

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum bukanlah suatu skema yang final karena hukum merupakan lembaga yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia.¹ Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia sedangkan bagi ilmu praktis manusia adalah untuk hukum. Oleh karenanya hukum progresif lebih mengutamakan manusia, maka hukum progresif tidak bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada, melainkan bersikap kritis terhadap hukum yang sedang berlaku.² Jika lebih jauh dijelaskan, maka hukum itu terbentuk di dalam masyarakat untuk memungkinkan setiap manusia menjalani kehidupannya dengan wajar dan bermartabat untuk mewujudkan kebahagiaan.³ Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo :

“Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia. Ia tampil dalam menseserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan”⁴

¹Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 1

²Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Hukum UNDIP, 2006), hal. 17

³Arief Sidharta, *Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011), hal. 106

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 14th ed, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 5

Oleh sebab itu masyarakat akan selalu membutuhkan kehadiran hukum, karena pada dasarnya setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial, dan hukum juga hadir untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵

Roscou Pound menyatakan bahwa hukum merupakan rekayasa sosial atau “*The Law as a tool of social engineering*”⁶. Artinya hukum tidak bersifat pasif, melainkan hukum itu mampu digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) wajib mempunyai hukum yang secara substansi dapat mengatur kehidupan masyarakat yang akan menciptakan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu hal yang harus diatur oleh negara Indonesia adalah hal yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul hasil dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. HAKI juga biasa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena dia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.⁷

⁵Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 18th ed, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hal.2

⁶Roscou Pound, *Social Control, Social Control Through Law*, (New Heaven: Yale University Press, 1942), hal. 17

⁷Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, (Jakarta: Airlangga, 2008), hal 34

HKI adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.⁸ Sistem HKI mempunyai ciri khas, yaitu memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya dalam bentuk hak privat. Dalam hal ini, negara memberikan hak eksklusif kepada pelaku HKI sebagai bentuk penghargaan atas hasil karyanya agar orang lain tergerak untuk dapat lebih lanjut mengembangkan kreativitas. Sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan.⁹

Karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia akan menimbulkan hak bagi orang tersebut untuk menikmati nilai ekonomis dari kreativitas intelektualnya.¹⁰ Apabila HKI bukan merupakan kekayaan pribadi atau hak privat atau dianggap sebagai kekayaan umum atau barang umum maka banyak orang yang ingin mengambil manfaat dengan cara membonceng (*free riding*) hak milik pihak lain yang membuat pencipta, inventor, atau pendesain tidak memperoleh kompensasi yang seharusnya didapati atas jerih payahnya dalam membuat kreasi intelektual berupa ciptaan, invensi, atau desain. Untuk itu perlindungan HKI yang merupakan hak privat diberikan dalam bentuk penghargaan (*reward*) atas ekspresi kepribadian atau sebagai perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau

⁸Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005), hal. 1

⁹*Ibid.*, hal. 4

¹⁰Rudi Agustian Hassim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 3

pendesain atas hasil karyanya. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, secara garis besar HKI dibagidalam 2 (dua) bagian, yaitu ¹¹:

1. Hak Cipta dan Hak terkait
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup :
 - a. Paten (*Patent*);
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*);
 - c. Merek Dagang dan Jasa (*Trademark and Servicemark*);
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Intergrated Circuit*);
 - e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
 - f. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Lawrence Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam mewujudkan suatu sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.¹² Berkaitan dengan perlindungan merek, maka unsur substansi merupakan salah satu unsur yang paling signifikan bagi pengaturan perlindungan merek. Dalam dunia bisnis di era globalisasi ini suatu merek dagang atau jasa sebagai bagian dari apa yang dinamakan HKI sangat berperan besar. Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan. Merek juga merupakan aset, baik bagi perusahaan perdagangan maupun jasa, karena

¹¹Eddy Damian, *Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2005), hal.1-2

¹²Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York W.W.: Norton Company, 1984), hal 218

setelah upaya yang panjang untuk membangun dan memperkenalkan merek kepada masyarakat maka merek juga bisa menjadi sebuah penghalang untuk menghambat kompetitor atau pesaing untuk memasuki pasar yang sama.

