya Herman Sakirman dan Ibunda saya Hj. Farida Hanum, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta. Secara khusus terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada istri tercinta Chairunnisa Br Keliat, SH, S.Ked, M.H., atas segala perhatian, dukungan dan doa yang diberikan mulai dari proses perkuliahan hingga dapat diselesaikannya pembuatan tesis ini. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Tesis ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini;
2. Bapak Dr. Adi Mansra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
4. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;

5. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;
6. Terman seperjuangan Ibrohimsyah, S.H.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2017 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 04 Maret 2020
Penulis

FAHMI ANUGRAHA
NPM : 1720020044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
F. Kerangka Teori dan Konsep	17
1. Kerangka teori	17
2. Kerangka konsep	29
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis dan sifat penelitian	31
2. Sumber data	32
3. Teknik dan alat pengumpulan data	33
4. Analisis data	33
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK	 35
A. Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek	35
B. Proses Pengalihan Hak Kekayaan Atas Merek	46

C. Perlindungan Hukum dalam Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik	56
BAB III PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK MEREK AKIBAT ADA PERSAMAAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK	70
A. Tujuan dan Fungsi dari Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek	70
B. Hubungan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dengan Penerapan Prinsip Itikad Baik	82
C. Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek	91
BAB IV TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK	101
A. Kedudukan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip Itikad Baik.	101
B. Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik.	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merek merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam aturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hak kekayaan intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut.

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844.¹ Terkait Hak Kekayaan Intelektual tersebut salah satu hak yang sangat di lindungi di Indonesia ialah HAKI tentang Hak Merek. Hal itu dikarenakan merek merupakan suatu hak yang sangat penting dalam kegiatan usaha ataupun perdagangan. Sehingga dengan demikian Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengikatnya secara hukum. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 19

¹ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 215.

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.²

Era perdagangan bebas yang sudah berlaku beberapa tahun belakangan ini, memberikan kesempatan kepada perusahaan maupun perorangan untuk memasarkan produknya di Indonesia. Merek-merek terkenal dari segala jenis produk baik pakaian, tas, makanan, minuman, sepatu, menghiasi jagat pasar Indonesia. Sebagai salah satu dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia menjadi pangsa pasar bagi banyak produsen untuk memasarkan produknya di Indonesia.

Perusahaan yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memajukan usahanya menggunakan banyak strategi salah satunya dengan menggunakan merek. Merek digunakan untuk memberikan identitas terhadap barang dagangan atau produksi satu perusahaan atau jasa dengan barang atau produksi perusahaan atau jasa lain yang sejenis.³

Menjamurnya produk-produk terkenal luar negeri di Indonesia, memberikan sebuah pekerjaan rumah baru bagi Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi mereka-merek tersebut dari pemalsuan yang dapat saja terjadi. persaingan bisnis yang semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, menjadikan peran hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta untuk mencegah kemungkinan adanya

² *Ibid.*, halaman 218.

³ Siti Marwiyah. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. dalam De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 2. Nomor 1. Juni 2010, halaman 40.

persaingan curang berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya.⁴

Pemalsuan terhadap merek sebuah produk barang atau jasa sering kali terjadi di Indonesia. Merek yang hampir sama banyak terhadap satu produk yang sama sering menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya antara Oreodengan Oredo, Tupperware dengan Tulipware, Honda Karisma dengan Tossa Krisma, dan banyak kasus lainnya. Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.⁵

Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁶ Pandangan yang sama dikemukakan oleh Achmad Umar Zen Purba bahwa sebagai bagian dari HaKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).⁷ Oleh sebab itu pada

⁴ Sulastri. Sati Nomor Yuliana Yuli W. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*. dalam Jurnal Yuridis. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018, halaman 161.

⁵ Agung Sujatmiko (1). *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*. dalam JHAPER. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2016, halaman 170.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1989. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, halaman 41.

⁷ Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, halaman 41.

hakikatnya merk khususnya di Indonesia harus dilindungi karena terkait dengan hak yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sehingga kemudian hak-hak dari orang tersebut dapat terlindungi sebagaimana mestinya.

Merek dengan fungsinya yang demikian strategis dalam persaingan merebut pasar, merek-merek terkenal menjadi incaran banyak kalangan untuk meniru atau membuat merek yang hampir sama, dengan meniru warna, gambar atau bunyi yang sama atau hampir sama dengan merek terkenal yang telah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang sebenarnya. Perbuatan itu dinamakan dengan *passing off*.⁸

Merek yang ada sebenarnya merupakan perwujudan dari reputasi yang bernilai moral, material, dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Reputasi dalam dunia usaha yang dipandang sebagai kunci sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Merek, bagi para pedagang atau pengusaha, merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumennya.⁹

Perbuatan curang yang dilakukan dalam persaingan usaha yang tidak sehat sering muncul, apabila ada suatu merek produk, baik barang ataupun jasa tertentu, yang lebih dahulu terkenal dan laku di pasaran, sehingga hal ini cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan

⁸ Agung Sujatmiko (2). *Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek*. dalam Jurnal Yuridika. Volume 25. Nomor 1. Januari-April 2010, halaman 51.

⁹ Yayuk Sugiarti. *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. dalam Jurnal Jendela Hukum. Volume 3. Nomor 1. April 2016. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, halaman 32.

merek tersebut. Masalahnya, pengusaha tersebut lebih sering menggunakan cara-cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan dengan sangat cepat dan besar. Misalnya dengan cara peniruan atau pemalsuan merek terkenal. Fungsi merek dalam hal ini, adalah sebagai sarana pencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal-muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original.¹⁰

Merek merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen di pasaran luar negeri. Merek merupakan simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas dan mempertahankan pasarnya di luar negeri. *Goodwill* dari suatu produk barang atau jasa merupakan sesuatu yang tak ternilai dalam memperluas pasar.¹¹

Terhadap konsep hak atas merek, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut yaitu adanya suatu penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan intelektualnya terhadap produk tertentu maka diberikan suatu merek tertentu. Untuk membedakan kualitas/karakter/ciri khas suatu produk tertentu maka diberikan suatu merek sehingga produk tersebut dapat dibedakan dengan produk lainnya.¹²

Hak merek merupakan salah satu hak milik intelektual. Hak milik intelektual (*intellectual property rights*) merupakan suatu hak kebendaan yang sah

¹⁰ OK. Saidin I. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Press. halaman 441.

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 160.

¹² Suyud MargoNomor 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, halaman 1.

dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Seperti hak kebendaan lainnya, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun.

Hal yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan 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 sejenisnya lainnya.

Selain merek dagang, terdapat juga hak yang disebut dengan merek jasa. Yang dimaksud dengan merek jasa adalah 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. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Perundang-undangan tentang merek juga memperkenalkan adanya hal yang disebut dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, atau

Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.¹³

Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dilakukan agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mewajibkan merek tersebut harus didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, barulah pemegang merek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, yakni, *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*.¹⁴ Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek tersebut harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.¹⁵

Meskipun prinsip *first to file principle*, bukan *first come*, telah diterapkan dalam Undang-Undang Merek, namun bukan berarti kasus praktik pelanggaran mereka tidak terjadi lagi, namun sebaliknya setiap tahun selalu ada kasus hukum terkait pelanggaran merek, atas dasar kemiripan merek yang digunakan. Salah satu kasus terkait merek tersebut ialah kasus yang terjadi antara PT Intigramindo

¹³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 203-204.

¹⁴ Yayuk Sugiarti. *Op. Cit.*, halaman 34.

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 85.

Persada yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Halim, sebagai penerima lisensi dari pihak Lois Trade Mark-Consultores E Servicos S.A., berdasarkan *Trademark License Agreement* tertanggal 1 Juni 2013 dan sekaligus pemilik merek LOIS yang bergerak pada barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki serta tutup kepala melawan Agus Salim yang tertuang dalam Putusan Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016 menjelaskan terkait perselisihan Indra Halim menggugat saudara Agus Salim sebagai pemilik merek NEWLOIS dan REDLOIS, memiliki nomor sertifikat dengan nomor IDM000043020, yang bergerak dalam pengadaan barang segala macam pakaian jadi, pakaian luar dan dalam untuk pria, wanita, anak-anak dan bayi, baju jeans, celana jeans, rok/blouse, kaos oblong, kaos singlet, pakaian olahraga, pakaian tidur, pakaian renang, jubah, celana dalam, kutang, piyama, kulot, korset, safari, stelan jas, dasi, sarung tangan, ban pinggang, topi, sandal, sepatu, sol sepatu, selop.

Indra Halim sebagai penerima lisensi resmi dari pihak LOIS menilai bahwa merek NEWLOIS dan REDLOIS milik tergugat Agus Salim terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tindakan Tergugat Agus Salim tersebut dalam pandangan Indra Halim sebagai Penggugat digolongkan sebagai itikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Padahal di dalam kegiatan usaha keperdataan di Indonesia terdapat suatu asas yang melekat yaitu asas itikad baik, asas itu menjamin bahwa setiap individu perdata yang ingin melakukan kegiatan usaha, bisnis dalam lingkup keperdataan haruslah mengkedepankan asas tersebut. Hal itu dimaksudkan agar tidak timbulnya perselisihan antar kepentingan satu dengan yang lainnya.

Merek LOIS merupakan merek dari luar negeri yang sudah punya nama besar di Indonesia dalam industri pakaian jadi. Artinya bahwa merek LOIS adalah sebuah *brand* yang terkenal dengan memiliki kualitas yang sangat terjamin. Kalangan konsumen di Indonesia, apalagi yang selama ini memakai produk buatan LOIS tentu dapat saja terkecoh dengan merek NEWLOIS dan REDLOIS, karena dianggap bahwa kedua merek yang disebut belakangan tersebut merupakan bagian dari produk LOIS. Nama merek yang hampir sama itu tentu saja bagian dari persaingan yang tidak sehat antarproduk pakaian jadi. Nama LOIS yang sudah terkenal dibonceng secara serampangan dengan merek NEWLOIS dan REDLOIS.

Menyangkut merek terkenal, maka perlindungan tersebut diperluas tidak hanya terhadap barang atau jasa sejenis, melainkan juga untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. Untuk mengukur keterkenalan suatu merek dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Perlu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai

negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.¹⁶

Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana bisa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mengeluarkan Sertifikat Merek Nomor IDM000043020 untuk merek NEWLOIS, sedangkan Sertifikat Merek untuk Merek LOIS lebih dahulu pendaftarannya. Padahal dalam regulasi yang ada pendaftar pertama kalilah mereknya diberikan nomor registrasi oleh Dirjen HaKI.

Apabila ditilik secara lebih lanjut, maka permasalahan hukum yang digugat oleh Penggugat adalah karena antara merek LOIS dengan merek NEWLOIS memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga dapat memberikan kekeliruan pemahaman bagi konsumen termasuk memberikan kerugian bagi pemilik merek LOIS. Adanya dua merek produk barang dan jasa yang memiliki merek yang hampir sama tersebut yang dikeluarkan oleh Dirjen HaKI, tentunya membuahakan pertanyaan, seperti apa sebenarnya perlindungan hukum yang ada dalam Undang-Undang Merek, terhadap pemilik merek yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya.

Penggunaan merek yang mirip atau hampir sama tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membongceng ketenaran merek-merek yang selama ini dikenal baik oleh konsumen, karena reputasinya. Reputasi itu menyangkut kualitas yang dimiliki oleh merek tersebut. Pembongcengan merek tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga sangat merugikan konsumen maupun pemilik asli merek

¹⁶Agung Sujatmiko (2). *Op. Cit.*, halaman 52.

tersebut. Konsumen tidak dapat lagi membedakan lagi mana merek yang asli dan mana merek yang membonceng. Keadaan seperti ini kalau berjalan terus dalam waktu yang lama, akan menyebabkan kerugian besar bagi pemilik merek yang dibonceng, sehingga harus ada penghentian dari tindakan itu. Pemboncengan merek itu dikenal dengan nama *passing off*.

Passing off merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law*, tetapi dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum *common law*. *Passing off* terjadi manakala seseorang mempresentasikan barangnya seolah-olah sebagai barang milik pihak lain yang sudah terkenal dan memiliki reputasi yang baik atau setidaknya tidak mempunyai hubungan sehingga menimbulkan kekeliruan pada khalayak umum, sehingga hal tersebut memberikan kerugian pada pihak lain.¹⁷

Di dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek (*passing off*) merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), karena tindakan itu mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain untuk membonceng atau mendompleng mereknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Perbuatan *passing off* tersebut dilandasi jalan pintas untuk membangun reputasi merek tanpa biaya yang besar. Atas perbuatan itu, maka *passing off* berpotensi merugikan konsumen dalam jumlah besar dan menyebabkan kebohongan publik (*public*

¹⁷ Wahyu Indah Jati. 2008. *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, halaman42.

confusion) dan atau pun *misleading* di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.¹⁸

Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016 dilihat lebih lanjut bahwa pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang seharusnya, hal itu dikarenakan dalam putusan tingkat pertama Pengadilan memberikan putusan yang menolak gugatan Penggugat. Padahal diketahui bahwasannya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pokoknya menyebutkan suatu merek tertentu tidak dapat lagi didaftarkan apabila sebelumnya telah ada Merek yang serupa atau sama yang telah mendaftarkan terlebih dahulu.

Terkait pada kasus Putusan Nomor 789 K/Pdt. Sus-Hki/2016 ini diketahui bahwa Penggugat sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek LOIS dibandingkan dengan Merek serupa NEWLOIS dan REDLOIS milik Tergugat, sehingga secara aturan pendaftaran itu patut ditolak. Namun, terkait putusan pada tingkat pertama Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat. Persoalan lain yang muncul ialah terkait dengan penerapan prinsip itikad baik yang tergambar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, yang telah diubah sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam contoh kasus ini terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki itikad tidak baik dengan mendaftarkan merek serupa yang telah didaftarkan

¹⁸ Agung Sujatmiko. *Op.Cit.*, halaman 53.

sebelumnya, terlebih merek tersebut secara umum sudah diketahui konsumen/masyarakat.

