

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “the Republic” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).²

Namun dalam bukunya “the Statesmen” dan “the Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 22.

² Bernard LTanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), hlm 104

oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.³

Jadi, sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi.

Konstitusi tersebut memuat batasbatas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).⁴

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep Negara hukum formal (klasik) yang dicirikan dengan peran negara yang terbatas digeser kearah

³Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147.

⁴ Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24.

gagasan baru bahwa pemerintah tidak hanya menjadi *nachtwachterstaat*, namun harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tugas dan peranan Negara kemudian menjadi dinamis dan meluas jauh melewati batasbatas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19. Gagasan demokrasi abad 20 ini lazim disebut *welvaarstaat*/*welfare state* (negara kesejahteraan) atau “negara hukum material” (negara hukum modern).

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.⁵

Konsep Negara Hukum, selain bermakna bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*) juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan

⁵ Jimly Asshiddiqie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.⁶

Dalam paham negara hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of law*' itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).⁷

Esensi berikutnya dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak dan kewajiban yang

⁶ Jimly Asshiddiqie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.

⁷ Zulkarnain Ridwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2, 2012, Hlm 141

bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting setiap negara yang disebut negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁸

Salah satu bentuk perlindungan HAM adalah hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Menurut sejarahnya konsep HAM yang digunakan UUD 1945, teretus pertama kali dalam sidang BPUPKI, adalah konsep hak warga negara (rights of the citizens) bukan hak asasi manusia (human rights). Penggunaan konsep hak warga negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian of

⁸ Susanto Polamolo Lusiana Indrastuti, *Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia "refleksi Proses Dan Prospek Di Persimpangan"* (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm 54

human rights sebagaimana dimaksud dalam sistem perlindungan internasional HAM.⁹

Namun demikian dalam perjalanannya melalui beberapa kali amandemen, khususnya pada amandemen kedua UUD 1945 mengatur perihal HAM secara komprehensif mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), adalah pengakuan bahwa HAM di Indonesia mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, betapapun sejarah mencatat bahwa Sidang BPUPKI lebih dulu ada daripada DUHAM.

Berhubungan dengan hal tersebut, Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam pengaturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya Octrooi Wet Nomor 136 Staatsblad 1911 Nomor. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 Nomor. 600. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan Pengumuman Nomor Js 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor Jg 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Pada tahun 1961, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961

⁹ Dewi Indasari Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Uly Marshinta, Silvama Oktanisa, "Politik Hukum HAM Di Indonesia," *Disiplin* 26, no. 17 (2020) hlm 17–29.

tentang Merek. Kemudian pada Tahun 1982, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang Paten, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku Tahun 1991. Di Tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan meratifikasi hasil putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Salah satu bagian penting dari persetujuan WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods* (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual, yaitu:¹⁰

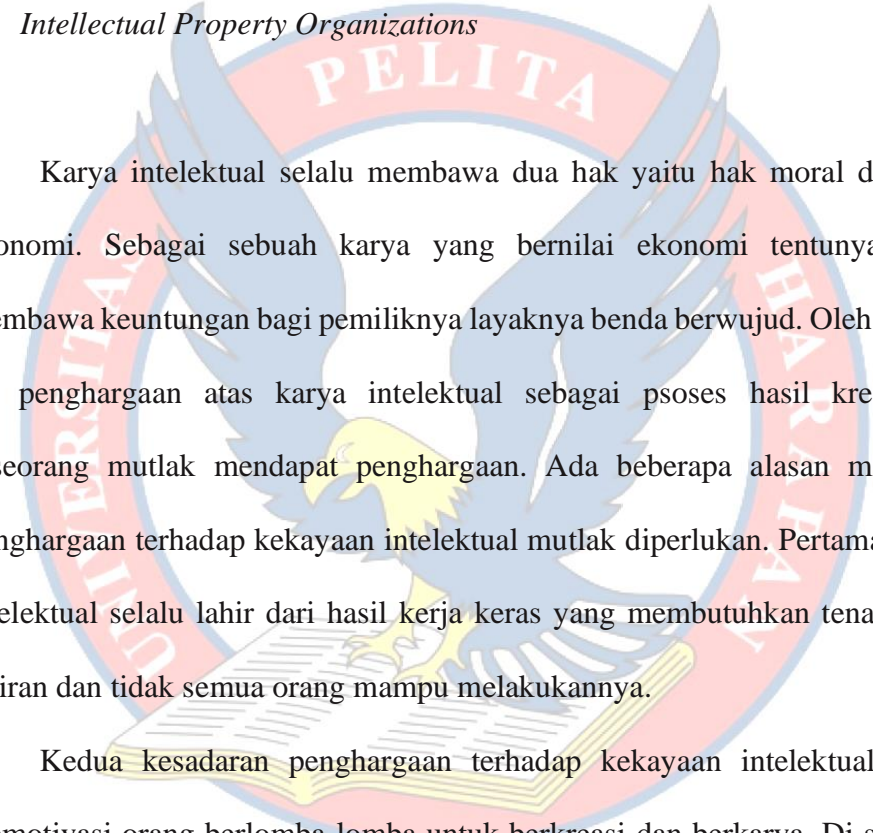
- 1) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1997.
- 2) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
- 3) *Trade Mark Law Treaty (TML)* dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.