Dalam suatu produk yang diperdagangkan, kualitas dan jaminan terhadap merek atas barang atau produk yang ditawarkan kepada konsumen harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa. Karena begitu pentingnya, tidak sedikit perusahaan konsultan yang memfokuskan untuk memberikan jasa pemilihan merek dagang kepada pengusaha sebelum produk tersebut dijual belikan. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan mutu dari hasil produksinya karena hal-hal tersebut menjadi identitas dan pembeda produk yang mereka buat dengan produk produsen lain.¹³

Dalam pemberian nama dalam suatu barang dan atau jasa, sering membuat para pemilik merek berlabuh di meja hijau. Banyak faktor yang menjadi penyebab sengketa, diantaranya sengketa pembatalan merek terdaftar, sengketa kepemilikan terhadap persaingan usaha, sengketa merek karena penipuan atau pemalsuan, sengketa merek terkenal dengan merek terdaftar, dan masih banyak lagi. Kendala lain adalah karena adanya indikasi pelanggaran merek dengan didaftarkan merek-merek yang tidak sepatutnya didaftar, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan merek terkenal, merek yang didaftar terlebih dahulu oleh pihak lain

¹³Sri Hernowo, *Merek sebagai Aset Usaha*, (Jakarta: Makalah Kursus Konsultan HKI Angkatan I, 2005), hal. 1

yang ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Dirjen KI, atau merek yang didaftarkan dengan iktikad buruk.¹⁴

Secara prinsip, pendaftaran merek harus didasari dengan iktikad baik (*good faith*). Hal itu harus dilakukan secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan prinsip ini, hanya pendaftar yang beriktikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Direktorat Jenderal KI juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek apabila secara nyata ditemukan adanya persamaan atau peniruan dengan suatu merek yang lebih dahulu didaftarkan dengan iktikad baik.

Maka dari paparan di atas penulis setuju bahwa merek merupakan sebuah komponen yang sangat penting untuk dilindungi kepastian hukumnya di dalam negara Indonesia. Akan tetapi pada saat ini penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek) memiliki kecacatan di dalam muatan hukumnya terkait dengan unsur iktikad tidak baik (*bad faith*) sebagai syarat permohonan pendaftaran merek (Permohonan).

¹⁴Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal. 30

Adapun kecacatan di dalam muatan hukum UU Merek tersebut terdapat pada BAB IV tentang Pendaftaran Merek. Pasal 21 ayat (3) UU Merek mengatakan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Jika dilihat pada bagian penjelasan pada Pasal 21 ayat (3) UU Merek dikatakan bahwa,

Yang dimaksud dengan "Pemohon 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, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

Dapat dilihat bahwa ternyata pemohon yang beriktikad tidak baik merupakan seseorang yang patut diduga memiliki niat untuk menjiplak merek milik pihak lain sehingga merek dari pemohon tersebut akan sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain. Permasalahan terjadi ketika penulis melihat bahwa Pasal 21 ayat (1) UU Merek pada dasarnya telah mengakomodir substansi hukum dari Pasal 21 ayat (3) UU Merek.

Pada Pasal 21 ayat (1) UU Merek mengatakan bahwa:

Permohonan merek 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/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.

Dari paparan di atas, menurut penulis Pasal 21 ayat (3) UU Merek sudah diakomodir secara jelas dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Hal itu dikarenakan Pasal 21 ayat (1) UU Merek memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak oleh kantor merek jika merek yang dimohonkan untuk didaftar mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar atau merek yang terkenal di kalangan masyarakat. Dan jika dilihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek mengatakan bahwa “pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan adanya iktikad tidak baik” adalah pemohon yang mendaftarkan sebuah merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain dengan tujuan membonceng merek milik pihak lain.

Dari penjelasan tersebut, maka menurut penulis Pasal 21 ayat (3) UU Merek tidak perlu dicantumkan karena telah terakomodir secara jelas di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Merek. Akan tetapi bukan berarti penulis ingin menghapus pengaturan tentang “iktikad tidak baik” di dalam UU Merek. Karena sesungguhnya pengaturan “iktikad tidak baik” telah tercantum dengan sangat baik di dalam BAB XII tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.

Pasal 77 UU Merek menyatakan bahwa:

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.

Pasal 76 UU Merek menyatakan bahwa:

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.
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.

Dalam hal ini Pasal 77 ayat (1) UU Merek mengatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa jika terdapat adanya pemilik merek yang menemukan adanya merek milik pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya akan tetapi merek tersebut telah terdaftar di kantor merek selama lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran merek tersebut, maka sudah tidak bisa diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Akan tetapi terdapat adanya pengecualian tanpa batas waktu untuk permohonan pembatalan pendaftaran merek dengan situasi tertentu, yaitu bagi merek terdaftar yang pada saat dimohonkan untuk didaftarkan dilandasi dengan unsur iktikad tidak baik, dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 77 ayat (2) UU Merek memberi sebuah pemahaman bahwa pemilik merek terdaftar yang menyadari adanya merek milik pihak lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya bisa mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek walaupun merek tersebut telah terdaftar di kantor merek lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran merek tersebut, dengan catatan terdapat adanya unsur “iktikad tidak baik” di dalamnya. Sehingga menurut penulis pengaturan unsur “iktikad tidak baik” cukup dimasukkan di dalam Pasal 77 UU Merek.

Berawal dari sebuah adagium yang menyatakan bahwa “*the law give no more than is demanded*”. Adagium ini memiliki makna bahwa hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Jika hukum memberi melebihi apa yang dibutuhkan kepada masyarakat maka justru hukum itu akan menimbulkan permasalahan baru di dalam masyarakat. Dapat dilihat di dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek, jika Pasal ini tetap dicantumkan maka hal tersebut akan membuat adanya sebuah pemahaman bagi masyarakat yaitu “Apakah jika seseorang mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain tetapi mempunyai iktikad yang baik diperbolehkan oleh UU Merek”.

Menjalankan sebuah hukum tidak semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen untuk berani menyempurnakan hukum itu sendiri guna mensejahterakan rakyat sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk memberikan pendapat dalam segi hukum

terkait keberadaan Pasal 21 ayat 3 UU Merek yang berbunyi “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Iktikad Tidak Baik Dalam Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan proses pendaftaran merek di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan merek yang didaftar dengan iktikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kaitannya dengan gugatan pembatalan merek yang didasarkan dengan iktikad tidak baik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan proses pendaftaran merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan merek yang didaftar dengan iktikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan gugatan pembatalan merek yang didasarkan dengan iktikad tidak baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) sisi yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti dan pengembang ilmu berikutnya terkhususnya untuk mengkritisi permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat terkait merek. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi satu bahan acuan dalam mempelajari bidang HKI, khususnya merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi tambahan bagi masyarakat tentang bagaimana pentingnya mengetahui lebih jauh tentang etika pendaftaran merek, serta solusi agar UU Merek akan lebih baik di masa depan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulis membagi tulisan ini kedalam 5 bab, dan setiap bab akan dibagi kedalam sub-bab masing-masing. Setiap bab dan sub-bab disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman atas tulisan ini dan untuk memberikan pemahaman yang runtut bagi pembaca. Adapun bab-bab itu ialah:

1. BAB I tentang PENDAHULUAN, merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah sehingga diangkatnya tulisan ini, rumusan masalah yang memberikan gambaran yang akan diteliti oleh penulis, tujuan penelitian yaitu

hasil yang hendak dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang berisi gambaran umum penelitian ini.

2. BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisi kerangka teori, yang adalah kumpulan teori dan prinsip-prinsip umum atas segala hal yang akan ditulis oleh penulis, peraturan perundang-undangan, dan juga berisi landasan konseptual yang merupakan rangkuman konsep-konsep yang diambil dari judul penelitian ini.
3. BAB III tentang METODE PENELITIAN, merupakan bab yang berisi tentang tata cara pembuatan tulisan ini mulai dari jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, keaslian penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa dan pengolahan data.
4. BAB IV tentang PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah. Yang berisi tentang penjelasan mengenai tahapan proses pendaftaran Merek di Indonesia dan pengaturan merek yang didaftar dengan iktikad tidak baik berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam kaitannya dengan gugatan pembatalan merek yang didasarkan dengan iktikad tidak baik.
5. BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang mengikutinya berdasarkan hasil penelitian.