Atas adanya itikad tidak baik tersebut seharusnya patut pengadilan tingkat pertama seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi yang terjadi sebaliknya Majelis pada pengadilan tingkat pertama menolak gugatan. Pada prinsipnya asas itikad baik ini harus ada pada kegiatan pendaftaran Hak Merek bagi pihak-pihak yang merasa ingin mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila unsur asas itikad baik itu tidak dipenuhi maka pendaftaran merek itu layaklah ditolak sesuai yang diungkapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah diubah berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, atau jika persoalan itu masuk ke ranah Pengadilan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa harus membatalkan merek yang didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, karena asas itikad baik dalam pendaftaran merek harus dikedepankan. Oleh sebab itu harus ditelaah lebih lanjut terkait pertimbangan hakim menolak gugatan tersebut, agar didapati penerapan hukum merek yang seharusnya sesuai asas itikad baik dalam merek. Pada akhirnya Putusan tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi/Penggugat. Hakim Mahkamah Agung menyoroti terkait itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak tergugat/termohon kasasi yang dilakukannya ketika mendaftarkan merek yang terindikasi sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh Penggugat, ditambah merek tersebut dikategorikan sebagai merek terkenal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terlebih terkait dengan perlindungan hukum pemegang hak merek ketika melakukan proses pendaftaran merek, serta ingin ditelaah lebih lanjut terkait penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek guna melindungi pemegang hak merek yang sesungguhnya, sehingga peneliti membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik?
2. Bagaimana perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik?
3. Bagaimana Tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum bidang hukum hak kekayaan intelektual terkait dengan perlindungan hukum terhadap mereka terkenal barang atau jasa. Khususnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sama yang sebelumnya telah terdaftar, atas tindakan pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik.

2. Secara praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menambah pengetahuan terkait dengan aturan hukum tentang hak merek serta bentuk perlindungan hukum bagi merek baik untuk produk barang atau jasa.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada pelaku usaha barang dan jasa terkait dengan perlindungan terhadap merek yang dimiliki, juga bagi Dirjen HaKI sebagai bahan kritikan dalam memberikan sertifikat merek.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek”**, belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang berbicara tentang merek, antara lain:

1. Tesis Nisa Ayu Spica, dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok”**. Pembahasan tentang pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini juga membahas tentang hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek. Pembahasan terakhir penelitian ini adalah terkait dengan Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal.
2. Tesis Ika Ristia Andini Putri, dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terkenal Terkait Dengan Persaingan**

Usaha Tidak Sehat”. Pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat, kemudian upaya hukum terhadap pelanggaran merek terkenal terkait dengan tindakan persaingan usaha tidak sehat serta putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran merek terkenal dalam persaingan usaha tidak sehat.

3. Tesis Sari Budining Dyah, dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2007, dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (Studi Kasus Merek Air Mineral “Aqua”). Pembahasan penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum atas merek terkenal yang dikhususkan pada merek air mineral “Aqua”.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.¹⁹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁰

¹⁹ M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia. halaman 27.

²⁰ *Ibid*, halaman 23.

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.²¹ Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.²²

Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.²³ Memahami hukum secara metodologis sebagai mesin tua yang terus-menerus direperasi, dipreteli dan ditambah sulam yang akhirnya hukum itu diterima yang sifatnya permanen sebagai pedoman kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka sarana dalam pembangunan bangsa harus berlandaskan kepada hukum

²¹ Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 14.

²² Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia. halaman 47.

²³ W. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

bukan kekuasaan, hukumlah sebagai pedoman didalam mengambil suatu keputusan.²⁴

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.²⁵ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.²⁶ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²⁷

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang tidak diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

²⁴ Ediwarman (1). 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cet. II. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 33.

²⁵ I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, halaman 23.

²⁶ M. Solly Lubis. *Op.Cit.*, halaman 30.

²⁷ *Ibid.*, halaman 80.

- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²⁸

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²⁹ Atas dasar pentingnya teori hukum dalam suatu penelitian maka, peneliti dalam hal ini mengambil 2 (dua) teori penting yang pertama ialah Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*).

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selanjutnya ialah teori perlindungan hukum. Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a) memberikan hak dan kewajiban;
 - b) menjamin hak-hak para subjek hukum;

²⁸ Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co, halaman 67.

²⁹ Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 122.

- 2) Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a) hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b) hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c) hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁰

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.³¹

Perlindungan Hukum HaKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur sistem yaitu sebagai berikut:

- 1) Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum;
- 2) Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HaKI yang diatur oleh undang-undang;
- 3) Pendaftaran perlindungan, HaKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang boleh tidak didaftarkan;
- 4) Jangka waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HaKI itu dilindungi oleh undang-undang; dan

³⁰ Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 31.

³¹ *Ibid.*

- 5) Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran HaKI, maka pelanggar harus di hukum, baik secara pidana maupun secara perdata.³²

Perlindungan hukum HaKI merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran HaKI oleh orang-orang yang tidak berhak. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.³³

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan

³² Abdulkadir Muhammad. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 144.

³³ Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 39.

manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.³⁴

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.³⁵ Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan

³⁴ *Ibid.*, halaman 57.

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 21.

(memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.³⁶ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.³⁷ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁸ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- 2) Subjek hukum; dan
- 3) Objek perlindungan hukum.³⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

³⁶ Maria Theresia Geme. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012, halaman 99.

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. Ke-1, halaman 262.

³⁸ *Ibid.*, halaman 263.

³⁹ *Ibid.*

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁰

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁴¹

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- 2) Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁴²

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

⁴⁰ Anonim. "Perlindungan Hukum". melalui www.statushukum.com. diakses pada tanggal 25 April 2019.

⁴¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, halaman 264.

⁴²*Ibid.*

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai teori yang pertama dan diperlukan pada penelitian ini guna menelaah dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi hak merek yang terkenal atau dengan kata lain yang dikenal secara umum di dalam masyarakat. Termasuk kaitannya dengan Asas Itikad Baik yang seharusnya diberlakukan pada saat dilakukannya pendaftaran hak merek oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas keterkaitan asas itikad baik dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak kekayaan intelektual milik seseorang, terkhusus hak merek yang pada umumnya berdampak pada keuntungan secara ekonomi bagi pemiliknya atau bahkan sebaliknya.

b. Teori pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (*Reward Theory*)

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HaKI, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori yang dimaksud ialah yang disebut sebagai *Reward Theory* (Pengakuan atas HaKI) yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan

penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.⁴³

Hak Kekayaan Intelektual (khususnya hak merek) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Right* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.

Hak milik intelektual termasuk hak merek merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.⁴⁴

Pada prinsipnya HAKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. HAKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak hasil temuan termasuk kreativitas merek yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada pihak lain

⁴³ Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, halaman 44.

⁴⁴ John F. William. 1996. *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*. London: Kogan Page, halaman 11.

yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HAKI yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.⁴⁵

Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsanya menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan dengan pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan (*property*), bilamana karya-karya tersebut diperoleh manfaat ekonomi yang bisa dinikmati. HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

Hal ini juga beranjak dari nilai-nilai yang ada pada *reward theory* bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk menemukan sesuatu kreativitas haruslah diberikan penghargaan baik dari segi pengakuan yang dilakukan dengan pendaftaran merek maupun dari sisi ekonomi yang akan diperolehnya termasuk pada hak mirik tadi. Hak atas kekayaan yang timbul karena, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh mengusai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat dalam arti yang

⁴⁵ Dan Allatify. "HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri)". <http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html>, diakses tanggal 04 September 2019, pukul 17:57 WIB.

seluas-luasnya juga meliputi milik yang tak terwujud.⁴⁶ Hak kekayaan intelektual sebagai obyek pemilikan dikonstruksikan sebagai benda tak terwujud atau benda tak bertubuh (*intangibles, onlichaamelijk*) yang dihasilkan dari benak manusia. Meskipun demikian obyek pemilikan tersebut diabstrasikan sebagai semacam benda bergerak (*moveable*) yang bisa dipindah tangankan dengan mudah.⁴⁷

Reward Theory ataupun teori pengakuan atas kekayaan intelektual ini diperlukan dalam penelitian ini karena melalui teori ini akan dikaji secara lebih mendalam bahwa tentang pihak-pihak yang memang telah menciptakan suatu kreativitas khususnya di bidang merek, maka haruslah diberikan pengakuan dan penghargaan, pengakuan ini akan di dapati dengan adanya pendaftaran hak merek sehingga selanjutnya keuntungan secara ekonomi akan di dapati seiring dengan telah didaftarkannya hak merek kepemilikan orang tersebut. Atas dasar itu *Reward Theory* juga akan dipandang dari sisi asas itikad baik dalam pendaftaran merek oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas merek yang dimaksud.

2. Kerangka Konsep

Terdapat beberapa kerangka konsep yang diperlukan dalam penelitian, konsep ini yaitu:

- a. Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara,

⁴⁶ Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharat Karya Aksara, halaman 118.

⁴⁷ Oentoeng Soerapati. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, halaman 1.

hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.

- b. Perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁴⁸
- c. Hak atas merek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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 menggunakannya. Atau dengan kata lain dikatakan (pemegang hak atas merek).
- d. Lisensi menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk rnenggunakan Merek terdaftar. Dengan kata lain merek terdaftar adalah, merek yang telah didaftarkan oleh pemohon pendaftaran hak merek dan lisensinya telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Itikad baik adalah pemohon pendaftar hak merek yang jujur, yang sebaliknya tidak memiliki niat untuk beritikad tidak baik, yaitu pemohon

⁴⁸ Maria Theresia Geme. *Loc.Cit.*

yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.⁵⁰ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian ini seperti juga disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁵¹

⁴⁹ Penjelasan atas Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁵⁰ Ediwarman (2). 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 94.

⁵¹ Bismar Nasution. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 4.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian normatif adalah data sekunder. Di dalam kepastakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri.⁵²

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki,⁵³ dimana di dalam penelitian ini diantaranya: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, jurnal dan juga bahan-bahan yang ada dimedia cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

⁵² Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*, halaman 17-18.

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, halaman 173.

- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.⁵⁴

3. Teknik pengumpulan data

Prosesur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hal itu pada pokoknya teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁵

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ediwarman (3). 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 21.

dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁵⁶

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis kemudian digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

⁵⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK

A. Prinsip Itikad Baik dalam Pendaftaran Hak Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.⁵⁷ Sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Undang-Undang Merek telah mengaskan pengertian dari merek, di dalam undang-undang merek yang baru juga tidak terlalu berbeda dengan pengertian merek pada undang-undang yang lalu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan merek, yaitu:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.

⁵⁷ Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 87.

Lingkup merek itu sendiri terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. 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 adalah 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.

Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerguian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Misalnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Ini berarti sudah terjadi itikad baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Di dalam melihat kedudukan prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dilihat berdasarkan latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan tersebut dan dari penjelasan yang dianut tiap-tiap undang-undang itu.

Berdasarkan teori pengakuan atas kekayaan intelektual tentu peraturan perundang-undang itu dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan dan keamanan di dalam masyarakat (Warga negara Indonesia), akan tetapi aturan yang dibentuk tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai kepatutan Pancasila yang memperhatikan tiap-tiap silanya. Sehingga tanggungjawab negara hukum untuk melindungi tiap warga negaranya termasuk pengusaha-pengusaha ataupun para pemegang hak kekayaan intelektual seperti hak merek sesuai dengan asas keadilan bagi semuanya. Oleh karena itu uraian di dalam Undang-Undang Merek juga tidak boleh keluar dari kaidah yang dimaksud di dalam teori pengakuan atas kekayaan intelektual itu. Sehingga produk hukum merek yang dibuat tetap berpegangan tidak hanya untuk kepentingan masyarakat melainkan juga kepentingan perkembangan negara.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan

lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalamam melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-undang Merek yang lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru.⁵⁹

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Merek yang baru dibandingkan dengan Undang-undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini di maksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah Permohonan tersebut di setujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan lebih singkat dari jangka waktu

⁵⁹ Penjelasan Undanng-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

pengumuman berdasarkan Undang-undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan Hak Prioritas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur bahwa apabila Pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti Permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek Dagang dan Merek Jasa dalam Undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga

sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.⁶⁰

Artinya kedudukan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat dibuktikan dari berbagai uraian pasal dalam undang-undang tersebut yang bermaksud untuk melindungi pemegang hak merek terdaftar yang sebenarnya. Seperti yang di uraikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”, maka tegaslah bahwa ketika seseorang ingin mendaftarkan hak merek secara sah diawali dengan suatu prinsip itikad baik (perlawanan dari itikad tidak baik). Wujud dari prinsip itikad baik itu juga dapat terlihat dari penentuan tidak semua merek dapat didaftarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila:

1. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum. Misalnya, tanda tengkora di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda ini telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Misalnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.⁶¹

Kedudukan prinsip itikad baik itu juga dibuktikan dari perlindungan merek terkenal yang telah dipakai oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-HC.02.01 Tahun 1991, disebutkan bahwa yang dimaksud

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman, 88.

dengan merek terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di depan, merupakan perlindungan hukum yang jitu bagi perlindungan merek-merek terkenal milik orang lain.