¹⁰Taufik H. Simatupang, Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual (Jakarta: Pusat Kajian Hukum UNIAT, 2017)

4) *Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997.

5) *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.

WIPO sendiri adalah suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggotanya dengan diratifikasinya *Paris Convention For The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organizations*



Karya intelektual selalu membawa dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Sebagai sebuah karya yang bernilai ekonomi tentunya akan membawa keuntungan bagi pemiliknya layaknya benda berwujud. Oleh karena itu penghargaan atas karya intelektual sebagai proses hasil kreativitas seseorang mutlak mendapat penghargaan. Ada beberapa alasan mengapa penghargaan terhadap kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Pertama karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan pikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Kedua kesadaran penghargaan terhadap kekayaan intelektual dapat memotivasi orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Di sisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-

kemudahan yang diperlukan. Sejatinya setiap karya intelektual yang dihasilkan oleh setiap orang tidak bisa berhenti sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan saja. Lebih daripada itu pengembangan ilmu pengetahuan dimaksud harus berguna bagi kehidupan umat manusia. Artinya karya intelektual yang membutuhkan tenaga, waktu dan biaya harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak sekaligus mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi si pemiliknya.

Di sisi lain iklim untuk menumbuhkan kreativitas, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan umat manusia harus diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum yang dimaknai sebagai bentuk yang universal dan asasi. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari negara-negara yang melihat sejarah HAM sebagai human rights tentu akan berbeda dengan yang melihatnya sebagai rights of the citizens, seperti Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia sejatinya bukanlah masyarakat yang individualistis tetapi cenderung sebagai masyarakat yang komunal, berkelompok dan tidak terlalu peduli atas kepemilikan hak intelektual. Padahal sifat demikian sangat tidak menguntungkan apabila dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual yang bermuatan merek dalam hal perdagangan.

Perdagangan jika dilihat secara global dapat dipertahankan jika seseorang atau beberapa orang melakukan persaingan usaha secara tertib dan berdasarkan undang – undang, maka setiap orang atau suatu perusahaan memerlukan perlindungan hukum atas barang atau jasa yang telah diciptakan, agar suatu perusahaan tidak dirugikan dengan adanya klaim dari pihak atau perusahaan lain yang memiliki kemiripan dengan hasil usaha atau produk dari perusahaan atau perusahaan. Suatu bentuk hasil usaha jasa atau dagang dapat disebut sebagai Merek dagang atau Merek jasa. Yang dimaksud dari “merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, angka-angka, susunan warna

¹¹Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 1, no. 18 (2019): Hlm 1–12.

atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”¹²

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Merek terbaru maka materi pengaturan merek dapat dikodifikasikan dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang merek baru. Undang-Undang yang mengatur Merek baru ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, yang dibentuk dengan dasar pemikiran:¹³

- a. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi- konvensi yang sudah di buat atau dibentuk Undang-Undangnya di Indonesia, Merek memiliki peranan yang penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat.
- b. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf b, serta memperhatikan dari pengalaman yang ada dalam melaksanakan Undang-Undang merek, dianggap perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

¹³ Ahmudi Miru, Hukum Merek,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 4

1992 tentang Merek dan selanjutnya dikodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Bila melihat dari KUHPerdata, Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi yakni:

- 1) Benda yang bersifat kebendaan (berwujud) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra
- 2) Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merek perusahaan, paten, ciptaan musik yang termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka HKI ditinjau dari segi perusahaan merupakan asset perusahaan termasuk pada asset benda bergerak yang tidak berwujud. Atas dasar perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan izin untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain.

Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) yang berupa Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Teori Labour yang dikemukakan oleh John

Locke, lahirnya hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak serta merta muncul begitu saja, untuk memperoleh kekayaan intelektual diperlukan kerja keras dan pemikiran yang matang. Kerja keras dan pemikiran yang matang pun memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga hasil dari kerja keras tersebut perlu mendapat perlindungan.

Salah satu hasil jerih payah seseorang yang berupa kekayaan intelektual adalah Merek. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara filosofis, landasan hak atas merek bagian dari kekayaan intelektual didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum. Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada

pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi.¹⁴

Perlindungan merek adalah perlindungan yang melindungi haknya, hak atas merek. Memperhatikan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat penegasan yang jelas, hak atas merek sebagai hak khusus, hanya dapat diberikan negara kepada seseorang apabila merek yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM). Selama merek belum terdaftar dalam DUM, tidak mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena itu, bagi pemilik merek yang ingin diakui dan dilindungi haknya atas merek yang dipunyai dan dipergunakan dalam perdagangan, wajib diminta pendaftaran kepada kantor merek. Hanya pendaftar pertama yang memperoleh kedudukan dan perlindungan atas hak eksklusif.

Peranan merek yang sangat penting tersebut membuat para pemilik merek rela mengeluarkan ongkos yang banyak demi membangun reputasi merek mereka. Reputasi yang baik dan dikenal orang banyak tentu akan sangat menguntungkan pemilik merek nantinya. Merek mempunyai tingkatan ketenaran atau reputasi berupa pengetahuan konsumen tentang suatu merek yang biasa dikenal dengan ekuitas merek. Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis-pelanggan (customer-based brand equity) adalah pengaruh diferensial yang

¹⁴Venantia Hadiarianti, Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI, Jurnal Gloria Juris, Volume 8 Nomor. 2, Mei-Juni 2008, hal.3,

dimiliki pengetahuan merek atas respons konsumen terhadap pemilik merek merek tersebut

Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tentu akan langsung mendapat perlindungan hukum dan dapat menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada pihak yang beritikad tidak baik pada mereknya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk:¹⁵

- 1) Kepastian hukum untuk menentukan siapa yang sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh “filing date” atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- 2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran.
- 3) Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kantor Merek. Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan.
- 4) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.
- 5) Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen

¹⁵ Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi (ASET INTELEKTUAL), (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010) hlm 112

yang lebih bersifat otentik. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perlu dicatat bahwa merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau perdagangan, dalam menyelesaikan sengketa merek diperlukan badan peradilan khusus, yaitu pengadilan Niaga, tujuannya agar permasalahan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, perlu adanya aturan hukum acara khusus untuk menyelesaikan permasalahan sengketa merek seperti halnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek setelah membangun ekuitas merek dalam rangka mendapatkan manfaat dari merek tersebut, meliputi jangkauan Hak Tunggal (*sole or single right*), Hak Monopolitis (*monopoly right*), dan Hak paling unggul atau *superior right*. Hak monopoli ini merupakan hak ekonomi dari merek. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti royalti, uang. Pemilik merek berhak memonopoli hak eksklusifnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemilik merek berhak melarang pihak lain tanpa izin menggunakan merek miliknya. Secara umum setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak reproduksi dan hak distribusi.¹⁶

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat hak khusus yang disebut dengan hak

¹⁶ Yahya Harahap, Tinjauan Umum Merek dan Hukum Merek Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997) hlm 342

ekonomi dan merek tergolong kedalam hak ekonomi tersebut. Hak ekonomi sendiri merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas Hak Kekayaan Intelektual, disebut sebagai hak ekonomi karena HKI dapat digolongkan kedalam benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.¹⁷

Dalam kedudukannya sebagai HKI, merek dilindungi oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini tidak membahas secara jelas mengenai pemilik merek, namun dapat kita lihat melalui perlindungan mereknya. Perlindungan merek dari undang-undang ini didasarkan pada pendaftaran pertama merek sehingga orang pertama yang mendaftarkan suatu merek merupakan pihak yang berhak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan merek pertama kali merek tersebut disebut sebagai pemilik merek, yang memegang penuh hak atas merek tersebut. Dengan hak atas merek yang dimilikinya maka sang pemilik merek mempunyai hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek. Jika pihak lain ingin menggunakan merek tersebut maka harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan pemilik merek yang disebut lisensi.

Hak atas merek merupakan suatu hak yang diberikan oleh suatu negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan merek tersebut, sehingga tidak ada

¹⁷ Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2008) hlm 13.

pihak lain yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa seizin dari pemilik merek itu sendiri. Hak tersebut biasanya disebut dengan hak eksklusif. Di Indonesia hak eksklusif pemilik merek diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang no 20 tahun 2016 yang dituliskan sebagai berikut:

“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.”

Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas merek tersebut diperoleh dari negara diberikan kepada pemilik merek ketika seseorang sudah mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut. Pemilik merek menguasai penuh hak atas merek tersebut, sehingga jika ada pihak lain yang juga ingin memakai merek tersebut maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik merek tersebut. Selain di Undang-undang no 20 tahun 2016, hak eksklusif juga diatur dalam TRIPs Agreement Article 16 Paragraph (1) yang dituliskan sebagai berikut:

“the owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademarks is registered where such use would result in a likelihood of confusion shall be presumed. The right described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of members making right available on the basis of use.”