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Di dalam pembahasan ini merek terkenal yang dimaksud ialah merek LOIS yang bergerak pada barang-barang pakaian luar dan pakaian dalam, alas kaki serta tutup kepala. Dengan kata lain teranglah sudah bahwasannya kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara tegas disebutkan pada Pasal 4, namun pada umumnya diuraikan secara gamblang di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut guna melindungi pemegang hak merek.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek diaplikasikan secara nyata pada Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Oleh sebab itu pantaslah dikatakan kedudukan prinsip itikad baik di dalam Undang-Undang Merek yang baru ini nyata diterapkan. Sesuai dengan pemaparan sebelumnya yaitu teori perlindungan hukum dan teori pengakuan atas kekayaan intelektual bahwa untuk mengetahui secara jelas produk hukum yang dibuat tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat dan negara maka dapat dilihat dari uraian penjelasan dari undang-undang yang dimaksud, dalam hal ini penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan itu pada pokoknya menerangkan beberapa perbedaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah satu pembedanya ialah Undang-Undang Merek yang baru ada memfokuskan pembahasan terkait indikasi geografis. Hal itu mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional, Oleh karena itu, Undang-Undang 20 Tahun 2016 ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Selain daripada itu ada pengembangan atas undang-undang yang baru, walaupun begitu prinsip itikad baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kegiatan pendaftaran hak merek.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang 20 Tahun 2016 lingkup Merek yang

dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.

Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.⁶²

Pengaturan tentang merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan pergantian undang-undang. Peraturan tentang merek pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah UU Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelumnya, Indonesia menggunakan

⁶² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU merek Kolonial tahun 1912. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia memperbaharui pengaturan merek dalam UU Nomor 21 tahun 1961 dengan UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan perjanjian internasional mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*)-GATT.

Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan UU Nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya dilakukan perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memuat ketentuan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-Aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*)-GATT. Beberapa perubahan penting lain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.⁶³

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan pengaturan terbaru tentang merek yang berlaku saat ini. Dimana keluarnya pengaturan baru ini dikarenakan pertimbangan yuridis yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bagian konsideran huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang

⁶³ Tim Lindsey, Eddy Daiman, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, halaman 132.

Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.

Beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek adalah dalam bentuk penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek dengan adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan.

Melalui pengaturan yuridis yang tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang merek tersebut, para pemilik merek yang sadar hukum dan peduli akan pentingnya pengembangan ekuitas merek akan berupaya mendaftarkan mereknya agar mendapatkan proteksi hukum. Di sisi lain, pihak-pihak tertentu yang beriktikad tidak baik menempuh jalan pintas dengan melakukan peniruan atas merek yang telah terdaftar.⁶⁴ Pelanggaran hak atas merek akan merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut.⁶⁵ Oleh sebab itu prinsip itikad baik mempunyai kedudukan yang krusial di dalam proses pendaftaran hak merek baik itu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶⁴ Casavera. *Op.Cit.*, halaman 5-6.

⁶⁵ Ok. Saidin II. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada, halaman 359.

B. Proses Pengalihan Hak Kekayaan Atas Merek

Istilah hak kekayaan intelektual terdiri dari dua kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemilik, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan dan penemuan di bidang teknologi dan jasa. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Di dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.⁶⁶ Dikarenakan hak kekayaan intelektual seseorang berupa karya-karya seperti hak merek merupakan objek benda intelektual, maka hak merek itu juga dapat dilakukan terhadapnya pengalihan kepada orang lain. Untuk memahami tujuan dari pengalihan hak atas merek dan kedudukannya dalam hukum positif Indonesia, maka sebelumnya harus dipahami pula hakikat dari hak kebendaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena hak atas merek juga dapat dikategorikan sebagai hak kebendaan seseorang. Karena beralihnya hak atas kekayaan merek diantaranya ialah bisa dengan perjanjian

⁶⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 112.

maupun hibah, yang hal itu diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke -11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Soediman Kartohadiprodo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Adapun menurut L.J. van Apeldoorn, hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.

Atas dasar itu, Buku II KUH Perdata tidak hanya memuat mengenai ketentuan hukum benda saja, tetapi juga memuat mengenai hukum waris (salah satu sebab pengalihan dalam hak milik). Diaturkannya hukum waris dalam Buku II KUH Perdata dengan pertimbangan, karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa hak waris itu merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan atas boedel dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena dianggap sebagai hak kebendaan, jadi diatur dalam Buku II KUH Perdata. Adapun menurut pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris diatur dalam Buku II KUH Perdata karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik (sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata) dan hak milik itu diatur pula dalam Buku II KUH Perdata.⁶⁷

Sistem pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan

⁶⁷ P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 175.

dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Hal ini berlawanan dengan sistem hukum perikatan, di mana hukum perikatan mengenal sistem terbuka. Artinya, orang dapat mengadakan perikatan ataupun perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali. Jadi, siapa pun boleh mengadakan suatu perikatan atau perjanjian mengenal asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, berlakunya asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Adapun, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Soediman Kartohadiprojo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwam, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga. Adapun menurut Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek

hukum. Hakikat benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum objektif.

Jadi, di dalam sistem hukum perdata (KUH Perdata), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu barang yang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Selain pengertian tersebut benda (*zaak*) dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUH Perdata).
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUH Perdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUH Perdata).⁶⁸

Atas seluruh uraian tersebut dapat diambil pemahaman bahwasannya hak kekayaan intelektual termasuk hak merek merupakan suatu hak kebendaan yang tak berwujud. Melalui dasar hak kebendaan itu, hak merek dapat dialihkan kepemilikan haknya kepada orang lain. Tentu selain secara umum merujuk pada KUH Perdata, peralihan hak kebendaan terhadap benda tak berwujud berupa merek harus melihat peraturan perundang-undangan yang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peralihan hak atas merek termasuk dalam ruang lingkup untuk memastikan kepemilikan hak kekayaan intelektual seseorang. Hal yang mendasar dalam mengalihkan hak atas merek ialah sebelumnya hak merek tersebut haruslah terdaftar, itu diperlukan agar hak merek tersebut diakui dan dilindungi oleh

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 176-177.

negara, begitu pula ketika hak atas merek tersebut hendak untuk dialihkan. Pengalihan hak atas merek itu juga harus dicatatkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan “Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.”

Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan dewasa ini, menyebabkan kegiatan di sektor perdagangan meningkat dengan beragamnya produk barang maupun jasa yang ditemukan di pasaran. Barang dan jasa yang diproduksi merupakan hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada dasarnya HKI merupakan hak yang timbul dari hasil kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan produk maupun karya, yang menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Salah satu cabang HKI yang memegang peran penting adalah merek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (sekarang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) menerangkan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Suatu merek dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui promosi yang terus-menerus umumnya melalui iklan yang menarik dan strategis atas barang yang menggunakan merek tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad. 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 229-230.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Atas dasar itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRiPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁷⁰

Penyesuaian yang dimaksud juga termasuk penyesuaian dalam hal kegiatan peralihan hak atas merek. Akan tetapi, walaupun peralihan hak atas merek itu harus disesuaikan, berdasarkan kajian teori perlindungan hukum, penyesuaian yang dilakukan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan ada di Indonesia. Karena jika penyesuaian dari negara lain tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat di Indonesia maka

⁷⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

penyesuaian yang telah dilakukan tidak akan dapat diterapkan. Oleh karenanya teori perlindungan hukum memberikan pandangan bahwa penyesuaian itu tetap berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Terkhusus terkait peralihan tentu berkaitan tentang hukum positif, hukum adat bahkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang pada dasarnya hal itu tidak dikenal di konvensi-konvensi internasional.

Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, setiap pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya di direktorat jenderal merek untuk dicatat dalam daftar umum merek.⁷¹ Lengkapnya pengalihan hak atas merek dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, pada saat sekarang ini ketentuan pengalihan hak atas merek itu telah diubah namun pada substansinya tidak banyak perbedaan, yaitu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
2. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan *pacta* pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika sernua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sarna.

⁷¹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit.*, halaman 126.

3. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
4. Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
5. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
6. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
7. Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
8. Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dapat dilihat bahwa pengalihan itu walaupun menyerap dari konvensi-konvensi intelektual internasional, akan tetapi produk hukum yang diciptakan di Indonesia dalam pengalihan tetap mengedepankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Seperti halnya pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan wujud dari konsep negara hukum, yang walaupun mengadopsi ketentuan hukum dari luar negeri, akan tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk pengalihan hak atas merek ini.

Pengalihan hak ini tentunya wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HAKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak yang telah dicatat akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila pengalihan hak atas merek terdaftar tidak dicatatkan dalam Daftar umum Merek, akan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Selain pengalihan hak seperti diatur di atas, pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa. Perjanjian lisensi akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi inipun wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HAKI. Sekalipun telah ada lisensi, pemilik merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi tentu dapat ditentukan bahwa penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga.

Terhadap merek yang dibatalkan karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Penerima lisensi yang beritikad baik (prinsip itikad baik) tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi selanjutnya tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Apabila pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.⁷²

⁷² Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 90-91.

Pada pokok pengalihan hak atas merek dapat dilakukan oleh pemegang merek terdaftar yang sah, sehingga untuk mengalihkan hak atas merek tersebut sebelumnya pemilik hak merek harus mendaftarkan hak merek di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, pada akhirnya nanti akan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan serupa dengan pengalihan hak kebendaan yang diterapkan di dalam KUH Perdata, namun pada pokoknya dalam pengalihan hak merek ini dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Di dalam melakukan pengalihan hak atas merek pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, hal itu sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Perlindungan Hukum dalam Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pendaftaran merek harus disertai prinsip itikad baik (*good faith*) yang mana prinsip ini melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan ketika tidak ada gugatan pembatalan merek. Maksudnya ketika pendaftar merek diterima mereknya ia harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya mula asal diciptakan atau murni hasil kreasinya (*origin*).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan agar negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat.⁷³

Atas dasar itu dinilai penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.⁷⁴

Prinsip baik merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek, pasalnya pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan permohonan pendaftaran merek tidak akan diterima jika tidak

⁷³ Ari Wibowo. 2015. "Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". dalam *Jurnal Privat Law*. Volume VII. Juni. 2015, halaman 32.

⁷⁴ *Ibid.*

memiliki itikad baik. Dalam konteks ini dapat dikorelasikan bahwa prinsip itikad baik merupakan hal absolut untuk selanjutnya menggunakan hak atas merek tertentu. Ketika diketahui ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan yang mana dianggap salah satu pihak lainnya menggunakan dalih adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak maka harus ditentukan oleh Pengadilan Niaga untuk putusan tingkat pertama dan dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

Selanjutnya apabila ditelaah lebih lanjut mengenai pendaftaran merek, maka tidak jauh pula berikatan dengan keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang di dalamnya terkandung tentang pendaftaran merek. Tentu tidak ada secara gamblang disebutkan dalam undang-undang merek tersebut mengenai prinsip itikad baik secara jelas, akan tetapi secara tersyirat maka dapat dikatakan bahwa asas itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan hal sudah sepatutnya berada dan dimiliki oleh pendaftar merek di kantor merek.

Di dalam pendaftaran merek diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografisnya mengatur secara implisit tentang itikad baik yang mana dapat ditelaah melalui merek yang didaftarkan tidak diterima atau ditolak apabila sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 tentang pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal tersebut dalam artian tidak beritikad baik dapat diambil dari penjelasan tentang Pasal 20 tersebut yang mana pendaftar merek tidak dapat

diterima jika bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, terlebih lagi berkaitan dengan hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis dan semacamnya dan juga tidak memiliki daya pembeda yang mana merupakan dari tujuan adanya merek dan fungsi merek.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Pasal inilah melandasi pentingnya seseorang melakukan pendaftaran atas hak merek yang dimilikinya, guna memperoleh kekuatan hukum dan perlindungan hukum atasnya. Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik (prinsip itikad baik) dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Terdapat suatu pendapat menurut Munir Fuady suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merek tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis.
6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
8. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
10. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.⁷⁵

Pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa.

Kelas barang atau jasa dalam kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Apabila merek akan dimintakan pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan akan pendaftarannya harus diajukan secara terpisah.⁷⁶

Berdasarkan uraian pengertian Undang-Undang Merek yang telah dijabarkan sebelumnya, ada 2 (dua) hal atau pembahasan pokok yang dapat dipetik/pahami. Pertama terkait bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:

1. Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, cat kuda terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat/barang lain yang bermerek kuda.
2. Merek perkataan. Misalnya, Rexona, Tancho, Bodrek, dan sebagainya.
3. Huruf atau angka, misalnya, Sirup ABC, minyak rambut 4711.
4. Merek kombinasi. Misalnya, kombinasi nama dengan gambar.⁷⁷

Melalui pengerti merek itu juga, disebutkan ada beberapa jenis merek, yang kemudian di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 dari Undang-Undang

⁷⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 204-205.

⁷⁶ Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 89.

⁷⁷ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 219-220.

Nomor 15 Tahun 2001 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah 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.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa-jasa sejenis lainnya.

Setelah mengetahui dan memahami jenis-jenis merek dan memahami bahwa pendaftaran hak merek merupakan bagian dari prinsip itikad baik yang dipraktekkan dalam kegiatan usaha, begitu juga sebaliknya prinsip itikad baik harus dikedepankan ketika seseorang/badan usaha ingin mengukuhkan hak merek miliknya menjadi terdaftar secara hukum. Selanjutnya akan dijabarkan langkah-langkah/mechanisme dari proses pendaftaran hak merek yang berdasarkan prinsip itikad baik, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman sampai keluarnya sertifikat hak merek terdaftar atas nama pemegang merek yang sah.

1. Permohonan

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis, dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal HAKI, sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun sekarang telah diubah dengan undang-undang terbaru. Hal yang substansial dalam pendaftaran hak

merek itu secara tegas di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. kelas barang darr/atau kelas jasa serta uraian jenis barang darr/atau jenis jasa.

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, oleh pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran Merek.⁷⁸ Dalam surat permohonan harus dicantumkan hal-hal sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,

Pemohon dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa secara bersama-sama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang sama-sama berhak atas merek tersebut, dengan begitu:

- a. semua nama pemohon harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;
- b. surat permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan, dan

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 220.

- c. apabila permohonan pendaftaran dilakukan oleh seorang Kuasa, surat kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.⁷⁹

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktorat Jenderal akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya jika persyaratan dianggap lengkap maka Direktorat Jenderal akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan Direktorat Jenderal akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif.⁸⁰ Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

1. Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 221.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 221-222.

3. Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
4. Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri. Sedangkan pemeriksaan substantif maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak.

Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan terkait merek yang dapat dilakukan penolakan terhadap pendaftarannya, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. rnerupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu tiga puluh hari dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan atas penolakan tersebut dengan mengemukakan alasan. Jika tanggapan dan keberatan pemohon atau kuasanya diterima, pengumuman merek akan dilakukan, sebaliknya jika tidak diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal akan ditetapkan Surat Keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran.⁸¹

Terhadap penolakan permohonan merek, dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek sebagai badan yang independen dilingkungan Departemen Kehakiman dan HAM. Komisi ini akan membentuk suatu majelis yang akan memeriksa permohonan banding yang telah diajukan. Dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, pemohon banding dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.⁸²

3. Pengumuman

⁸¹ *Ibid.*, halaman 223.

⁸² Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 90.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jendral permohonan akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Merek.⁸³ Baik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mempunyai ketentuan yang pada pokoknya sama terkait hal yang harus dicantumkan dalam melakukan pengumuman pendaftaran merek. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terkait permohonan pendaftaran hak merek, selanjutnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HAKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan

⁸³ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 223.

mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.⁸⁴ Uraian itu saat sekarang ini telah diubah dalam undang-undang merek yang baru pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
3. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

Terkait pengumuman pendaftaran merek itu telah diubah dengan undang-undang yang baru baik dari sisi jangka waktu pengumuman maupun dari sisi sarana pengumuman baik itu sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Oleh karenanya pada saat sekarang ini jika ingin melakukan permohonan pendaftaran hak merek landasan hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selama jangka waktu pengumuman Merek dalam Berita Resmi Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan Pendaftaran Merek tersebut dengan dikenai biaya. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan, Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dan kuasanya. Dan pemohon atau kuasanya harus membalas surat keberatan dengan sautu sanggahan kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2

⁸⁴ Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 89.

(dua) bulan. (Namun dalam Undang-Undang Merek yang baru keberatan dan sanggahan langsung disampaikan kepada pihak kementerian terkait).

Berdasarkan keberatan dan sanggahan tersebut Direktorat Jenderal memerintahkan kepada pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima maka permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya yang ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal/Menteri mere tersebut harus didaftar dalam Daftar Umum Merek, dan untuk selanjutnya kepada pemohon atau kuasanya akan diberikan sertifikat hak atas merek.⁸⁵

Pada pokoknya Setiap permohonan merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek Departemen Kehakiman dan HAM dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.⁸⁶ Permohonan pendaftaran merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh pemohon atau kausanya kepada departemen pemerintah yang berwenang. Jika pemohon adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas seperti tersebut di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang peratama sekali di terima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁸⁷

⁸⁵ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 224-225.

⁸⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit.*, halaman 125.

⁸⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 205.

Hal ini sesuai dengan uraian penjelasan atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.⁸⁸ Atas dasar itu proses dari pendaftaran merek harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dari merek yang akan didaftarkan tersebut.

Setelah semua proses berawal dari permohonan yang berdasarkan itikad baik, pemeriksaan, dan pengumuman dilewati oleh pihak pemohon pendaftaran merek dan pada akhirnya memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substantif, sehingga pemohon merek tersebut dinyatakan layak sebagai pemegang merek yang sah. Atas hal itu hak merek yang didaftarkan tersebut terdaftar dan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek. Sehingga pantaslah pihak pemohon tersebut dinyatakan sebagai pemegang hak atas merek terdaftar. Disini pemegang hak atas merek terdaftar yang terbukti beritikad baik sudah mendapatkan kekuatan hukum atas mereknya dan diberikan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana tanggungjawab negara sebagai negara hukum. Hal itu sebagai pengaplikasian dari teori perlindungan hukum itu sendiri.

⁸⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB III

PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK MEREK AKIBAT ADA PERSAMAAN MEREK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK

A. Tujuan dan Fungsi dari Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek

Perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸⁹ Hak Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diakui di Indonesia dan sudah selayaknya harus dilindungi bagi setiap orang pemegang haknya yang telah terdaftar secara sah. Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemegang Hak Merek yang telah didaftarkan guna menjamin terciptanya tanggungjawab Negara menjaga tiap warga negaranya.

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek ialah bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang hal yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya.

Roscou Poun mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

⁸⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit.*, halaman 113.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis, yaitu;

1. *Public interest* (kepentingan umum).

Adapun kepentingan umum (*public interest*) yang utama meliputi:

- a. Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
- b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. *Social interest* (kepentingan masyarakat).

Ada enam kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum, yang meliputi:

- a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
- b. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi.
- c. Masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*.
- d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*).
- e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry, dan penemuan baru (termasuk hak-hak kekayaan intelektual, dalam hal ini hak merek).
- f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.

3. *Privaat interest* (kepentingan individual).

Ada tiga jenis kepentingan individual (*privaat interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu:

- a. Kepentingan kepribadian (*interest personality*), meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat.
- b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic*).
- c. Kepentingan substansi (*interest of substance*), meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industry dan kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh.⁹⁰

Atas uraian tujuan hukum tersebut juga menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar setelah melewati proses permohonan pendaftaran hak merek, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman, sampai pada penerimaan sertifikat hak merek sehingga hak atas merek seseorang tersebut tertuang dalam Daftar Umum Merek merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya untuk mengakomodir terciptanya tujuan hukum yang dimaksud dalam perlindungan hak atas merek, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya wujud tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari uraian Jeremy Bentham dalam memahami tujuan hukum.

Jeremu Bentham dengan teori utilitasnya, berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata hal yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa

⁹⁰ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 175-177.

memperhatikan soal keadilan. Teori ini menempatkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya. Apabila disintesiskan (padukan) kedelapan pandangan di atas, dengan begitu tujuan hukum adalah:

1. Perlindungan kepentingan masyarakat.
2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat.
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁹¹

Atas dasar itu untuk mencapai tujuan hukum di atas, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural, hukum harus berkompeten dan juga adil, dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat/publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak atas merek maka tujuan hukum itu bahkan meliputi kepentingan baik untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat (pembeli barang yang bermerek) dan kepentingan dari pemegang hak merek terdaftar secara sah, hal itu juga berkaitan dengan sifat dari hak kekayaan intelektual merek yang bersifat eksklusif dan mutlak.

Hak kekayaan intelektual (terkhusus Hak Merek) bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun

⁹¹ *Ibid.*, halaman 179.

menggunakannya.⁹² Sebelumnya di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 perlindungan hukum diberikan yaitu "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Namun di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan dapat diperpanjang berapa lama dan sampai kapan. Oleh karenanya pemerintah membentuk undang-undang baru untuk mengakomodir lebih lanjut terkait perlindungan hukum hak atas merek, yaitu di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
2. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 [enam] bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
4. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Melalui pembaharuan dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar tersebut mengisyaratkan pentingnya memastikan perlindungan hukum pemegang hak merek diaplikasikan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan hukum itu benar-benar tercapai. Hal ini juga erat kaitannya dalam kajian teori perlindungan hukum yang mengakomodir kepentingan-kepentingan tiap orang yang seharusnya dilindungi sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada.

⁹² N.E.Algra, et.al. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, halaman 210.

Kepemilikan hak kekayaan intelektual seperti hak merek merupakan bagian tanggungjawab Negara untuk melindunginya dari pihak-pihak lain yang tidak beritikad baik untuk mengambil alih hak merek milik orang lain.

Secara filosofi konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa dilepaskan pemikiran John Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.⁹³ Intinya adalah bahwa manusia mempunyai hak memiliki ataupun minimal yang ada dalam dirinya termasuk akal budinya, buah pikiran, ide atau gagasan serta kepekaan terhadap lingkungan yang kemudian diolah dengan memadukan, memisahkan, mengurangi atau menambah apa yang sudah ada di alam dan menyatakan secara bertanggung jawab dialah sang empunya gagasan (pemiliki hak atas merek).

Sehingga disini HKI lahir dari hak alamiah yang secara nyata ada sejak manusia lahir sehingga HKI merupakan salah satu bagian dari hak azasi manusia (*human rights*) dan pengaruh hukum kodrat John Locke ini mempengaruhi hukum Perancis yang melahirkan doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan pengormatan atau penghargaan atas karya tersebut. Doktrin hak moral kemudian juga diadopsi

⁹³ Thum Nikolus. 2000. *Intellectual Property Rights, National System and Harmonisation in Europe*. New York: Physica_Verl, halaman 5.

dalam pasal 6 Konvensi Bern 1886. Pengakuan HKI sebagai salah satu bentuk hak azasi manusia termuat dalam pasal 27 Declaration Universal of Human Rights 1948 yang berbunyi “*Everyone has right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author*”

Lebih jauh lagi filosofi rezim Hak Kekayaan Intelektual adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan biaya demi sebuah karya atau temuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar menikmati secara eksklusif hasil olah pikirnya. Dasar pemikiran tersebut sudah ada sejak filusuf Yunani Aristoteles dengan teori keadilannya. Bahwa seseorang mempunyai hak untuk memperoleh imbalan atas jerih payah yang dikerjakannya atau dikenal dikenal dengan keadilan distributif. Falsafah ini dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual melahirkan *reward theory, recovery theory, incentive theory, dan public benefit theory* yang mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif di beri insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Artinya hukum menjamin pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta temuannya mendorong masyarakat untuk menghasilkan kreatifitas.

Konsep kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (termasuk perlindungan hukumnya) termasuk hak merek yang berasal dari Eropa berbeda dengan konsep kepemilikan kreatifitas intelektual yang mendasarkan pada pemikiran sebagian

besar masyarakat Indonesia. Peradaban bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu sudah mengenal karya-karya seni yang sangat monumental seperti candi Borobudur, Prambanan, tari-tarian, ceritera rakyat yang berasal dari pelbagai suku bangsa di Indonesia dan kekayaan atas pengetahuan tentang obat-obatan dari sumber hayati (*genetic resources*) atau di Jawa sebagai pengetahuan tentang jamu (istilah populer sekarang obat herbal) sudah tidak diragukan lagi. Kreativitas tersebut oleh para seniman atau kreatornya dan oleh penemu pengetahuan tersebut tidak bermaksud untuk dimiliki monopoli atau mengklaim sebagai milik pribadi.

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep hak atas kekayaan intelektual, masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*).⁹⁴ Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat kongkrit. Orang Indonesia tidak mengenal tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang Barat. Dalam Adat hanya mengakui produk (*in perse*) yang dihasilkan oleh pencipta dan si pencipta hanya boleh mengklaim kepemilikan produk hasil ciptaannya dan Adat tidak membolehkan pencipta untuk mengklaim ide intelektual (HKI) yang mendasar pembuatan produk karena HKI adalah tidak real atau kongkret.

Kosmologi masyarakat Indonesia menempatkan seorang individu tidak dipisahkan dari lingkungan yang mengitarinya, masyarakat, alam dan bahkan kekuatan gaib. Fritjof Capra menyebutnya sebagai pandangan tradisi mistis. Adat

⁹⁴ Agus Sarjono I. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI, halaman 72.

tidak mengakui kepemilikan yang bersifat monopoli karena individu serta segala yang dimilikinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan yang mengitarinya.⁹⁵ Hal ini berakibat bahwa seorang individu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dan/atau pengeksploitasian hak miliknya kepada masyarakat, alam dan kekuatan gaib yang mengitarinya. Latar belakang dapat menjelaskan mengapa pada masa penjajahan Belanda hak monopoli atas karya intelektual tidak dikenal dalam masyarakat Indonesia. Karena karya intelektual tidak hanya dibutuhkan oleh individu pemiliknya tapi juga komunitas dimana pemilik karya tersebut tinggal.⁹⁶

Hal ini berbeda dengan doktrin moral diadopsi oleh rezim HKI dengan kepemilikan eksklusif untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Jadi jelas sekali bahwa perlindungan HKI mengadopsi gagasan yang mengedepankan hak-hak individu atau dengan kata lain perlindungan HKI mengadopsi paham individualis. Paham ini menerima seseorang itu memiliki harga perseorangan yang kuat, kalau hendak dikatakan mutlak, Seseorang atau individu diyakini memiliki harga moral yang intrinsik. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka paham perseorangan mendorong otonomi seseorang dalam berpikir dan bertindak.⁹⁷ Sebagai konsekuensi maka eksklusifitas diri sebagai individu (*individual privacy*) mendapat tempat dan diakui sebagai penting. Seseorang benar-benar otonom karena dilepaskan dengan

⁹⁵ M. Thoyibi. 2007. *Titik Balik Peradaban, Saint, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Jejak, halaman 323-324.

⁹⁶ Afifah Kusumadra. "Konflik Hukum HKI dan Hukum Adat Di Indonesia". *Jurnal Arena*. Nomor 12 Tahun 2000, FH UNBRA, halaman 5.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 60.

hubungan spesifik dengan orang. Tujuan yang ingin dicapai dicapai berpusat pada pengembangan diri sendiri. Kepemilikan eksklusifnya dapat membawa konsekuensi pemilik Hak Kekayaan Intektual mengeksploitasi manfaat ekonomi dari hasil karya ataupun temuannya sebesar-besarnya tanpa gangguan pihak lain selama masa perlindungan dan menjadi pembatasannya hanyalah selama tidak merugikan orang lain.

Perlindungan atas HKI (termasuk hak merek) merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Dikaji dari berbagai teori diatas, memungkinkan sistem HKI yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem HKI yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah:

1. Pemberian Kemandirian kepada Kantor HKI agar secara mandiri dan profesional mengelola keuangan dan kebijakan HKInya.
2. Penegakan Hukum di bidang HKI, dinegara berkembang harus dimulai dari proses edukasi akan pentingnya HKI itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang HKI berjalan penegakan hukum di bidang HKI akan berjalan pula.
3. Sadar dan Faham HKI harus di terapkan di tingkat Universitas, Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian.⁹⁸

Pada pokoknya dapat diuraikan bahwa tujuan dari perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar ialah pada dasarnya menjamin terciptanya tujuan hukum yang ada di Indonesia diantaranya untuk melindungi kepentingan Negara, masyarakat dan secara individu pemegang hak merek terdaftar, selanjutnya untuk mengatur dan menciptakan tata tertib kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan hak merek, untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan

⁹⁸ Dan Allatify. *Loc.Cit.*

pemegang hak merek, dan mengakomodir hak dan kewajiban dari pemegang hak atas merek terdaftar. Perlindungan hak merek dilakukan melalui Pendaftaran Merek. Perlindungan hak merek dimaksudkan ataupun bertujuan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan *goodwill* (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Selanjutnya selain daripada tujuan dari pendaftaran hak merek ada pula fungsi dari pendaftaran hak merek. Namun sebelum itu harus diketahui terlebih dahulu fungsi dari adanya hak merek tersebut. Menurut *Endang Purwaningsih*, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar;
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen.

Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan

meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.⁹⁹

Mempunyai pandangan yang sedikit berbeda, menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
2. Melindungi masyarakat konsumen;
3. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
4. Memberi gengsi karena reputasi;
5. Jaminan kualitas.¹⁰⁰

Setelah mengetahui fungsi dari merek itu sendiri, maka pada akhirnya perlu diketahui pula fungsi dari proses pendaftaran merek itu sendiri sehingga akhirnya pemegang merek terdaftar yang sah mendapatkan sertifikat hak merek miliknya dan didaftarkan di Daftar Umum Merek. Berdasarkan dari berbagai uraian di atas, termasuk dari telaah tujuan dari pendaftaran merek itu, juga dikaitkan dengan prinsip itikad baik yang melekat dalam Undang-Undang Merek, oleh karenanya di dapati fungsi dari pendaftaran merek ialah sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

⁹⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 96.

¹⁰⁰ *Ibid.*

B. Hubungan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek dengan Penerapan Prinsip Itikad Baik

Penerapan prinsip itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merek. Prinsip itikad baik itu tentu berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada hukum hak merek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Berdasarkan substansi ketentuan perundangan-undangan Hak Kekayaan Intelektual terutama tentang Merek, secara garis besar mengandung prinsip-prinsip dibawah ini :

1. Prinsip kepemilikan HKI sebagai hak eksklusif artinya sistem hukum kekayaan intelektual memberikan hak yang berifat khusus kepada orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat tanpa ijin. Kepemilikan HKI dalam bentuk hak paten, hak cipta, hak merek, hak disain industri, hak atas sirkuit terpadu, hak varitas tanaman dan hak rahasia dagang.
2. Prinsip perlindungan terhadap karya intelektual diberikan oleh negara berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan hukum terhadap karya intelektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intelektualnya (kewajiban mendaftarkan tidak berlaku pemeang hak cipta dan pemegang hak rahasia dagang)
3. Prinsip pendaftaran bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya diberikan di wilayah teritorial dimana karya intelektual di daftarkan.
4. Prinsip pemisahan benda secara fisik dengan karya intelektual yang terkandung di dalam benda tersebut, artinya dalam sistem hukum kekayaan intelektual penguasaan benda secara fisik tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut karena kepemilikan karya intelektual yang melekat pada benda tersebut masih milik penciptanya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip hukum atas benda berwujud

(*tangible*) penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan yang sah atas benda tersebut.¹⁰¹

Prinsip itikad baik ini pada mulanya tentu juga datang dari konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang penjaminan hak merek. Walaupun begitu tentu sebelum ada pembahsan terkait itikad baik itu di tingkat Internasional, Indonesia sudah mengenal penerapan itikad baik dalam kegiatan perjanjian keperdataan ataupun bisnis, hal ini karena sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Pancasila. Sebagaimana uraian teori perlindungan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya. Atas pandangan tersebut walaupun pada dasarnya Indonesia dalam pembentukan hukum perlindungan merek mengambil dari konvensi Internasional, namun prinsip itikad baik itu sudah melekat lama pada jati diri aturan hukum di Indonesia. Sehingga tentu prinsip itikad baik berhubungan erat dengan pemberlakuan pendaftaran merek dan melekat pada pemegang hak merek terdaftar.

Perhatian masyarakat Internasional terhadap perlindungan HKI semakin meningkat dan bahkan menguat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya konvensi-konvensi baru yang memperluas cakupan perlindungan HKI dan munculnya perjanjian internasional untuk memberi perlindungan HKI. Hal ini dimulai menjelang awal abad ke-19 (sembilan belas) kebutuhan pengaturan internasional di bidang HKI dirasakan perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang berorientasi internasional dan peningkatan volume perdagangan internasional. Disamping itu kebutuhan untuk memperoleh perlindungan terhadap

¹⁰¹ Tomi Suryo Utomo. 2009. *Hak Kekayaan intelektual Di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 15.

temuan-temuan di beberapa Negara mengalami kesulitan karena adanya peraturan yang berbeda-beda.

Tonggak sejarah pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual diawali dengan diadakannya Konferensi Diplomatik tahun 1883 di Paris yang menghasilkan perjanjian internasional mengenai Perlindungan Hukum Milik Perindustrian atau disebut *Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention*. Tiga tahun kemudian di Bern dihasilkan juga perjanjian internasional di bidang Perlindungan Hak Cipta yaitu *International Convention for The Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention)*. Revisi terakhir terhadap kedua konvensi tersebut dilakukan tahun 1967 untuk Konvensi Paris dan tahun 1971 untuk Konvensi Bern. Perlindungan terhadap karya cipta diperluas terhadap karya-karya tampilan pada suatu phonogram, produser phonogram dan hasil siaran, seperti yang diatur dalam *International Convention for The Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organizations (Rome Convention 1961)*, *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty 1989)* memberikan perlindungan atas tampilan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuk *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pada tahun 1970 WIPO menjadi Badan Khusus (*Specialized Agencies*) PBB.

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional dan bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi sekarang ini. Khususnya sejak menjadi salah satu

agenda di dalam perundingan Putaran Uruguay atau *Uruguay Round* yang berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994. Perundingan yang melahirkan *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement*), yang telah diratifikasi oleh 150 lebih negara di dunia. Perjanjian ini mengukuhkan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan memperluas ruang lingkup perlindungan HKI dari perjanjian internasional sebelumnya yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), seperti *Bern Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention* dan *Washington Treaty*.¹⁰²

Banyaknya negara yang menjadi peserta perjanjian *Trips* menunjukkan, kepedulian masyarakat internasional terhadap perlindungan HKI. Hal ini membawa dampak terhadap upaya peningkatan perlindungan HKI di tingkat lokal/nasional termasuk Indonesia. Pada dasawarsa terakhir ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi dan juga mengeluarkan peraturan baru di bidang perlindungan HKI. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maksud dari pendaftaran hak merek salah satunya ialah untuk melakukan perlindungan

¹⁰² *TRIPs Agreement* merupakan salah satu dari 15 Persetujuan dari *The Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* bersama *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

hukum kepada pihak-pihak yang memang secara fakta memiliki hak sepenuhnya atas merek yang dimaksud.

Kebijakan pengaturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan beberapa undang-undang tersebut hanya semata-mata berdasarkan implementasi *TRIPs Agreement* atau dengan kata lain sekedar memenuhi kebutuhan tatanan globalisasi, bukan berdasarkan kebutuhan internal bangsa Indonesia sendiri dan hal ini terlihat dari beberapa konsideran beberapa undang-undang yang telah diberlakukan.

Penyusunan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan politik hukum perlindungan HKI hanya sekedar bersandar implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI tentu saja bukan mendasarkan ide dasar, nilai-nilai, norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, sebab masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan nilai-nilai yang bercorak komunal dan religius/spiritual berbeda dengan filosofi HKI yang bersumber konvensi-konvensi internasional yang individualis dan kapitalis. Apa yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam sistem hukum HKI sama dengan mentransfer sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat Barat ke dalam sistem hukum Indonesia, padahal menurut Robert Seidman dengan teorinya "*the Law of the non transferability of law*" artinya hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Bisa saja perangkat hukum asing efektif di masyarakatnya sendiri, karena antara perangkat hukum asing itu dengan kebutuhan masyarakatnya sudah selaras,

antara hukum dengan pemikiran warga masyarakatnya serasi, namun belum tentu cocok untuk diterapkan pada masyarakat lain, yang berbeda perangkat sosialnya, berbeda nilai-nilai sosial yang dianutnya, berbeda stratifikasi sosialnya, berbeda taraf pemikiran warga masyarakatnya. Dalam konteks pemikiran Seidman sistem hukum HKI berdasarkan ketentuan *TRIPs Agreement* yang berasal dari ide dasar sistem hukum dan tradisi masyarakat Eropa dan Amerika yang mempunyai perangkat sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai dan stratifikasi sosial (individualis dan kapitalis) dengan kondisi begitu tidak bisa ditransfer ke dalam sistem hukum Indonesia yang mempunyai basis kultural yang berbeda (spiritual dan komunal).

Dapat dikatakan juga bahwa penyusunan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan tindakan transplantasi Hukum Asing ke dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana transplantasi organ tubuh manusia, jika cocok dengan tubuh penerima, maka transplantasi akan berdampak menyembuhkan. Sebaliknya jika organ yang ditransplantasikan tidak cocok bagi tubuh penerima akan berakibat fatal. Demikian pula halnya dalam transplantasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum nasional Indonesia. Jika hukum asing tersebut cocok dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya jika tidak cocok, maka transplantasi akan sangat merusak sistem hukum Indonesia secara keseluruhan.¹⁰³

¹⁰³ Agus Sarjono II. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia, halaman 17.

Bahkan kemungkinan transplantasi tersebut akan membawa faktor kriminalisasi perilaku masyarakat yang sebelumnya merupakan perilaku yang biasa menjadi perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana), seperti perilaku masyarakat yang membuat produk berdasarkan disain yang sudah ada sebelumnya.¹⁰⁴ Gambaran tentang kasus tindak pidana HKI semakin meningkat sejak pemberlakuan sistem hukum HKI di Indonesia menjadi bukti. Disamping integrasi masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum HKI dapat dilihat persentasi minat masyarakat untuk memperoleh HKI masih sangat kecil menunjukkan bahwa sistem hukum HKI yang individualistik dan monopolistik tidak berakar pada sistem sosial (*rooted of social life*) masyarakat Indonesia yang komunal dan spiritual.

Atas dasar itu walaupun peraturan perundang-undangan Hak Merek di Indonesia mengadopsi aturan-aturan dari luar (konvensi internasional). Namun aturan itu tidak secara keseluruhan dikonversikan di Undang-Undang Merek Indonesia. Salah satu pembatasan itu dengan adanya prinsip itikad baik yang harus dikedepankan, hal itu guna melindungi pemegang hak merek yang telah terdaftar. Sehingga pihak yang tidak beritikad baik, tidak dapat melakukan pendaftaran merek yang diinginkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain daripada prinsip yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk semakin memahami hubungan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dengan

¹⁰⁴ Bahan kuliah Mahasiswa Angkatan XV PDIH UNDIP. Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional oleh Nawawi Arief, Tahun 2009.

penerapan prinsip itikad baik, dapat tergambarkan melalui prinsip-prinsip utama dalam hak kekayaan intelektual itu sendiri. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial.

1. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

3. Prinsip kebudayaan

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip sosial

Prinsip social (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu

merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual itulah terkhususnya hak merek dapat terlihat dengan jelas hubungan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dengan penerapan prinsip itikad baik. Karena prinsip utama dalam hak merek guna melindungi kepentingan ekonomi, keadilan, kebudayaan (karya), dan sosial dari si pemegang hak merek terdaftar. Dengan begitu keempat prinsip utama kekayaan intelektual tertanam bagi para pemegang hak merek terdaftar. Sehingga pengaplikasiannya yang tertuang di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tergambar secara utuh di dalam prinsip-prinsip di atas. Sehingga dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa prinsip itikad baik sangat berkaitan dengan perlindungan hukum yang didapati oleh pemegang hak merek terdaftar.

Atas dasar uraian itu dapat dilihat bahwasannya perlindungan hukum bagi pihak pemegang hak merek terdaftar sangat erat kaitannya dengan prinsip itikad baik. Walaupun pada dasarnya prinsip itikad baik tersebut tertuang secara jelas dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi prinsip itu juga diberlakukan di dalam proses kegiatan pendaftaran hak merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Redaksi prinsip itikad baik itu muncul di dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sehingga tegaslah bahwasannya perlindungan hukum yang diberikan oleh

¹⁰⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit.*, halaman 113-114.

Undang-Undang Merek landasan utamanya ialah pendaftaran hak merek yang berdasarkan prinsip itikad baik.

C. Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek

Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal.¹⁰⁶

Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan

¹⁰⁶ OK. Saidin III. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 359.

para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen.

Pemberian sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibat ada persamaan merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sah. Melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ini kepada pelaku pelanggaran, diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada si pelaku agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran hak merek itu lagi. Hak merek salah satu hak milik intelektual yang harus dilindungi, karena berkaitan dengan kegiatan aspek bisnis perindustrian yang menghasilkn perkembangan ekonomi baik kepada pelaku usaha yang memiliki dan menjual brand mereknya maupun kepada negara yang mendapatkan hasil perputaran ekonomi dari penjualan barang bermerek tesebut.

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah hal yang dinamakan dengan hak milik intelektual (*intellectual property right*). Karena hak milik intelektual (HMI) ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya seperti aspek teknologi atau aspek ekonomi maupun seni. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang perancang model Italia (terkait Hak Merek) bernama Piere Cardin, datang ke Indonesia untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karyanya secara “semau gue” (secara ilegal/melanggar hukum).

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, hak milik intelektual terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. Dalam

konteks hubungan antara negara, hak milik intelektual telah menjadi salah satu isu yang terus menarik perhatian kalangan bisnis. Diketahui bahwa hak milik intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh karenanya pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia (khususnya terhadap hak merek yang dibuat oleh suatu perusahaan).¹⁰⁷

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit.

Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya seperti tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi (seperti halnya hak merek). Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, HMI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau

¹⁰⁷ Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 66-67.

memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna melakukannya.

Di dalam sejarahnya memang harus diakui, bahwa konsep perlindungan hukum HMI bukanlah merupakan hal yang timbul dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep ini pertama tumbuh dan dikembangkan oleh bangsa asing. Namun begitu budaya penghargaan terhadap jerih payah atas hasil karya dan hak seseorang juga telah merupakan bagian dari budaya di Indonesia, sekalipun sikap dan budaya demikian dahulu berakar tanpa hukum tertulis yang mengaturnya.¹⁰⁸

Hak Merek merupakan salah satu kelompok dari jenis Hak Milik Intelektual yang terdapat dalam hak milik industri (*industrial property*) yang sudah diakui dan harus dilindungi di Indonesia. Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang telah terdaftar. Dikatakan demikian karena hak merek dikelompokkan hak milik industri karena berhubungan dengan kegiatan bisnis oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan nilai ekonomis (merek dagang). Hal itu senada dengan yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek, yang menyampaikan “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.”

Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya. Bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya dalam berbagai

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 67.

kegiatan industri perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokan tersebut sekaligus melunturkan anggapan yang melandasinya.¹⁰⁹

Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak merek merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam teori perlindungan hukum yang menjadi bagian dari pisau analisis dalam penelitian ini. Teori perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap orang/subjek hukum terpenuhi, dan perlindungan hukum itu dijamin oleh negara. Sehingga jika terjadi pelanggaran hak kepada pihak pemegang hak merek terdaftar, maka si pelaku layak diberikan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Berdasarkan teori perlindungan hukum sanksi tersebut merupakan hal yang dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi.

Sanksi bagi Pelaku Pendaftaran Merek yang Tidak Beritikad Baik Akibat Ada Persamaan Merek merupakan bukti dari adanya prinsip itikad baik di dalam perlindungan hukum atas pemegang hak merek terdaftar. Sanksi ini erat kaitannya dengan kepastian hukum yang hendak di dapati oleh seorang subjek hukum yang memiliki hak secara legal/hukum. Di dalam hukum kontrak terdapat suatu prinsip bahwa perjanjian yang dibuat dengan itikad baik mengikat para pembuatnya sebagaimana undang-undang. Apabila hal ini disimpangi oleh pengadilan berarti pihak pengadilan telah menyimpangi sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak sehingga mengancam kepastian hukum. Demikian pula halnya, dengan penyimpangan terhadap aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 68.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 136.

Sanksi juga kata lain dari akibat hukum yang didapati oleh seseorang atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:¹¹¹

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban.
2. Penjatuhan hukuman.

Akibat hukum dapat berwujud, sebagai berikut:¹¹²

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum itu juga berlaku bagi para pelaku pelanggaran hak merek yang telah didaftarkan. Akibat hukum itu berupa sanksi yang akan dikenakan kepada para pelaku tersebut dan juga berakibat kepada merek yang didaftarkan dengan tidak beritikad baik dan menyalahi aturan. Pertama sanksi tersebut dapat berupa penghapusan ataupun pembatalan hak atas merek si pelaku dari Daftar Umum Merek.

¹¹¹ Muhammad Sadi Is. *Op.Cit.*, halaman 90-91.

¹¹² *Ibid.*

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Apabila pemilik merek tidak puas atas merek yang telah dihapuskan sebagaimana tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Niaga yang selanjutnya apabila pemilik merek tetap tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan,

ketentraman, atau kegamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.¹¹³

Pada aturan perundang-undangan penghapusan pendaftaran merek itu diatur di dalam Pasal 72-Pasal 75 dan pembatalannya ada pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain daripada itu sanksi bagi pelaku pelanggaran hak atas merek terdaftar dapat dikenakan sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, hal ini sesuai dengan uraian dari Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek. Sanksi berikutnya dapat dilihat dari isi pada Pasal 84 Undang-Undang Merek, yang menyebutkan:

1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek darr/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dari/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi berupa hukuman tambahan juga dapat diberikan kepada pelaku sebagai akibat hukum dari perbuatannya yang melawan/melanggar hukum, hal itu melalui permintaan si pemegang merek terdaftar yang haknya dirugikan. Sanksi tambahan itu dapat dilihat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

¹¹³ Richard Burton Simatupang. *Op.Cit.*, halaman 91-92.

- a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Terakhir sanksi yang dapat diterima kepada pelaku pelanggaran hak merek yang telah terdaftar ialah sanksi pidana. Pada undang-undang sebelumnya sanksi pidana ini diatur di dalam Pasal 90-Pasal 95. Di dalam undang-undang yang baru sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran merek diperberat, sanksi pidana itu dapat dilihat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.¹¹⁴ Hal ini berdasarkan perubahan Undang-Undang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemberatan sanksi pidana itu juga dipicu oleh karena makin meningkatnya para pelaku pelanggaran hak atas merek terdaftar.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, berbagai macam sanksi yang diberikan kepada pelaku itu selain untuk menjamin adanya kepastian hukum

¹¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

kepada para pihak pemilik sah/pemegang hak merek terdaftar yang menggunakan prinsip itikad baik dalam pendaftarannya. Juga sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam Teori Perlindungan Hukum, karena perlindungan hukum hanya dapat diberlakukan/diaplikasikan apabila produk hukum yang dibuat mengandung sanksi di dalamnya kepada para pelanggar. Sudah pasti para pelanggar/pelaku itu ketika ingin mendaftarkan merek itu tidak menggunakan prinsip itikad baik yang sebenarnya telah melekat jelas dalam syarat pengajuan permohonan pendaftaran merek. Sehingga dengan begitu, pantaslah pelaku tersebut diberikan berbagai macam sanksi yang demikian, karena yang dirugikan disini bukan hanya si pemegang hak merek yang sah juga para konsumen yang melakukan pembelian produk barang yang sebenarnya mereknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Pada pokoknya dapatlah dipadukan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran merek terdaftar berbagai macam baik sanksi berupa sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap merek merupakan delik aduan yang dikenakan sanksi pidana kurungan ataupun penjara dan denda.¹¹⁵

¹¹⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Op.Cit.*, halaman 128.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK

A. Kedudukan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip Itikad Baik

Berbicara tentang pembahasan pokok yaitu perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar, tentu tidak terlepas dari pembahasan tentang kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pemegang hak merek yang beritikad dalam proses pendaftaran merek. Kedudukan hukum itu dapat terlihat dari hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek yang telah terpenuhi syarat-syarat sehingga terdaftar dan diberikan oleh Pemerintah sertifikat pemegang hak merek yang sah.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik dan aturan hukum yang berlaku.¹¹⁶

Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari regulasi peraturan perundang-undangan terkait yang telah dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini baik dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seseorang mempunyai kedudukan pemegang hak atas merek, apabila merek yang didaftarkannya telah terdaftar sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Merek mengungkapkan hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Terkait kedudukan hukum pemegang merek juga dapat dilihat dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek mengungkapkan “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 menggunakannya”. Oleh karenanya pemegang hak atas merek mempunyai kuasa atas merek yang dipegangnya, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Sebagaimana lisensi itu dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Merek yaitu “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak

¹¹⁶ Khaerul H Tanjung. “Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum Dan Masyarakat)”. <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hak-kekayaan-intelektual.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 05:30 WIB.

lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”.

Melalui uraian itu dapat kita lihat bahwasannya pemegang hak merek diberikan keleluasaan untuk mempergunakan merek yang dipegangnya dan terdaftar. Termasuk untuk mempergunakannya sendiri (dalam melakukan perdagangan/bisnis) maupun memberikan hak izinya kepada pihak lain dengan maksud mendapat *royalty*. Hal itu berlaku jika sudah ada pengakuan atas hak kekayaan intelektual dari merek yang dimaksud oleh pemerintah. Oleh karenanya teori pengakuan hak kekayaan intelektual (*reward theory*) berlaku disini.

Reward theory (Teori Pengakuan HAKI) mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.¹¹⁷

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, HKI perlu mendapat perlindungan yang memadai. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi, bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor dibidang teknologi baru yang mengandung dan pengakuan atas keberhasilan umat manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya.

¹¹⁷ Khaerul H Tanjung. *Loc.Cit.*

Sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hal eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atau jerih payahnya itu.¹¹⁸

Sebenarnya selain dari adanya *reward theory* ataupun pengakuan atas kekayaan intelektual. Ada pula prinsip-prinsip yang berlaku untuk menunjukkan kedudukan hukum dari pemegang hak merek itu sendiri. Prinsip-prinsip itu dapat terlihat dari berbagai teori yang mendasari perlunya suatu perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual, yang hal itu dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, diantaranya sebagai berikut:

1. *Reward theory*, yaitu berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, menyatakan bahwa penemuan/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive theory*, mengaitkan pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk theory*, teori ini mengakui bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penilitan mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.¹¹⁹

¹¹⁸ Romadhoni Feby Indriani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2016, halaman 19-20.

¹¹⁹ *Ibid.*, halaman 20-21.

Hak kekayaan intelektual baru dikatakan ada secara hukum apabila telah ada pengayoman atau perlindungan hukum dari negara terhadap suatu karya intelektual. Dengan hak yang di dapat dari negara itu, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izin. Adanya perlindungan untuk hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya.

Sebaliknya, dengan perlindungan hukum juga pemilik hak dimintai untuk mengungkapkan jenis, atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Pemegang hak kekayaan intelektual terdaftar (hak atas merek) dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum, juga masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar izin dan mengembangkannya lebih lanjut.

Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar juga berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu:

1. Sistem perlindungan konstitutif, yaitu suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan. Hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum;

2. Sistem perlindungan deklaratif, yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan hukum.¹²⁰

Perlindungan hukum hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah mereka dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Kedudukan hukum pemegang hak merek yang diberikan oleh Pemerintah erat kaitannya dengan hak-hak yang dapat diperoleh dari pemegang hak merek yang sah secara hukum. Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal right* sering dilawankan dengan *moral right*.¹²¹

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 17.

¹²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 141.

sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif.¹²² Hak orisinal terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. Ketiga hak orisinal itu melahirkan hak derivatif.

Hak *derivative* ini merupakan bentukan hukum, yaitu melalui undang-undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan di dalam perjanjian. Dibentuknya hak derivatif disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.¹²³ Oleh sebab karena penjelasan itu bahwasannya hak merupakan hal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk mendapatkan hak tersebut sebelumnya seseorang harus mempunyai kedudukan hukum secara sah berdasarkan syarat dan aturan terkait, sehingga dengan demikian jika aturan perundang-undangan menghendaki seseorang mempunyai kedudukan hukum itu maka haknya secara otomatis wajib untuk di lindungi secara hukum.

Pemberian hak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkedudukan hukum sebagai pemilik ataupun pemegang hak merek terdaftar yang memenuhi syarat pemohon yang beritikad baik, teori pengakuan atas hak kekayaan intelektual (*reward theory*) juga mengakomodir hal yang demikian. Karena setiap orang/badan usaha yang telah terbukti secara hukum memiliki hak atas merek, maka baginya harus diberikan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai penghargaan bagi dirinya yang telah susah payah dalam memberikan karya berupa merek. Sehingga berdasarkan teori pengakuan HAKI tersebut pengakuan itu

¹²² *Ibid.*, halaman 158.

¹²³ *Ibid.*, halaman 162.

diakomodir dalam suatu bentuk pemberian hak secara hukum dan juga diberikan perlindungan hukum baginya.

Terkait Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Seperti uraian yang telah dipaparkan di latar belakang sebelumnya bahwasannya persoalan di dalam perkara tersebut terkait adanya pendaftaran hak merek baru terhadap merek yang secara keseluruhan atau pada pokoknya sama, yang juga telah didaftarkan sebelumnya. Sehingga dengan begitu pemegang hak merek terdaftar yaitu merek LOIS, merasa keberatan atas pendaftaran hak merek yang dilakukan pihak lain dengan merek yang mirip ataupun serupa yaitu merek NEWLOIS dan REDLOIS.

Pada dasarnya dalam menilai ketentuan hukum yang digunakan pada saat sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam contoh kasus itu sebagai penerima lisensi dan pemegang kuasa dari pihak LOIS, Penggugat diberi hak untuk membuat dan mendistribusikan secara sah di Indonesia suatu pakaian dengan Merek dagang LOIS dan melakukan setiap langkah hukum yang diperlukan serta setiap dan semua tindakan hukum untuk menuntut setiap dan semua orang atau badan atas pelanggaran dan/atau penggunaan Merek dagang LOIS serta untuk menuntut setiap produsen LOIS atas produk palsu dan/atau tiruan di Republik Indonesia.¹²⁴

Kedudukan hukum yang disampaikan sebagai pemegang Lisensi hak merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek

¹²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, halaman 2.

yang menyatakan “Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa”. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan pemegang lisensi secara hukum dijelaskan di dalam Pasal 44 Undang-Undang Merek yang berbunyi “Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek”. Atas dasar itu setiap pemegang hak merek yang sah mempunyai dasar kedudukan hukum sebagai pengguna merek terdaftar beserta dengan hak-hak yang melekat terhadapnya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyatakan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”, telah dipenuhi oleh Penggugat dalam contoh kasus tersebut sebagai orang atau pihak yang mempunyai kedudukan secara hukum untuk memperoleh hak atas merek dan dapat mempergunakannya untuk dirinya sendiri seperti dalam kegiatan usaha perdagangan. Di dalam menguatkan kedudukan hukumnya juga dinyatakan bahwa pihak Penggugat sudah memperoleh Sertifikat Merek, yang diperoleh berdasarkan Pengalihan Hak sesuai Pasal 41 Undang-Undang Merek. Sertifikat Merek merupakan salah satu bukti konkrit terkait kedudukan hukum seseorang sebagai pemegang hak merek terdaftar, hal itu sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang menyebutkan:

- Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri:
- a. mendaftarkan Merek tersebut;
 - b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;

- c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik.

Atas dasar itu tegaslah bahwasannya kedudukan hukum penggugat yang menyatakan sebagai pemegang hak merek LOIS dalam perkara Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Sehingga sebagai pihak mempunyai kedudukan hukum dalam kepemilikan hak atas merek tersebut, diberikan suatu perlindungan hukum seusai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Setelah itu pihak pemegang juga mengatakan telah memperpanjang jangka waktu perlindungan Merek sebagaimana surat dari Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.¹²⁵

Melalui uraian itu semua dipahami bahwa Kedudukan Hukum yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang Hak Merek Terdaftar Berdasarkan Prinsip Itikad Baik dapat dilihat dari berbagai alasan si Pemegang hak merek terdaftar yang mengaku memiliki hak atas merek tersebut, termasuk kedudukan hukum terkait kepemilikan berdasarkan pemberian hak merek berupa Lisensi kepada pihak pemegang Lisensi di Indonesia, hal itu dilakukan melalui pengalihan hak atas merek, dan merek tersebut telah terdaftar dan dimasukkan dalam Daftar Umum Merek, selanjutnya untuk memperkuat kedudukan kepemilikannya secara hukum pemegang hak merek itu telah memperoleh sertifikat hak merek atas nama dirinya.

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 5.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik

Merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa memberikan jaminan mutu apabila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek tersebut dapat berupa merek dagang atau merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis. Ketika melihat, mendengar, atau membaca suatu merek, maka seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pembuatnya.

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.¹²⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan sebagai berikut:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang darr/atau jasa.

Pengertian merek pada Undang-Undang Merek baru ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun

¹²⁶ Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 3.

2001) lebih detail menguraikan pengertian tentang merek, diuraikan bahwa merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.¹²⁷ Merek sendiri adalah merupakan salah satu hasil karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa dan karsa. Hasil karya ini dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan dengan biaya yang tak sedikit.¹²⁸

Melalui adanya merek, suatu produk menjadi lebih dikenal dan diakui kualitasnya. Dibalik terkenalnya sebuah merek, ternyata mereka itu dibangun dan dikembangkan oleh suatu perusahaan bisnis. Suatu merek dikembangkan untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap terjaga dengan baik di dunia perdagangan. Merek juga dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan sering kali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.¹²⁹ Atas hal itu sebagai suatu Pemerintahan yang berdasarkan Negara Hukum sudah selayaknya

¹²⁷ Erma.Wahyuni. dkk. 2011. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: YPAPI, halaman 2-3.

¹²⁸ Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 184.

¹²⁹ Damian.Eddy et.al.. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni, halaman 131.

Pemerintahan bertanggungjawab atas hak-hak yang dimiliki setiap rakyat, termasuk pertanggungjawaban dalam pemenuhan hak-hak sebagai pemegang hak merek terdaftar berdasarkan itikad baik.

Merek merupakan bagian cakupan Kekayaan Intelektual atau sering disingkat dengan HaKI. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit lay Out Design*).¹³⁰ Di dalam kehidupan sehari-hari terdapat pengertian merek lainnya seperti yang dikemukakan Freddy Rangkuti bahwa merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yaitu:

- 1) *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan misal Pepsodent merek dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.
- 2) *Brand mark* (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf atau warna khusus, misal Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.
- 3) *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek.
- 4) *Copyright* (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni.¹³¹

¹³⁰ O.K. Saidin I. *Op. Cit.*. halaman 16.

¹³¹ Freddy Rangkuti. 2002. *The Power Of Brand Teknik Mengelola Brand Equity Dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus Dengan SPSS*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, halaman 2.

Selain itu menurut Freddy Rangkuti menyebutkan bahwa pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya suatu simbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian:

- 1) Atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek.
- 2) Manfaat. Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.
- 3) Nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai konsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.
- 4) Budaya. Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas.
- 5) Kepribadian. Merek juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.
- 6) Pemakai. Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.¹³²

Pertanggungjawaban pemerintah dalam proses pendaftaran hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik ini, sebenarnya dapat dilihat dari sisi perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui regulasi-regulasi hukum yang dibentuk dan lembaga pendaftaran hak merek yang telah disediakan Pemerintah. Selanjutnya selain daripada itu pertanggungjawaban Pemerintah dapat dilihat dari dua pembahasan pokok, yang pertam dilihat dari sisi pertanggungjawaban pemerintah sebelum dan sesudah terjadinya proses pendaftaran hak merek oleh pemohon, kedua ialah pertanggungjawaban dari sisi

¹³² *Ibid.*, halaman 36.

melalui Pengadilan Niaga ataupun gugatan ke pengadilan yang menyertakan pemerintah dalam hal ini Menteri yang pada akhirnya pertanggungjawaban itu juga ada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).

1. Pertanggungjawaban Pemerintah sebelum dan sesudah pendaftaran merek

Pertanggungjawaban Pemerintah sebelum dan sesudah pendaftaran merek ini erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar khusus kepada pemegang hak merek terdaftar yang sudah terkenal, sesungguhnya lebih di tegaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terkenal dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah merek yang telah diketahui oleh masyarakat umum di bidang usaha yang bersangkutan, memiliki reputasi tinggi karena diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Faktor-faktor dalam mempertimbangkan tentang suatu merek tersebut dikatakan terkenal atau tidak, yaitu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
- 2) Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
- 3) Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut;

- 4) Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat, sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
- 5) Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat, dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.¹³³

Sebelumnya pertanggungjawaban Pemerintah sudah dapat terlihat dengan regulasi hukum dari pasal-pasal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Merek untuk berhati-hati menerima pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon, dengan kata lain disini Pemerintah (Menteri) melalui Dirjen HaKI menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menerima pendaftaran hak merek yang dimaksud.

Prinsip kehati-hatian itu dapat dilihat dari uraian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengharuskan adanya pemeriksaan substansi merek terlebih dahulu sebelum merek itu didaftarkan. Ini menggambarkan bahwasannya memang benar sebelum dilakukannya pendaftaran merek, Pemerintah sudah ikut terlibat dalam rangka pengaplikasian pertanggungjawaban Pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, isi dari Pasal 23 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
2. Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
4. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

¹³³ Achmad Zen Umar Purba. *Op. Cit.*, halaman 73.

5. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
6. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
7. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setelah pemeriksaan substansi merek sebagaimana dimaksud di atas dalam rangka permohonan merek, apabila tidak memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek, maka merek tersebut akan ditolak. Melihat pertanggungjawaban Pemerintah dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menolak permohonan merek orang lain jika merek tersebut sudah terdaftar atas nama ataupun perusahaan yang sudah terdaftar sebelumnya, pasal tersebut menyebutkan:

1. Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Tegaslah bahwasannya berbagai peraturan perundang-undangan sudah mengakomodir pemegang hak merek terdaftar itu dalam suatu perlindungan hukum yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah untuk memastikan keamanan bagi pemegang hak merek yang sah, sehingga pihak-pihak lain yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan kembali merek yang sebelumnya sudah terdaftar sudah sepantasnya ditolak berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya pertanggungjawaban Pemerintah dari sisi setelah dilakukannya pendaftaran hak merek dan telah dinyatakan sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Merek. Namun, dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam pendaftaran merek yang telah dibuatkan sertifikat mereknya, yang merugikan pihak lain sebagai pemegang hak merek yang sebenarnya. Maka merek tersebut dapat dihapus oleh Pemerintah. Penghapusan merek ini dari Daftar Umum Merek merupakan juga bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah yang telah lalai dalam pemeriksaan pendaftaran merek yang dimaksud. Walaupun sebelumnya sudah ada pemeriksaan yang ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian, melalui pemeriksaan substansi merek. Secara

lengkap penghapusan yang dapat diprakarsai oleh Pemerintah melalui Menteri itu dapat dilihat secara utuh di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan:

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
3. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
4. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut,
5. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
6. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
7. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
8. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
9. Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada permintaan Menteri.

Apabila uraian-uraian dalam Pasal 72 di atas terpenuhi dan diaplikasikan maka terlihat pertanggungjawaban Pemerintah dalam memprakarsai penghapusan hak merek yang didaftarkan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Dikaitkan dengan pembahasan ini maka pertanggungjawaban Pemerintah dari sebelum sampai setelah dilakukannya pendaftaran hak merek itu memang telah dimatkan

oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak merek terdaftar. Pemerintah tidak boleh mengabaikan segala keberatan selama adanya proses pendaftaran merek atau bahkan setelah pendaftaran hak merek tersebut selesai, sehingga pemilik hak merek terdaftar yang sebenarnya merasa haknya terlindungi secara hukum dan tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan teori perlindungan hukum mengisyaratkan bahwasannya agar seseorang ataupun subjek hukum benar-benar mendapatkan perlindungan hukum (termasuk dari Pemerintah) atau dengan kata lain agar hak-haknya tidak dicerai oleh orang lain yang beritikad tidak baik, para penegak hukum tidak dapat melihat hanya dari satu acuan norma ataupun kaidah hukum, karena jika begitu maka perlindungan hukum yang sebenar-benarnya tidak akan terwujud dan akan merugikan pihak pemegang hak merek yang sebenarnya. Terlebih Indonesia adalah negara hukum, maka berdasarkan teori perlindungan hukum Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap hak-hak masyarakatnya, terlebih lagi terkait merek ini.

5. Pertanggungjawaban Pemerintah melalui Pengadilan Niaga

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, namun ada yang masih skeptis terhadap

eksistensi terhadap asas kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut. Setiap negara hukum minimal memiliki tiga ciri pokok, yaitu:

1. Adanya asas legalitas.
2. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
3. Adanya peradilan yang bebas.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³⁴

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.¹³⁵ Hal ini juga berlaku bagi hakim-hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara di Pengadilan Niaga yang di dalamnya memeriksa persoalan sengketa hak merek, dalam pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan yang kursial hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan pertimbangan hukum hakim itu harus bersifat independen/tanpa intervensi dari pihak manapun.

¹³⁴ Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 52.

¹³⁵ *Ibid.*, halaman 53.

Di dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksanaa, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Anggapan sesungguhnya penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiablel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya

memikul tanggungjawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh kepada kehidupan para yustiablel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut.¹³⁶ Oleh karenanya pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan di dalam suatu perkara harus benar-benar matang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang ada. Terkait hal itu dapat dilakukan analisis kepada pertimbangan hukum dalam perkara merek yang diajukan di Pengadilan Niaga, salah satunya seperti contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya pada sengketa merek yang berakhir pada tingkat Kasasi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 hal ini dibutuhkan dikarenakan pertimbangan hukum hakim pada setiap tingkatan sangat dibutuhkan.

Pada contoh kasus tersebut dapat pula dilihat putusan hakim yang memberikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah untuk membatalkan merek yang telah didaftarkan. Contoh kasus itu menguraikan dikarenakan dalam dalil penggugat mengatakan tergugat sudah melakukan pendaftaran dengan itikad itikad tidak baik sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Hakim Pengadilan Niaga dapat memberikan pertimbangan terkait kedudukan penggugat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan sengketa merek, yaitu bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-

¹³⁶ Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, terhadap pihak-pihak yang berkeberatan terhadap terdaftarnya suatu Merek didalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga.¹³⁷

Kebolehan meminta pertanggungjawaban Pemerintah melalui pihak Pengadilan Niaga ini dapat dilihat melalui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 .
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Hakim yang memeriksa perkara pada perkara hak merek ini tidak boleh salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Melalui Pengadilan Niaga ini hakim dapat menilai segala aspek yang memungkinkan permintaan pertanggungjawaban hukum kepada Pemerintah. Sebagai contoh dalam putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, yang menyebutkan persoalan tentang Merek LOIS telah diregistrasi dalam daftar merek banyak negara-negara di dunia. Hal itu membuktikan bahwa pemilik Merek LOIS telah melakukan investasi dan promosi besar-besaran secara nyata agar dapat

¹³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016, halaman 16.

dikenal oleh masyarakat luas. Berdasarkan fakta tersebut, terhadap Merek LOIS milik Penggugat sebagai merek terkenal berlaku azas hukum (*recht beginsel*) *manifesta non egent probatione* yaitu “fakta yang telah dikenal umum dan tidak memerlukan pembuktian lagi”. Berdasarkan fakta itu, merek LOIS telah terdaftar dalam Daftar Merek di banyak negara-negara di dunia dan Merek LOIS telah sejak sangat lama diperdagangkan/diedarkan di Indonesia, masyarakat luas telah memiliki pengetahuan mengenai Merek LOIS, pakaian Merek LOIS telah diproduksi/dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak, dan Merek LOIS mempunyai reputasi tinggi yang telah diakui dunia, dengan begitu sangat patut dan beralasan (rasional) untuk menyatakan bahwa Merek LOIS adalah Merek terkenal.

Hakim Pengadilan Niaga harus dapat menafsirkan dan mempertimbangkan secara keseluruhan pengertian unsur “persamaan pada pokoknya” sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998,
- c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 904/1970 tanggal 30 Januari 1971,
- d. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/1971 G tanggal 16 November 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973,
- e. Pendapat Hukum (doctrine) yang dikemukakan oleh Ahli.¹³⁸

Hak merek yang telah didaftarkan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek pemegang lisensi hak atas merek yang menimbulkan

¹³⁸ *Ibid.*, halaman 25.

kesan kedua produk tersebut terasosiasi dan dapat menimbulkan kesesatan dan merugikan Konsumen. Hal itu pulalah yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Apabila pada tingkat Pengadilan Niaga para pihak yang mencari keadilan belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana seharusnya, maka selanjutnya dapat dilanjutkan pada tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang

terabaiakna. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.¹³⁹

Pertimbangan hukum oleh hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang demikian, bukan hanya berdasarkan satu peraturan perundang-undangan ataupun satu norma yang ada. Jika ditelaah melalui teori pengakuan hak kekayaan intelektual, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dipandang lebih jauh tidak akan memberi perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar, hal itu karena hakim hanya mengartikan suatu redaksi kalimat/kata secara sempit, tidak menguraikan dan menggunakan berbagai macam referensi dari berbagai sumber hukum, terlebih hakim tidak menelaah lebih jauh terkait prinsip itikad baik yang harusnya melekat dalam permohonan pendaftaran hak atas merek. Sehingga teori pengakuan hak kekayaan intelektual menganggap, jika hakim memberikan pertimbangan hukum yang demikian. Hasil karya merek seseorang tidak akan diakui dan akhirnya tidak terlindungi hak-haknya sebagai pemegang hak merek terdaftar yang sah.

Setelah membahas dan menguraikan Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Proses Pendaftaran Merek Dikaitkan dengan Prinsip Itikad Baik, maka tahap selanjutnya ialah menganalisis dengan seksama atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut. Tentunya analisis ini harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara atau pembahasan yang ada khususnya tentang penerapan prinsip itikad baik di dalam pendaftaran merek. Putusan hakim

¹³⁹ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126-127.

itu harus dilihat secara komprehensif, sehingga argumentasi hukum yang dipakai juga mempunyai pondasi yang kuat sebagai suatu analisa hukum.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.¹⁴⁰ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun

¹⁴⁰ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.¹⁴¹

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.¹⁴² Termasuk dalam hal ini terkait pemeriksaan perkara pelanggaran hak atas merek, Hakim dalam perkara merek juga sudah sepatutnya dalam memberikan putusan akhir harus memandang asas-asas serta kaidah hukum yang berlaku terkait perkara hak merek ini. Sehingga baik sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran juga kepada Pemerintah tidak terlepas tanggungjawabnya.

Menurut Harifin A. Tumpa, mengenai pengertian putusan akhir ialah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan syarat dan bentuk tertentu dan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

¹⁴¹ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

¹⁴² *Ibid.*, halaman 99-100.

sengketa antara para pihak. Adapun putusan menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Declaratoir

Merupakan putusan yang isinya bersifat menerangkan dan menegaskan keadaan hukum semata-mata atau menyatakan apa yang sah, dan juga merupakan putusan yang bersifat menolak gugatan. Dan dinyatakan sebagai hukum, yaitu bahwa keadaan hukum tertentu yang dianut penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atau suatu prestasi. Putusan ini tidak mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya memiliki kekuatan mengikat.

2. Putusan Constitutif

Merupakan suatu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan ini pada umumnya tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan hubungan hukum tersebut sekaligus terjadi pada saat putusan diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.

3. Putusan Condematoir

Merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Dengan putusan ini kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga

memberi landasan hak eksekutorial pada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.¹⁴³

Hal itu tentu berlaku pula di dalam penjatuhan putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang mengadili terkait sengketa hak atas merek. Oleh karena itu untuk melihat sifat dari putusan itu harus dianalisis lebih lanjut tentang perkara merek itu bukan hanya dari pertimbangan hukum hakim, melainkan juga terkait putusan akhir yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Melalui putusan Pengadilan Negeri dapat dilihat dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri harus memperhatikan prinsip itikad baik yang melekat pada permohonan pendaftaran hak merek sesuai Pasal 4 Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek atau telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang prinsip itu tergambar dalam Pasal 21 ayat (3). Dikatakan demikian karena syarat pertama dan paling utama sebelum diterimanya hak merek tersebut ialah harus memenuhi prinsip itikad baik tersebut, jika tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dan pelanggaran terhadap pemegang hak merek terdaftar yang sah. Sertifikat hak merek yang ada harus berdasarkan proses pendaftaran merek yang memperhatikan tidak hanya Undang-Undang Merek tetapi juga memperhatikan konvensi internasional (*Trips*) dan juga Peraturan Menteri terkait, sehingga Pengadilan Niaga dapat memperhatikan berdasarkan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku.

¹⁴³ Sunarto. *Op.Cit.*, halaman 198-199.

Amanat Undang-Undang Merek memperbolehkan memintakan pertanggungjawaban pihak pelanggar dan Pemerintah melalui jalur Pengadilan, maka jika hal itu tidak diperbolehkan maka hak-hak pemegang hak merek tidak benar-benar dilindungi oleh Pemerintah. Teori pengakuan hak kekayaan intelektual (*reward theory*) memandang hal ini juga yaitu jika hakim memberikan putusan yang tidak melindungi hak-hak pemegang yang saha, maka perlindungan hukum yang seharusnya terkandung dan diberikan kepada pemegang merek terdaftar terkhususnya merek terkenal tidak ada kepastian hukum dan rentan untuk dilakukan oleh pelanggaran kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan pemikiran teori pengakuan HKI memastikan seharusnya, hakim mengkaji lebih mendalam tentang kepentingan hukum tidak hanya dari sisi pembuktian tergugat yang minim juga memperhatikan sisi kepentingan (royalti) penggugat sebagai pemegang hak merek yang sebelumnya sudah terlebih dahulu terdaftar di Daftar Umum Merek.

Terhadap memintakan pertanggungjawaban Pemerintah dalam proses pendaftaran merek yang terdapat kesalahan di dalamnya, Pengadilan Niaga harus mempunyai banyak referensi hukum dan kaya akan kajian dari berbagai aspek hukum, hal itu dikarenakan hakim bukan hanya mengkaji perkara merek tersebut dari sisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi juga hakim memperhatikan aturan lain seperti konvensi internasional tentang merek, yurisprudensi, dan juga doktri-doktrin hukum yang berlaku di Indonesia terkait merek.

Teori pengakuan kekayaan intelektual memandang putusan hakim memang harus memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar yang telah terdaftar secara sah di Daftar Umum Merek. Terlebih dipandang apabila merek yang menjadi obyek sengketa sudah termasuk merek yang terkenal dan terdaftar di berbagai negara. Atas dasar itu memang pada kaidah hukumnya hakim mengedepankan penerapan atas prinsip itikad baik yang dipergunakan untuk melindungi kepentingan hukum pemegang hak merek yang sebenarnya.

Hakim tidak dapat memandang dari satu norma hukum saja, melainkan juga melihat norma-norma hukum lain seperti halnya yurisprudensi maupun doktrin. Ditambah lagi Hakim yang memeriksa juga harus mempunyai penafsiran hukum secara luas terkait perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh pemegang hak merek terdaftar, dengan begitu terpenuhilah perlindungan hukum yang diinginkan oleh pihak pemegang hak merek yang telah terdaftar sebelumnya.

Tentang gugatan ke Pengadilan Niaga ini pihak penggugat dalam hal ini pihak pemilik hak merek yang sah yang telah terdaftar sebelumnya merasa dirugikan dengan dikeluarkan sertifikat hak merek baru mengatasnamakan orang ataupun perusahaan lain. Oleh karenanya disini pihak/perusahaan yang dimaksud harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan Pemerintah juga dimintakan pertanggungjawaban atasnya dalam bentuk pembatalan hak merek yang sebelumnya telah keluar sertifikat mereknya. Terhadap jangka waktu pengajuan gugatan merek itu dapat dilihat berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan,' atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perlu dipertegasakan disini bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh Pemerintah melalui Pengadilan Niaga dikarenakan kelalaian petugas pemerintahan dalam hal ini Menteri melalui Dirjen HaKI, yang kurang teliti menerima pendaftaran merek yang ternyata sebelumnya telah didaftarkan oleh merek pihak lain, yaitu dalam bentuk pembatalan sertifikat hak merek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebelumnya. Sehingga dengan begitu akhirnya hanya pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baiklah yang mempunyai sertifikat atas hak merek tersebut.

Pertanggungjawaban Pemerintah dapat dimintakan dengan jalan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga. Oleh karenanya disini dituntut Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga pihak yang sedang mencari perlindungan hukum di Pengadilan merasa mempunyai jalan untuk meminta haknya dalam pertanggungjawaban Pemerintah. Oleh karena itu pula teori perlindungan hukum mengamanatkan makna bahwa Hakim yang memeriksa perkara, dalam hal ini perkara merek harus melihat dari berbagai literasi hukum yang ada dan menafsirkannya secara luas sesuai argumentasi hukum yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Selanjutnya pendaftaran dilakukan mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman, pada akhirnya si pendaftar memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substansi merek. Kemudian Hak merek yang didaftarkan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek serta pemegang hak merek diberikan sertifikat merek sebagai bukti pemegang hak atas merek. Permohonan pendaftaran hak merek tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah proses itu semua, pemilik dapat mengalihkan hak merek dan memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Merek.
2. Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 perlindungan merek lebih diperpanjang

dan diperluas. Bentuk perlindungan ada juga berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai Pasal 100 sampai dengan Pasal 103.

3. Tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek pada pokoknya dapat dilihat dari Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengamanahkan Pemerintah dalam hal ini Menteri melalui Dirjen HaKI untuk menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak merek, hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan substansi merek, jika keseluruhan hal itu dinilai Pemerintah sudah terpenuhi maka merek dapat didaftarkan, jika tidak (termasuk tidak memberlakukan prinsip itikad baik) maka pendaftaran merek ditolak. Selanjutnya tanggungjawab pemerintah setelah merek terdaftar, apabila merek bermasalah dan menyalahi prinsip itikad baik, maka Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merek yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tanggungjawab Pemerintah disini hanya sampai pada batasan membatalkan sertifikat hak merek yang telah sah didaftarkannya. Sanksi

ataupun pertanggungjawaban yang banyak diberikan nantinya adalah kepada pihak pemohon pendaftaran merek yang tidak beritikad baik.

B. Saran

1. Sepatutnya perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik lebih diuraikan dengan tegas dan jelas di dalam satu Pasal yang menyatakan itu sebagai suatu syarat keharusan pengajuan permohonan pendaftaran hak merek. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menguraikan itu melalui Pasal 21, akan tetapi penegasan serta pemahaman prinsip itikad baik itu merupakan syarat mutlak pendaftaran merek masih belum terlalu tergambar.
2. Seharusnya Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik juga diuraikan dalam beberapa pasal khusus. Menjadi penting pula mencantumkan beberapa point baik itu dalam bentuk peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah bahwa tujuan dari penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek salah satunya ialah guna perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan asas kepastian hukum.
3. Sebaiknya tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek, tidak hanya sebatas pada tanggungjawab penghapus atau pembatalan sertifikat hak merek. Harus ada kaidah hukum berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada Pemerintah yang telah lalai dalam proses penyeleksian pendaftaran hak merek, diberikan pertanggungjawaban sanksi ganti rugi ataupun sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2001 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Sarjono. 2004. *Pengetahuan Tradisional; Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Fak. Hukum UI.
- _____. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damian. Eddy.. et.al.. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni.
- Djumhana. Muhammad. dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Cet. II. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi.Jonaedi. dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. II. Depok: Prenada Media Group.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Friedman. W.. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasyim. Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

- Ibrahim. Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jati. Wahyu Indah. 2008. *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- John F. William. 1996. *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*. London: Kogan Page.
- Keraf. Gorys. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kerlinger. Fred N..2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lubis. M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedi.
- Margono. Suyud. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Bandung: Novindo Pustaka Mandiri.
- Mayana. Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.
- Mertokusumo. Sudikno. 1989. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad. Abdulkadir. 2001. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- M. Thoyibi. 2007. *Titik Balik Peradaban, Saint, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Nasution Bismar. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- N.E.Algra,et.al. 1983. *Mula Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Oentoeng Soerapati. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakulas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Prodjohamidjojo Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Purba. Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti Freddy. 2002. *The Power Of Brand Teknik Mengelola Brand Equity Dan Strategi Pengembangan Merek Plus Analisa Kasus Dengan SPSS*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riswandi. Budi Agus dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharat Karya Aksara.
- Sadi Is. Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saidin. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Grafindo Persada..
- _____. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. ke-9. Jakarta : Rajawali Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. Ke-1.
- Sasongko Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co.

- Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Thum Nikolus. 2000. *Intellectual Property Rights, National System and Harmonisation in Europe*. New York: Physica_Verl.
- Tim Lindsey, Eddy Daiman, dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2009. *Hak Kekayaan intelektual Di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyuni Erma, dkk. 2011. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Wirartha. I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

B. Putusan Pengadilan dan Peraturan PerUndang-Undangan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

C. Sumber Lain (Jurnal. Disertasi. Internet)

- Afifah Kusumadra. "Konflik Hukum HKI dan Hukum Adat Di Indonesia". *Jurnal Arena*. Nomor 12 Tahun 2000, FH UNBRA.
- Bahan kuliah Mahasiswa Angkatan XV PDIH UNDIP. Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional oleh Nawawi Arief, Tahun 2009.

- Marwiyah. Siti. "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal". dalam *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 2. Nomor 1. Juni 2010.
- Sugiarti. Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". dalam *Jurnal Jendela Hukum*. Volume 3. Nomor 1. April 2016. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.
- Sujatmiko. Agung. "Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001". dalam *JHAPER*. Volume 2. Nomor 1. Januari-Juni 2016.
- _____. "Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek". dalam *Jurnal Yuridika*. Volume 25. Nomor 1. Januari-April 2010.
- Sulastri. Satino. Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)". dalam *Jurnal Yuridis*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018.
- Wibowo. Ari. 2015. "Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". dalam *Jurnal Privat Law*. Volume VII. Juni. 2015.
- Romadhoni Feby Indriani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2016.
- Geme. Maria Theresia. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2012.
- Anonim. "Perlindungan Hukum". melalui www.statushukum.com, diakses tanggal 25 April 2019.
- Dan Allatify. "HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri)". <http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html>, diakses tanggal 04 September 2019, pukul 17:57 WIB.
- Khaerul H Tanjung. "Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum Dan Masyarakat)". <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hak-kekayaan-intelektual.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 05:30 WIB.