Yang bila diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi “pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tandatanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk

barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas nama merek telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan. Hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak mempengaruhi kemungkinan negara anggota menyediakan perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan.¹⁸

Sistem perlindungan merek yang digunakan di Indonesia adalah dengan sistem pendaftaran pertama yang disebut dengan sistem konstitutif. Seseorang yang tercatat telah mendaftarkan merek terlebih dahulu maka orang tersebutlah yang memiliki hak atas merek tersebut. Sistem ini dianggap lebih memiliki jaminan kepastian hukum dibandingkan sistem sebelumnya yaitu sistem deklaratif (undangundang merek 1961). Perolehan hak atas merek dalam sistem deklaratif dianggap lemah karena didasarkan pada pemakai pertama merek bukan karena pendaftaran. Sedangkan dalam sistem konstitutif, pendaftar pertama merek dipastikan sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut.³¹ Di dalam undang-undang no 20 tahun 2016 pengaturan mengenai permohonan pendaftaran merek dicantumkan pada Bab 3 pasal 4 sampai dengan pasal 19, secara garis besar membahas mengenai tata cara mengajukan permohonan pendaftaran merek. Namun tidak semua merek dapat didaftarkan, pada pasal 20 dan pasal 21 mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan ataupun ditolak.¹⁹

¹⁸Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law: Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hlm 193.

¹⁹ Gatot Supramono, Op.Cit, Hal 9

Merek yang sudah didaftarkan menjadi merek terdaftar dimana merek itu sudah mendapat perlindungan hukum di bawah Undang-Undang, perlindungan atas merek tersebut memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, apabila jangka waktu merek telah habis, maka seseorang atau badan usaha dapat memperpanjang perlindungan merek sesuai aturan yang ada di dalam Undang-Undang Merek.²⁰

Hak Milik yang terkandung di dalam Hak Merek dapat dialihkan sesuai dengan KUH Perdata Pasal 584, yaitu:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang- Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Dalam konteks hukum perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan. Pada sifat kebendaan dalam merek—yang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual—terkandung adanya dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknyanya. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (transferable), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi.²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm 3

²¹ Agung Sujatmiko, Perjanjian Lisensi Merek Terkenal, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Volume. 22, Nomor.2, tahun 2010, hlm 257

Cara pengalihan hak merek terdaftar sendiri diatur di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2016 Pasal 41 yaitu:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian atau;
5. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila pengalihan didasarkan pada hibah, maka diperlukan akta hibah yang dibuat oleh profesi hukum yang berwenang dalam membuat akta hibah tersebut, Profesi hukum yang dimaksud tersebut adalah Notaris dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya . Akta otentik adalah akta yang memuat kebenaran formil, maka seorang notaris memiliki kewajiban menjelaskan kepada para pihak bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan keduanya telah memahami dari apa isi akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Perjanjian pengalihan hak atas merek jika didengar tentulah sangat abstrak, karena merek merupakan benda tidak berwujud. Sebelum melakukan perjanjian tersebut maka seorang Notaris harus memahami

penggolongan- penggolongan benda yang ada di dalam peraturan yang ada dalam perjanjian. Oleh karena itu timbul suatu wacana tentang peralihan hak atas merek tersebut, sehingga seorang notaris tidak bisa begitu saja membuatkan akta hibah tersebut.

Maka Dengan penjelasan di latar belakang mengenai pengalihan atas merek berdasarkan akta hibah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Akta Hibah**

1.2 Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan dalam penulisan tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pengalihan Hak Atas Merek berdasarkan Akta Hibah
2. Bagaimana pelaksanaan peralihan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami tanggung jawab Notaris dalam pengalihan Hak Atas Merek berdasarkan Akta Hibah
2. Untuk menganalisis dan memahami peralihan Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi informasi tentang tanggung jawab Notaris Dalam pengalihan Hak Atas Merek berdasarkan Akta Hibah dan bagi aktifitas akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembuatan tesis khususnya di bidang kenotariatan bagi para mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya di Fakultas Hukum di masa yang akan datang. Juga hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan yang baru bagi para mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Fakultas Hukum di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan materi tesis ini , perlu disusun sistematika penulisan tesis sesuai dengan pedoman yang berlaku di Fakultas hukum UPH sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dipaparkan tentang tinjauan umum beberapa kerangka pengaturan internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan analisis serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, yang secara umum terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber dan Sifat Data Penelitian, dan Pendekatan Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, akan diuraikan secara terperinci tentang jawaban atas rumusan pokok masalah yang dirumuskan pada Bab I dengan melakukan analisis terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Akta Hibah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam BAB ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran terhadap analisis serta pembahasan terhadap data-data yang penulis kumpulkan yang penulis lakukan pada BAB IV. BAB ini sekaligus menutup penulisan dari penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini.