

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sistem hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam tiga dekade terakhir ini menampilkan banyak catatan menarik. Dinamika perkembangannya tidak saja memunculkan perdebatan di sekitar aspek filosofi dan nilai-nilai nasionalisme¹ melainkan juga urgensi pengaturan HKI, dalam perspektif politik ekonomi, khususnya dalam konteks *cost and benefit analysis*. Dalam kaitan ini, diskursus di sekitar politik ekonomi acapkali diwarnai dengan pertikaian dalam hubungan dagang antar negara.

Harus diakui, dalam skala internasional, “perang dagang”² telah menjadi kecenderungan dan melibatkan banyak negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dan terpelihara. Pertikaian dagang serupa itu ditandai dengan penggunaan HKI sebagai senjata. Bagi negara-negara tertentu, HKI sering digunakan sebagai faktor penekan. Bahkan, acapkali pula digunakan sebagai alasan untuk menghukum mitra dagang yang dinilai tidak memberikan perlindungan HKI secara memadai. Singkatnya, HKI telah menjadi semacam alat yang efektif untuk membangun leverage dagang (*trade leverage*)³ dalam hubungan dagang bilateral. Kenyataan seperti ini menjadi tidak terelakkan ketika kepentingan bisnis dan ekonomi negara-negara maju

¹ Permasalahan HKI betapapun terkait pula dengan kepentingan nasional. Dalam batas tertentu juga terkait dengan harga diri bangsa, kepentingan ekonomi, industri, sosial budaya, dan bahkan rasa nasionalisme dalam arti luas.

² Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretariat Negara RI., Jakarta, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

terganggu. Dalam banyak hal, tipikal negara maju sangat terasa ingin menguasai kekuatan ekonomi dunia.

Dalam kerangka sistem, HKI dibagi dalam dua kelompok substansi : Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup didalamnya Hak Terkait atau *Related Right*⁴ yang lazim disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang.⁵ Sedangkan *Integrated Circuit* merupakan substansi pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya disiplin pembidangan obyek-obyek HKI secara tradisional. Apalagi dengan substansi Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) (PVT) yang meski telah lama memiliki konvensi tersendiri (*UPOV*)⁶ ternyata baru dikembangkan menjadi regulasi tersendiri akhir abad ini.⁷ Selama ini, perlindungan bagi varietas tanaman lazim ditundukkan pada sistem paten.⁸ Di Indonesia, Varietas tanaman mendapatkan ruang pengetahuan spesifik dalam PVT.

Mendasarkan pada konsepsi dan ruang lingkup pengaturan seperti itu, HKI hadir sebagai instrumen hukum. Sebagai pranata, HKI tumbuh dan dikembangkan dari rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak yang lahir dan terkait dengan kreasi intelektual sebagaimana lazimnya yang diberikan

⁴ *Article 14 TRIPS Agreement.*

⁵ Dalam Konvensi Paris, lingkup substansi HKI tidak termasuk didalamnya *subject matter* Rahasia Dagang, melainkan mengedepankan suatu konsep hukum yang juga *applicable* untuk bidang *trade secret* itu yang dikenal dengan *repression of unfair competition*. (*Article 1 Paris Convention for the Protection of Industrial Property*).

⁶ *UPOV Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1961 (1991 revision).*

⁷ Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁸ Melalui sistem paten, yang dilindungi adalah teknik, atau teknologi pembuatan varietas baru tanaman, baik yang berupa proses maupun hasil akhir varietas tersebut. Rekayasa pembuatan varietas tanaman betapapun memerlukan teknik dan proses yang rasional, inovatif dan terencana dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah di bidang pertanian.

kepada hak milik lainnya yang mempunyai nilai ekonomi.⁹ Terdapat analogi yang sejalan dengan konsep hak dan kepemilikan karya-karya intelektual.

Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah tumbuhnya sikap apresiasi masyarakat yang selanjutnya membentuk budaya hukum yang kuat dan terpelihara. Budaya penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Kebutuhan berikutnya adalah perlindungan terhadap HKI berikut nilai ekonomi yang melekat yang harus dijamin oleh hukum negara. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan serta dilindungi. Monopoli dalam arti yang hakiki tampil dalam wujud hak untuk secara sendiri mengeksploitasi manfaat ekonomi yang melekat pada karya intelektualnya dan melarang orang lain memanfaatkannya.¹⁰ Ini yang kemudian menjadikan HKI berkembang menjadi (salah satu) instrumen ekonomi. Dalam konsepsi ini, hanya HKI yang memiliki nilai ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, hanya perlu pengakuan dan penghargaan saja. Ini berarti, perlindungan hukum hanya relevan dan diperlukan dalam kerangka kebutuhan perlindungan bagi “aset” intelektual yang memiliki ekonomi. Dengan kata lain, ini merupakan suatu pendekatan yang mengabaikan Hak Moral yang diakui juga eksis dan melekat pada karya.¹¹

⁹ Salah satu rasionalita perlunya HKI dilindungi adalah karena adanya nilai ekonomi yang melekat. Semakin besar *economic value* HKI, semakin kuat kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan. Nilai ekonomi ini selalu berdampingan dengan nilai apresiasi yang dibangun dari konsep Hak Moral.

¹⁰ Hak monopoli merupakan jabaran dari hak eksklusif (*exclusive right*), yaitu hak untuk melarang orang lain menggunakan haknya atau *right to exclude others*.

¹¹ Secara konseptual, setiap karya HKI melekat Hak Ekonomi dan Hak Moral. Namun dalam pelaksanaannya acap kali Hak Moral ini diabaikan, bahkan ditinggalkan karena dianggap menghambat kelancaran eksploitasi ekonomi karya yang dilindungi HKI tadi.

¹² Sejarah menunjukkan peran HKI yang nyata dan signifikan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Para ahli bahkan menyatakan HKI sebagai *engine of economic development*. Undang-Undang Paten merupakan simulasi yang tepat untuk peran HKI dalam pembangunan ekonomi ini.

1.1.1. Tinjauan Sejarah Perlindungan Merek

Tradisi pemberian tanda pada barang atau perkakas telah dimulai sejak 5000 tahun sebelum Masehi, yaitu sejak peradaban kuno manusia mengenal tembikar (*pottery*). Artefak-artefak sejarah memperlihatkan adanya tanda, simbol, inisial yang merujuk pada era pembuatan produk tembikar di zaman atau abad tertentu. Awalnya, penandaan berupa simbol atau inisial berfungsi hanya sebagai cap (*signing*) kepemilikan. Praktek pemberian tanda berupa simbol ataupun inisial ini memberikan informasi tentang asal usul atau originalitas suatu benda dan terus berlangsung sampai pada masa kejatuhan Kekaisaran Romawi abad ke-5 Masehi.

Istilah *brand* yang dikenal sekarang ini – sering digunakan sebagai sinonim istilah merek – awalnya dikenal sebagai bentuk lembaga kepemilikan atas hewan ternak (*cattle*), yang dikeluarkan oleh perkumpulan (*guild*) di Inggris. Awal abad pertengahan Masehi, unit-unit sosial (*municipal*) terbentuk untuk memberikan perlindungan atas upaya masyarakatnya dalam memproduksi. Produk unggulan dari suatu wilayah tertentu pada prakteknya mengacu pada suatu standardisasi yang menyebabkan adanya karakteristik kedaerahan dan kualitas barang, seperti pengerajin pisau di Sheffield, Inggris. Penggunaan tanda berkembang menjadi penanda reputasi (*goodwill*) suatu jenis usaha.¹² Produsen atau pengerajin yang menggunakan cap mutu kedaerahan mendapatkan legalitas dari asosiasi atau *guild* tersebut.

Penandaan (*marking*) yang awalnya merupakan identifikasi asal usul barang berkembang perannya dan menjadikan tanda sebagai identifikasi kualitas atau

¹² Kedekatan komoditas/produk dengan karakter kedaerahan selanjutnya berkembang menjadi *appellation of origin*, diperkuat konsepnya melalui *geographical indication* yang mencakup karakteristik sumber daya alam atau sumber daya manusianya atau kombinasi keduanya.

karakteristik barang. Dengan demikian konsep *marking* berevolusi sebagai hubungan relasi antara tanda dengan produknya sendiri, tidak lagi sekedar tanda kepemilikan (*source of origin*) dalam konteks perdagangan (*trademark*). Perkumpulan-perkumpulan dagang memiliki andil besar atas pergeseran fungsi tanda pengenal tadi, penguasaan pasar menjadikan penggunaan merek lebih condong sebagai cap dari kongsi dagang yang bersangkutan (pemodal). Kelompok-kelompok dagang yang lahir di Eropa beserta sistemnya merupakan tanggapan langsung dari pengaruh revolusi industri di Perancis. Tentunya sebuah keniscayaan jika sistem interen yang dibentuk ini menghadapi masalah pada saat berbenturan dengan persaingan pasar. Kualitas yang sudah terjaga dengan baik, rentan terhadap upaya pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan dengan menggunakan tanda yang telah memiliki reputasi. Adanya upaya penggunaan lambang atau tanda yang tidak sesuai aturan atau *illegal* tentunya menyebabkan kerugian pada produsen di satu sisi dan konsumen akan jaminan barang berkualitas di sisi lain. Konsep perlindungan atas merek menjadi suatu kebutuhan.

Wacana perdagangan dan produk unggulan beserta labelnya kemudian menjadi sangat erat karena lintasan sejarah *common law* juga memberikan kontribusi adanya konsep yang terbangun dari jurisprudensi atas sengketa dagang penyalahgunaan (*misrepresentation*) merek ini. Munculnya praktek-praktek dagang yang merugikan dalam hal reputasi pihak produsen maupun kualitas yang diharapkan konsumen, melahirkan salah satunya konsep “*passing-off*” dalam tradisi *Anglo Saxon*. Sengketa mengenai kepemilikan atas tanda atau merek ini sudah dimulai tahun 1618, dalam kasus ***Southern v. How***, yang melahirkan diktum “*irrelevant reminiscent*”,¹³ solusi atas

¹³ C.D.G. Pickering, “The root of trade mark protection in the English common law is generally said to be *Dodderidge J. 's (in)famous “irrelevant reminiscent dictum” uttered in Southern v. How...*”

penggunaan label pakaian yang menyesatkan konsumen. Tahun 1742 juga pernah terjadi sengketa mengenai *playing card* pada kasus ***Blackhard v. Hill***. Namun pengukuhan konsep tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan (*damages*) baru mendapat legalitasnya sejak kasus ***Sykes v. Sykes*** dengan melihat adanya *tort of passing-off*, unsur perbuatan melawan hukum dalam praktek pendomplengan reputasi sebuah merek dagang. Perbuatan ini menuntut konsekuensi logis lahirnya tanggung jawab pada pihak yang menyebabkan kerugian untuk memulihkan kembali reputasi atau nama baik (*remedy*) pihak yang dirugikan.

Perkembangan di daratan Eropa Kontinental atas pengenalan konsep penggunaan merek yang tidak sesuai dengan aturan dagang yang wajar ini juga terjadi dengan konsekuensi, pemberian hukuman berupa pengucilan dari kegiatan perdagangan, seperti pada kasus *Eddict of Charles V* tahun 1544. Bahkan pernah terjadi pemberlakuan ancaman hukuman mati pada masa *Royal Edict of France* tahun 1564.¹⁴ Peran lembaga pemberi tanda dan aturan penggunaan merek yang dikoordinasi dalam bentuk *guild* mengalami penolakan tahun 1792 dan akhirnya hilang berganti dengan sistem pengaturan merek dagang yang baru pada abad ke-18 Masehi. Berbeda dengan tradisi *Anglo Saxon*, legalitas merek hanya diberikan melalui aturan yang dikeluarkan oleh Negara. Perancis mempelopori perlindungan merek yang komprehensif di tahun 1857. Amerika Serikat sekalipun dalam sistem hukumnya mengadopsi tradisi *common law*, akhirnya mengeluarkan pula aturan baku perlindungan merek melalui *Trademarks Act* 1870. Aturan pendaftaran merek sebagai tanggapan praktis atas relasi dagang transnasional, juga diikuti oleh Jerman tahun 1874.

¹⁴ WIPO Reading Material

Pada abad pertengahan sampai awal abad ke-19 Masehi, perdagangan dunia mengalami kemajuan pesat. Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran reputasi merek, penanganan barang palsu atau produk dagang yang beredar di bawah mutu dari lambang yang digunakan mengalami kendala litigasi. Proses pembuktian cukup memakan waktu dan biaya dalam kaitan keabsahan pemilikan dan reputasi yang dimiliki. Registrasi atau pendaftaran merek kemudian menjadi jawaban yang cukup efisien dalam menanggapi kendala tersebut. Sistem perlindungan merek melalui pendaftaran yang dilakukan Perancis tersebut, kemudian menjadi norma yuridis yang diadopsi oleh sistem hukum di Inggris tahun 1875. Konsep pendaftaran merek ini cukup mendapat tanggapan yang positif, sekalipun sebuah contoh merek pertama yang didaftarkan di Inggris, yaitu “Bass” dengan lambang *red triangle*, mampu menunjukkan data mengenai ribuan jumlah pelanggaran mereknya sejak pertama kali didaftar sampai dengan saat ini. Fakta telah mampu menunjukkan kekuatan sebuah merek sebagai karakter yang membawa nilai ekonomis dalam perdagangan. Sekalipun perusahaan minuman ringan dan bir tersebut telah sah sebagai pendaftar merek pertama di Inggris dan masih terus terdaftar, bahkan telah mengalami penggantian pemilik, tidak serta merta terbebas dari upaya klasik pelanggaran merek, yaitu pemalsuan.

Perdagangan yang sudah melibatkan lintas batas negara ini kemudian memunculkan wacana untuk membuat konvensi (aturan kebiasaan) yang sifatnya multilateral, di luar kerjasama timbal balik antar negara. Kebutuhan lahir karena kesadaran akan perlunya harmonisasi pada aturan kepemilikan dalam kaitan industri yang formalitas dan format perlindungannya beragam di tiap negara, terutama permasalahan mengenai nilai kebaruan atas suatu teknologi dan sifat retroaktif dari proteksi itu sendiri.

Konvensi pertama yang memuat aturan dasar di bidang Hak atas Kekayaan Industri, termasuk Merek di dalamnya, untuk pertama kali diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris 1883) dengan tambahan ketentuan harmonisasi pendaftarannya lewat Persetujuan Madrid 1870. Tanpa disadari kesepakatan multilateral ini telah memberi arti tersendiri bahwa perkembangan norma internasional ternyata mampu mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Sekalipun aturan HKI bersifat teritorial, pengaruh ratifikasinya memberi ruang norma internasional menjadi acuan keselarasan aturan nasional yang tanggap dalam menyikapi perkembangan relasi perdagangan transnasional, khususnya Merek.

1.1.2. Tinjauan Perkembangan Merek dan Perdagangan Internasional

Merek sebagai tanda yang dilekatkan pada barang hasil produksi mengalami perkembangan seiring dengan fungsi penggunaannya. Lintasan sejarah memberikan gambaran bagaimana hakikat “*source of origin*” itu sendiri berkembang. Penggunaan tanda merujuk pada kepemilikan (*personal*) menjadi kepemilikan komunitas (pengerajin), kemudian menjadi pembawa karakter dari produk itu sendiri. Merek yang pada hakikatnya adalah penanda produk (barang) komoditas dalam perdagangan, tidak terlepas dari perubahan tren atau cara-cara berdagang. Relasi berkembang dari sekedar cap kepemilikan, menjadi hubungan tanda dengan jaminan (*guarantee*)¹⁵ mutu ataupun karakter dagangan. Perdagangan komoditas sendiri bergerak dinamis menciptakan kreasi dan inovasinya dalam menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan ataupun selera pasar. Termasuk pula evolusi pranatanya dalam mengakomodasi bentuk bisnis baru berupa pelayanan.

¹⁵ “*a guarantee of identify of origin of the marked product by enabling him to distinguish, without any possible confusion, that product from others of a different provenance.*”

Kesamaan sifat dasar penyediaan jasa layanan dengan penyediaan sebuah produk materiil yang ditawarkan dalam perdagangan, menyandingkan keduanya sebagai variabel dalam perdagangan. Konsumen diberikan beberapa pilihan, bentuknya bisa dalam bentuk ketersediaan berbagai kemasan jasa (*services*) ataupun berbagai produk material (*goods*).¹⁶

Awal abad ke-19 Masehi perdagangan dunia mengalami kemajuan pesat terutama pasca perang dunia ke-2 yang sempat menyebabkan ekonomi di beberapa negara dunia mengalami keterpurukan. Berkembangannya konsep “*trust*” di Amerika Serikat dan bermunculannya perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional menyebabkan meningkatnya pula kreatifitas dan inovasi penawaran produk, baik barang dagangan maupun jasa layanan. Kekuatan merek dibalik lambang atau simbol dikaitkan kemudian dengan ilmu pemasaran, kaitannya dengan promosi produk. Sedapat mungkin sebuah merek mampu memuculkan karakteristiknya dalam merepresentasikan kualitas produknya sehingga mempengaruhi preferensi konsumen. Apabila pembeli puas dengan layanan atau kualitas barang, maka produk itu akan dipilih kembali. Jika tidak, maka konsumen tidak akan menempatkan produk tersebut sebagai pilihannya lagi. Kekuatan lambang diolah sedemikian rupa sehingga melekat pada kesan dan memori konsumen. Strategi bisnis berkembang menanggapi persaingan antar *enterprises* (bentuk bisnis yang berkembang sejak awal abad ke-19). Fungsi strategis merek ini sebagaimana *Cornish*

¹⁶Inggris melihat gejala pengembangan perilaku perniagaan itu, baru menyikapinya dengan mengubah aturan mereknya di tahun 1984, sebagai reaksi atas kekurangan aturan sebelumnya yaitu *Trade Marks Act* 1938. Sengketa atas merek jasa sebelumnya diatasi melalui doktrin *passing off*. Namun jenis merek ini kemudian mendapatkan perlindungan melalui pendaftaran setelah amandemen 1984 tersebut dikeluarkan.

mengungkapkannya dari sisi produsen sebagai: “*Their hope is that this will trigger off an association in consumer’s minds between origin and good value*”.¹⁷

Terbukti lebih lanjut pada perkembangan nilai kemasan produk berjalan beriringan dengan pesatnya strategi *branding*, sebagaimana dapat dilihat dari contoh produk *Quaker Oatmeal*. Proses pengemasan yang melibatkan beberapa komoditas menjadi suatu produk akhir yang sampai pada konsumen digambarkan dengan alur sederhananya:¹⁸

“Take the water and sugar: they are commodities. Process them into cola drinks, and you have products. Market and promote them into COCA COLA and PEPSI COLA: you have brands.”

Kemajuan pesat yang mengubah paradigma merek, melibatkan pemanfaatannya sehingga tadinya merek itu sebagai tanda yang merupakan acuan pembeda di antara sekian produsen komoditas dagang, kini merek itu sendirilah tanpa disadari berevolusi menuju *distinctiveness*. Ini karena kemajuan alami dari perdagangan yang agresif kala itu dan menjadikan merek sebagai salah satu aset bagian dari mesin penggerak perekonomian (*engine of economic development*).

Kemajuan progresif perusahaan di suatu negara yang sangat menonjol dalam inovasi dan ekspansinya, tentunya menjadi dua sisi mata uang. Aturan lokal negara yang bekerjasama dalam sebuah perusahaan transnasional ataupun *multinational corporation* memang saling mempengaruhi. Akan tetapi di lain pihak, proteksi lokal juga merupakan reaksi alami, terutama proteksi dalam kebijakan tarif, cukai atau bahkan kebijakan *dumping* yang tentu saja potensial menjadi penghambat dalam kerjasama tersebut. Salah satu dampak pesatnya kerjasama perdagangan antar negara juga terlihat dari

¹⁷ W.R. Cornish, hal. 459

¹⁸ The Economist, “The Year of the Brand”, 24 Desember 1988

meningkatnya negara peserta Konvensi Paris 1883 setelah perang dunia ke-2, terefleksi dari peserta pada revisi Konvensi tersebut di Stockholm tahun 1967. Indonesia sendiri pernah ikut serta menandatangani Konvensi Paris 1883 pada tahun 1979 dengan reservasi. Pengelolaan konvensi sendiri mendapatkan tempat pada lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah naungan *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, yang merupakan kelanjutan dari organisasi internasional *BIRPI* (akronim dari bahasa Perancis dengan terjemahan Inggris: *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*) yang dibentuk di Perancis. Upaya rambu-rambu dasar keselarasan internasional juga mengamankan tertib hubungan lintas batas negara.

Berbagai perkembangan dalam industri perdagangan tidak dapat dilepaskan dari aspek permodalan, pemanfaatan pengetahuan sebagai aset usaha, penggunaan inovasi baik dalam teknologi proses produksi (peningkatan mutu) ataupun penyuguhan produk akhir yang menarik. Fungsi merek sudah berkembang sedemikian rupa sebagai sarana promosi produk itu sendiri. Inovasi kegunaan merek tidak terlepas dari peran industri periklanan yang membawa perkembangan merek sampai pada kemajuannya seperti sekarang ini.

Daya tarik merek menjadi elemen yang menentukan keberhasilan penjualan suatu produk, disamping mutu produk itu sendiri. Merek dapat menarik konsumen dengan kekuatan pembedanya (*distinctiveness*) yang mampu tampil mengalahkan produk pilihan lainnya yang sejenis. Ini dapat dilihat dari paduan tampilan warnanya atau rupa kemasannya. Konsep ini berkembang menjadi *Trade Dress*. Pernah tercatat kasus pada

landraad decision berkenaan dengan *trade dress* ini di Medan pada tahun 1931, pada masa Indonesia masih berstatus Hindia Belanda.

Berawal dari sistem yang dibentuk di Bretton Woods 1944, sebagai tanggapan *IMF (International Monetary Fund)* dan Bank Dunia untuk bangkit dari kehancuran Perang Dunia II dan mengakhiri pengaruh sistem proteksi dagang yang berkembang sejak awal tahun 1933, diadakan berbagai putaran-putaran perundingan dalam kerangka *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)*. Aturan *GATT* yang dibuat sejak tahun 1948-1994 memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.¹⁹ Sempat terjadi kegagalan dalam pelaksanaan Piagam *ITO (International Trade Organization)* yang dibentuk di Havana tahun 1948. Namun pada putaran terakhir *GATT*, yaitu Putaran Uruguay (1986-1994), telah berhasil membentuk suatu organisasi perdagangan dunia yang dikenal sebagai *WTO (World Trade Organization)*. Organisasi dunia yang khusus mengatur perdagangan dunia, termasuk hal-hal yang terkait dengan perdagangan mencakup perdagangan barang dan jasa. Pengakuan Merek termasuk sebagai salah satu aspek penting yang perlu mendapat perlindungan demi kelancaran hubungan perdagangan internasional (global). Kebutuhan tidak lagi lintas batas tetapi kenyataan globalisasi menuntut panduan perilaku (*code of conduct*) demi memudahkan perdagangan antar warga dunia.

Evolusi merek selanjutnya bergerak dari *trade dress*, merek 3 (tiga) dimensi sampai pada representasi merek yang non-fisik. Kekuatan *slogan* ataupun *jingle* sebagai sarana promosi produk ternyata mampu mempengaruhi pasar akan kesan terhadap suatu produk. Kesan atau daya tangkap konsumen merambah pada sentuhan dimensi rasa atau

¹⁹ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Keempat, tanpa tahun.

metafisik, sehingga berkembang konsep baru berupa *non-traditional trademark*. Bentuk dari merek sendiri saat ini lebih terbuka, dengan peluang inovasi pemberian tanda atau unsur pembeda yang *subtle* sebagai acuan/pengingat produk. Seperti nada dering *NOKIA*, suara *HARLEY DAVIDSON*, wangi rumput pada produk bola tenis, keharuman paduan *aroma therapy* pada *lobby* hotel dan seterusnya.

Bentuk perkembangan baru dari merek ini menjadi tantangan tersendiri dalam kaitan dengan perlindungannya. Setiap negara tidak memiliki standar yang sama dalam aturan legalitasnya. Terlihat dari wacana *non-traditional trademark* ini masih dalam format menemukan solusi tepat, bagaimana dimensi merek yang tidak kasat mata (*non visual*) ini mampu terdokumentasi secara baik dan jelas – *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* menggunakan acuan kosa kata *virtually perceptible* – dalam upaya persyaratan legalitas kepemilikannya.

1.1.3. Perkembangan Undang-undang Merek di Indonesia

Setelah memperoleh kemerdekaan tahun 1945, Indonesia memiliki aturan perlindungan Merek pertama di tahun 1961 sebagai pengganti aturan kolonial yang sempat berlaku sementara atas asas konkordasi aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan besar dan mendasar terjadi dengan mengubah sistem deklaratif (*first to use*) perlindungan Merek sebelumnya dengan sistem konstitutif (*first to file*). Rezim perlindungan menjadikan Negara sebagai pemberi hak dan berperan aktif memberikan perlindungan warganya dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia atas lalu lintas penggunaan merek dalam perdagangan.

Sistem konstitutif yang dianut Indonesia sejak tahun 1992, memberikan kepastian legalitas hukum bahwa pihak pendaftar pertama sebagai pemilik yang sah dari Merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum Merek mengharuskan pemilik yang sah mendaftarkan merek yang dilekatkan pada barang atau jasa yang beredar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sempat terjadi sejumlah kasus yang menjadikan problematika klasik perlindungan Merek di Indonesia. Pada saat sistem deklaratif berlaku, terdapat sejumlah pihak yang bukan pemilik sah Merek bersangkutan mendaftarkannya di Indonesia. Mekanisme pendaftaran memang terbuka pada saat itu, tetapi hanya merupakan sarana pendukung dokumentasi kepemilikan. Kepemilikan yang sah didasari pada penggunaan pertama merek yang bersangkutan di teritori Indonesia. Pada saat terjadi perubahan rezim perlindungan, pendaftaran yang terjadi sebelum tahun 1992 masih tetap berlaku bahkan lolos dalam permohonan perpanjangan perlindungannya, sehingga terdapat merek-merek asing yang terdaftar atas nama pihak ketiga. Kenyataan bahwa pernah terjadi kasus besar seperti pada merek *Pierre Cardin*, *Versace* dan *Prada* memperlihatkan gaung kelemahan penegakan hukum atas merek-merek asing yang dikenal masyarakat dunia. Pertanyaannya kemudian adalah ihwal legalitas, utamanya kaitan dengan itikad baik. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan terlibat pula dalam perdagangan global, merasakan pentingnya merevisi aturan Merek nasional dengan norma-norma baru seiring dengan perkembangan aturan dagang internasional.

Sejarah hukum nasional mencatat bahwa, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*/Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/OPD. *Agreement*

tersebut merupakan persetujuan “induk” yang disepakati di Marrakesh, Maroko, tahun 1994 sebagai hasil dari rangkaian perundingan *Uruguay Round* yang dimulai tahun 1986. Hasil perundingan ini juga bersejarah dan monumental.

Bagi Indonesia, dengan atau tanpa pengaruh fenomena perang dagang, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi nasional mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Namun demikian, pembangunan sistem HKI nasional pada dasarnya harus tetap realistik. Artinya, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan kelengkapan peraturan perundang-undangan, maupun upaya peningkatan pemahaman kalangan aparat penegak hukum dan penumbuhan kesadaran hukum masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga hal itu diselaraskan dengan kemampuan dalam mewujudkan sistem hukum HKI Indonesia yang modern dan handal, dengan penegakan hukum yang efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Apabila industrialisasi diproyeksikan sebagai orientasi dan penunjang pembangunan ekonomi nasional, globalisasi lebih merupakan arus besar tantangan yang harus dihadapi. Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul dari dampak kemajuan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus diakui, intensitas globalisasi terutama dipicu oleh kepesatan kemajuan teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi.²⁰ Ketiganya menjadi pendorong gelombang

²⁰ Karena kemajuan di tiga sektor teknologi tersebut menjadikan HKI memiliki intensitas peredaran sejalan dengan peredaran produk atau komoditi. Dengan kata lain, karena berskala global, maka globalisasi produk sama maknanya dengan globalisasi HKI.

perubahan di hampir semua aspek kehidupan. Menghadapi berbagai perubahan itu dibutuhkan berbagai strategi penyiapan dan penyesuaian, termasuk di bidang perundang-undangan. Yang pasti, dalam era globalisasi ini perekonomian dunia telah terintegrasi menjadi sebuah pasar tunggal bersama. Konsep pasar konvensional yang mengenal batas teritori berikut lalu lintas ekspor dan importasi telah berubah dan nyaris kehilangan norma-norma kedaulatan dan nilai-nilai nasionalisme. Saat ini, format pasar telah menjadi sangat longgar dan terbuka, tanpa batas, tanpa hambatan, tetapi padat dengan semangat kompetisi dan tuntutan efisiensi. Konsekuensinya, seluruh sektor industri menjadi semakin rajin mengembangkan logika-logika efisiensi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam kerangka itu, HKI menjadi faktor strategis penentu daya saing sekaligus simbol-simbol prestasi era globalisasi. HKI menjadi andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan.

Patut diakui, pola industrialisasi yang mengarah pada penguasaan pasar sesungguhnya merupakan pilihan yang tak terelakkan. Ini yang sesungguhnya membenarkan asumsi tentang industrialisasi yang telah mendorong berlangsungnya globalisasi perdagangan. Apabila globalisasi perdagangan sama maknanya dengan globalisasi produk, maka hal itu membawa pula konsekuensi terjadinya globalisasi HKI. Dengan ungkapan yang lebih cair, pasar dunia yang telah menjadi pasar bersama, akan dipadati berbagai ragam komoditi berikut seluruh elemen HKI yang terkait, dari manapun asalnya tanpa membedakan status asing ataupun lokal. Dalam peredaran komoditas berskala global seperti itu lantas timbul tuntutan global untuk mewujudkan perlindungan HKI secara efektif dan memadai. Ini yang mendorong perlunya diwujudkan harmonisasi perundang-undangan HKI di tingkat internasional. Dengan berbagai strategi dan kalkulasi

politik yang melatarbelakangi, tuntutan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efektif seperti itu kemudian dijawab dengan kesepakatan internasional di forum *GATT* berupa pengesahan Persetujuan *TRIPs* yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *WTO*. Sebagai anggota *WTO*, sebagian besar negara-negara, termasuk Indonesia diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan kebijakan HKI nasional masing-masing sesuai dengan substansi, norma dan standar pengaturan dalam Persetujuan *TRIPs*.

Diantara bidang-bidang HKI yang merasakan dampak regulasi ini adalah sistem hukum Merek. Dalam tatanan hukum yang berlaku saat ini, tanda yang dapat didaftarkan dan digunakan sebagai Merek mencakup gambar dan tulisan visual. Artinya tidak mencakup audio, seperti suara, dan visualisasi tanda dalam bentuk tiga dimensi (3D). Perkembangan dunia industri dan perdagangan yang demikian pesat menjadi pemicu banyaknya pendaftaran Merek. Masalahnya, daya pembeda yang menjadi sendi kekuatan merek telah berkembang. Saat ini, dunia perdagangan telah banyak menggunakan suara, aroma ataupun *motion mark*. Perkembangan seperti itu, termasuk ‘getaran’ benda yang bersifat mekanik, belum diakomodasi dalam Undang-Undang Merek Indonesia yang berlaku sekarang. Ini jelas merupakan tantangan yang memerlukan jawaban.

Dari lima belas topik agenda perundingan, bidang HKI merupakan salah satu dari tiga *issue* baru yang cukup kontroversial. Pembahasannya memerlukan perdebatan panjang yang melelahkan. Banyak kritik yang mengarah kepada pembuat Undang-Undang, terutama dari segi kebijakan dan realita hukum yang diberkati.

Bidang HKI dibahas dalam komite perundingan tersendiri. Hasilnya, ditetapkan sebagai Lampiran 1C *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property*

Rights, including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)/atau Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan HKI, termasuk Perdagangan Barang Palsu.

Dari segi kebijakan, *TRIPs Agreement* disusun dengan beberapa tujuan strategis.

Diantaranya :

- 1) meningkatkan perlindungan terhadap HKI atas produk-produk yang diperdagangkan;
- 2) menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- 3) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI;
- 4) mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI.

Secara singkat, Persetujuan *TRIPs* diarahkan untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan HKI. Hal itu dilakukan antara lain melalui pembentukan norma dan standar perlindungan internasional di beberapa bidang HKI tersebut. Langkah serupa itu sekaligus juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pengaturan yang tidak tercakup atau tidak diatur secara memadai dalam berbagai konvensi HKI. Yang pasti, pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, menjadikan Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan Persetujuan *TRIPs*. Pelaksanaannya diawali dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan HKI, baik Hak Cipta, Paten maupun Merek. Tahap berikutnya dilanjutkan

dengan menyusun peraturan baru di bidang Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau *Integrated Circuit*, dan Desain Industri. Selain itu, disusun pula Undang-Undang mengenai Perlindungan Varietas Baru Tanaman. Setelah lebih dari sepuluh tahun, timbul perkembangan yang memerlukan penyesuaian pengaturan. Namun, secara prinsip tidak ada norma yang berubah, kecuali aspek teknis yang memerlukan penataan berdasarkan pendekatan efektifitas dan efisiensi.

Sejarah juga mencatat, Indonesia menjadi anggota *the World Intellectual Property Organization (WIPO)* — lembaga khusus PBB yang mengadministrasikan persetujuan multilateral di bidang HKI — sejak tahun 1979. Secara hukum, hal itu diawali dengan penetapan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Dengan Keppres tersebut diratifikasi sekaligus dua konvensi, masing-masing Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan Konvensi Pembentukan *WIPO (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization)*.

Dalam keanggotaan *WIPO*, Indonesia selalu aktif mengikuti berbagai agenda kegiatan organisasi tersebut, termasuk perundingan mengenai penyusunan Konvensi atau Traktat baru di bidang HKI. Sejak tahun 1989 Indonesia juga menerima bantuan teknik (*technical assistance*), yang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan konsultasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, penyuluhan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Di luar itu, Indonesia acapkali bertindak sebagai penyelenggara Pertemuan Regional *WIPO*, baik di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, maupun *Traditional Knowledge* serta aspek-aspek teknis HKI lainnya.

Salah satu catatan yang menonjol adalah keikutsertaan Indonesia dalam konferensi diplomatik *WIPO* bulan Desember 1996 yang berhasil menyepakati

penyusunan 2 (dua) *Treaty* baru yang merupakan pengaturan khusus yang dimungkinkan atas dasar ketentuan Pasal 20 Konvensi Bern. Kedua *Treaty* tersebut adalah : (a) *WIPO Copyright Treaty (WCT)*; dan (b) *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*. Indonesia menjadi salah satu negara penandatanganan *treaty* tersebut dan merupakan negara ketiga yang telah meratifikasi *WIPO Copyright Treaty*. Ratifikasi dilakukan bersamaan dengan Konvensi Bern tahun 1997 dan pencabutan reservasi pada Konvensi Paris. Direncanakan, Pemerintah juga akan meratifikasi *WPPT* sebagai bagian dalam langkah pembangunan sistem.

Aturan hukum nasional, khususnya di bidang Merek kemudian mengalami perubahan dengan beberapa penambahan norma-norma baru dan penyesuaian aturan dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional dan *WTO*. Undang-undang revisi tersebut dibentuk dalam satu teks menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya karena alasan kepraktisan dan penyempurnaan lebih lanjut pemerintah Indonesia lalu mengeluarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek sebelum kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan undang-undang merek terbaru dan yang masih berlaku hingga saat ini.

Sejauh ini, peran aktif Indonesia dalam forum *WIPO* masih berlangsung dalam beberapa agenda perundingan, seperti *Patent Law Treaty*, *Wellknown Mark Treaty*, serta pengaturan mengenai *Audio Visual Performances*, *Databases* dan *Broadcasting Rights*. Peran aktif serupa itu dirasakan perlu terutama untuk memperjuangkan kepentingan

Indonesia, termasuk di dalamnya kepentingan para pengusaha, kalangan industri dan pelaku bisnis di bidang yang berkaitan dengan substansi yang dibahas dalam berbagai forum perundingan tersebut diatas.

Mengacu pada kerangka kerjasama ekonomi regional, Indonesia beserta negara-negara *Asia Pacific Ecomic Cooperation (APEC)* lainnya telah mengembangkan kerjasama di bidang HKI. Arahnya, untuk mendukung kelancaran hubungan dagang diantara negara peserta. Meskipun tidak dimaksudkan untuk membangun rejim pengaturan baru, kerjasama ini mengarah pula pada pola harmonisasi. Hal itu dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama dalam implementasi Persetujuan *TRIPs*. Selebihnya, forum ini dimanfaatkan untuk sarana tukar menukar informasi, masing-masing dengan mengemukakan komitmen-komitmen dalam format *individual action plan* dan *collective action plan*. Indonesia telah banyak menyampaikan komitmen-komitmen pembangunan HKI baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sebagai implementasinya, negara-negara anggota *APEC* yang tergolong sebagai negara maju telah menyatakan kesediaannya untuk membantu program-program tersebut. Diantaranya, telah dilaksanakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang HKI secara kolektif dengan dukungan Pemerintah Jepang yang telah beberapa kali dilaksanakan di Bangkok, Thailand dan program edukasi lainnya yang diselenggarakan di negara-negara anggota *APEC*.

Selebihnya, kalangan swasta, dilembagakan pula forum *APEC Bussiness Advisory Council (ABAC)*. Forum ini merupakan tempat untuk saling tukar menukar informasi bagi para pengusaha swasta. Indonesia diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Khusus untuk bidang HKI, telah dilakukan beberap kali pertemuan, termasuk menyusun program aksi yang jelas oleh forum *ABAC* ini.

Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, khususnya untuk melaksanakan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, telah disusun persetujuan kerjasama *ASEAN* di bidang HKI. Persetujuan yang dikenal dengan *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* tersebut disepakati oleh para Kepala Pemerintahan *ASEAN* di Bangkok, Thailand bulan Desember 1995. Persetujuan tersebut selanjutnya telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1995.

Untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut telah disusun *Program of Action* secara periodik dan berkelanjutan. Diantaranya, dalam program tersebut, Indonesia ditunjuk sebagai *lead country* untuk penyiapan pembangunan *ASEAN Electronic Database*. Disepakati bahwa materi *Database* akan meliputi Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Merek dan Hak Cipta. Terhadap program-program lainnya, Indonesia memiliki catatan keberatan, terutama atas rencana pembentukan Kantor Bersama *ASEAN* untuk bidang Merek — yang rencananya akan didirikan di Thailand — dan bidang Paten — yang akan dibangun di Filipina. Selain pertimbangan politis, keberatan tersebut terutama didasarkan pada pengamanan kepentingan ekonomi, khususnya yang menyangkut potensi Indonesia sebagai pasar terbesar di kawasan *ASEAN*.

Bagi Indonesia, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi nasional mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Namun demikian, pembangunan sistem HKI nasional pada dasarnya harus

tetap realistik. Artinya, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan kelengkapan peraturan perundang-undangan, maupun upaya peningkatan pemahaman kalangan aparat penegak hukum dan penumbuhan kesadaran hukum masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Ketiga hal itu diselaraskan dengan kemampuan dalam mewujudkan sistem hukum HKI Indonesia yang modern dan handal, dengan penegakan hukum yang efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana disinggung di atas, dalam kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan, Indonesia memiliki sejumlah agenda. Selain merevisi perangkat hukum yang telah ada, Indonesia perlu menyusun seperangkat peraturan baru. Sebagai sebuah sistem, penegakan hukum HKI Indonesia pada awalnya memang hanya bersandar pada dua pranata dasar bagi pengaturan Merek dan bagi Hak Cipta. Keduanya ditopang dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan,²¹ dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.²² Dalam pelaksanaannya, belakangan muncul kritik dan keluhan terhadap berbagai kekurangan yang melekat pada norma-norma dan ketentuan elementer lainnya. Hal itu tidak saja dirasakan sebagai kebijakan yang merugikan kalangan pelaku usaha domestik, tetapi juga pihak asing yang berujung pada tuntutan bagi revisi perbaikannya. Untuk itu, telah dilakukan revisi terhadap Undang-undang Hak Cipta pada tahun 1987, dan revisi yang kedua kali pada tahun 1997. Undang-undang Paten yang disusun tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 juga disempurnakan tahun 1997. Selebihnya, pada

²¹ Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, terakhir diganti lagi setelah direvisi Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

²² Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3217).

tahun yang sama Undang-undang Merek yang disusun tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 disempurnakan pula. Perubahan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Merek tersebut pada dasarnya merupakan langkah penyesuaian terhadap Persetujuan *TRIPs* yang telah diratifikasi Indonesia tahun 1994. Langkah itu sekaligus merupakan penyesuaian terhadap konvensi internasional yang relevan dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi selama mengadministrasikan ketiga undang-undang tersebut. Revisi dituangkan dalam Undang-Undang No. 12, 13, dan 14 Tahun 1997, masing-masing untuk bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Selain langkah revisi, upaya berlanjut dengan penyusunan empat undang-undang baru, masing-masing mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang No. 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (Undang-Undang No. 30 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-Undang No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang No. 32 Tahun 2000). Dalam kerangka penyempurnaan perangkat hukum ini, masalah lalu lintas barang atau komoditi bermuatan HKI yang berlangsung di pelabuhan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 *TRIPs Agreement*, telah diserap dan diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan No. 10 Tahun 1995. Pengaturan teknis atas prinsip-prinsip tersebut memang masih harus dirumuskan dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Sejauh menyangkut sanksi pidana, yang ditentukan hanyalah batasan sanksi maksimum dan tidak dilakukan perubahan, baik ancaman pidana penjara maupun denda. Tujuannya, untuk tetap memberi keleluasaan kepada hakim dalam memutus dan menentukan sanksi pidana sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selain lebih *fair*,

fungsi *deterrent*²³ masih tetap hidup melalui ancaman pidana yang ditentukan secara maksimum tadi. Memang, pernah ada pemikiran agar ditetapkan saja minimum sanksi yang dianggap mampu membuat jera. Tetapi, apabila persoalannya menyangkut pemikiran untuk meningkatkan efektivitas *enforcement*, maka skenario untuk itu tidak dapat sepenuhnya ditolakkan dari penentuan sanksi minimum pidana tanpa mempertimbangkan varian pelanggaran yang beragam. Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek pada dasarnya juga menganut diversifikasi sanksi pidana ini terutama dengan mendasarkan pada bentuk dan peran seseorang dalam tindak pelanggaran. Undang-Undang Hak Cipta 2002 akhirnya mengadopsi sanksi minimum itu.²⁴

Selanjutnya, khusus mengenai kewenangan pengadilan untuk menetapkan ganti rugi dan penghancuran barang-barang hasil pelanggaran HKI, landasan pengaturannya lebih dipertegas karena sejak awal hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, termasuk Undang-Undang Paten dan Merek sebelumnya.

Terakhir, disempurnakan kembali pengaturan undang-undang di bidang Paten (Undang-Undang No. 13 Tahun 2016), dan Merek (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016) serta Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Langkah penggantian ketiga Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penggunaannya, terutama karena perlunya mengkonsolidasikan seluruh teks ketentuan yang berlaku beserta penyempurnaannya. Dengan terselesaikannya pembaruan atas undang-undang tersebut,

²³ Fungsi *deterrent* adalah fungsi psikologis, yaitu melalui ancaman pidana yang berat, baik pidana penjara maupun denda, diharapkan orang akan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran pidana karena khawatir dengan sanksi pidana yang berat itu.

²⁴ Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal ini terdiri dari 9 ayat yang mengatur tentang sanksi pidana secara rinci atas berbagai bentuk pelanggaran Hak Cipta, termasuk *end user piracy*.

maka seluruh perangkat hukum HKI Indonesia yang modern dan berstandar internasional dapat kiranya dikatakan telah terbangun secara lengkap dan memadai.

Dalam kerangka upaya peningkatan pemahaman masyarakat di bidang HKI, langkah Pemerintah tampak tidak pernah surut. Beragam forum seminar dan diskusi dilakukan diberbagai daerah, termasuk di kalangan perguruan tinggi.²⁵ Dukungan kalangan asosiasi dan lembaga-lembaga resmi luar negeri telah pula secara optimal dimanfaatkan. Demikian pula bantuan dari negara-negara asing.²⁶ Hasilnya memang telah mulai tampak. Setidaknya, pemahaman dan kesadaran masyarakat telah mulai tumbuh. Masalahnya tinggal bagaimana menjaga momentum itu ditengah upaya pemulihan dampak krisis ekonomi yang belum sepenuhnya tertata seperti semula.

Harus diakui, upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terbukti tidak sepi dari tantangan. Beberapa kalangan menyatakan krisis ekonomi menjadi alasan pembenar bagi tumbuhnya sikap-sikap yang mengabaikan penghormatan hak dan kewajiban mewujudkan perlindungan HKI. Daya beli masyarakat yang sangat rendah juga digunakan sebagai justifikasi untuk “mengambil” HKI orang lain tanpa ijin atau lisensi. Dikawatirkan, bila sikap permisif seperti itu berlanjut, akan timbul anomali budaya yang berbahaya bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum HKI menjadi fenomena sekaligus potret nyata penegakan hukum pada umumnya.

Di bidang penegakan hukum, selain peningkatan pemahaman aparat kejaksaan, kepolisian, pejabat Bea & Cukai serta jajaran hakim diberbagai tingkat peradilan, telah dilakukan pula upaya koordinasi diantara aparat penegak hukum tersebut. Tim

²⁵ Hampir semua perguruan tinggi terkemuka di pulau Jawa telah menyelenggarakan forum sosialisasi HKI. Di luar Jawa juga dilaksanakan di kota-kota besar terpilih.

²⁶ Negara-negara dimaksud antara lain: Jepang, Australia, AS dan negara-negara Eropa yang tergabung dalam kelompok Uni Eropa (EU).

Keppres 34²⁷ yang dahulu ditugasi Presiden untuk menangani kebijakan di bidang HKI bahkan telah mendorong terbentuknya berbagai *Task Force* yang melibatkan asosiasi di bidang musik, buku, film, dan komputer program untuk bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan dan bea & cukai.

Namun, patut diakui bahwa langkah-langkah itu masih belum optimal. Meskipun ada hasilnya, tetap saja belum memadai dibandingkan maraknya pembajakan yang telah menyudutkan Pemerintah dipihak yang sulit menghadapi keberatan luar negeri. Diantaranya, dari tahun ke tahun *United States Trade Representative (USTR)* memberikan predikat pada Indonesia yang secara kategoris selalu ditempatkan dalam Kelompok *Priority Watch List*.²⁸

Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan sistem administrasi HKI yang selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Agenda ini memerlukan penanganan sendiri secara berlanjut. Selebihnya, kesadaran hukum masyarakat juga masih merupakan tantangan untuk terus ditingkatkan. Khusus mengenai pemahaman aparat penegak hukum kiranya juga masih harus dibangun dan diperluas terutama bila dihadapkan pada tantangan kemajuan teknologi pada era digital ini.

Harus diakui, Indonesia masih memiliki problema yang mendasar di bidang *enforcement*. Pangkalnya menyangkut kelemahan SDM. Masih sangat minimnya bekal pengetahuan aparat penegak hukum di bidang HKI memiliki dampak langsung terhadap

²⁷ Tim Keppres 34 adalah Tim Khusus yang dahulu dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 dengan tugas pokok menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai Hak Cipta dan Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, serta menyelesaikan penyusunan perundang-undangan mengenai Hak Paten. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006 dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI dengan fokus pada masalah penegakan hukum.

²⁸ *Priority Watch List* adalah status atau predikat bagi negara-negara yang paling buruk dalam pengaturan perlindungan HKI dan penegakan hukumnya yang sangat lemah. Selain itu, dianggap tidak nampak menunjukkan upaya dan langkah-langkah serius untuk memperbaikinya.

efektivitas penegakan hukum. Padahal, penegakan hukum menjadi barometer bagi efektivitas sistem HKI secara keseluruhan. Lebih dari itu, diperlukan untuk menjaga dan mengamankan perdagangan internasional. Untuk mengatasi problema itu, Pemerintah telah menyusun dan melaksanakan berbagai program pelatihan, baik yang bersifat *crash program*, diklat rutin maupun melalui jalur strategis di perguruan tinggi.

Perlu dicatat bahwa, dahulu pernah dibentuk Tim Kerja (*Task Force*). Tujuannya, untuk dapat melakukan tindakan pemberantasan pelanggaran HKI secara terpadu. Untuk itu, di dalam *Task Force* diikutsertakan pula asosiasi untuk membantu Kepolisian dan Kejaksaan. Prioritas operasi penindakan dilakukan di bidang Hak Cipta, khususnya rekaman musik, film, program komputer, dan perbukuan. Operasionalisasi *task force* ini dari waktu ke waktu, ini dimonitor dan dibantu. Diantaranya, dengan meminta perhatian dan kesungguhan dalam penanganannya oleh pejabat yang berwenang seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Hasil penindakan ditindaklanjuti dengan pengajuan perkara ke pengadilan. Kalau pada awalnya banyak keputusan yang belum memuaskan, akhir-akhir ini banyak putusan pengadilan yang secara kualitatif menunjukkan kemajuan. Perkembangan di bidang ini memang tidak berjalan cepat melainkan evolutif. Yang pasti ada pertanda kearah perbaikan. Beberapa putusan pengadilan yang sebelumnya lebih banyak memberi hukuman percobaan, dalam catatan hukum telah menunjukkan perkembangan²⁹. Kasus pelanggaran Hak Cipta cq *Performing Rights* oleh *Karaoke Dinda*³⁰ di Bandung, pada

²⁹ Diantaranya, pada tahun 1995 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara pelanggaran Hak Cipta karya rekaman suara memvonis 6 tahun penjara dan denda Rp. 20. juta atas nama terpidana Fery Susanto. Tahun 1996, Pengadilan Negeri Ungaran memutuskan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 10 juta terhadap terdakwa Widodo dalam perkara pembajakan rekaman suara (musik). Berikutnya, pada tahun 1997 dalam perkara yang sama Roni Piliang dihukum 9 bulan penjara dan denda Rp. 3 juta di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tahun-tahun berikutnya hingga 2010 juga lahir putusan yang berbobot dan bernilai cukup menjerakan meskipun tidak banyak.

³⁰ Diskusi lebih lanjut, baca “Bola Salju Bagi Pencipta Lagu”, Forum Keadilan, No. 26, tanggal 13 September 2002, hal. 24.

tahun 2002 dipidana 1 tahun penjara dan denda Rp. 100.000,-. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada tahun 2001 menghukum 5 *dealer* komputer karena dipersalahkan melanggar Hak Cipta *Software* dengan total denda US\$ 4 juta.³¹

Sebagai gambaran, di bidang Merek, pelanggaran juga berlangsung marak. Korbannya terutama merek-merek terkenal seperti *Levis, Dunhill, Salem, 555, Guess?, Louis Vuitton*. Sengketa kepemilikan merek juga bermunculan di arena pengadilan seperti *Hilton, Davidoff, Giordano, dan Dura Lube*. Yang terakhir ini sebagian besar merupakan kasus-kasus yang diwariskan oleh rezim Undang-undang Merek 1961 yang memungkinkan pendaftaran merek atas dasar pengakuan sebagai pemakai pertama. Terhadap berbagai persoalan itu, Pemerintah telah berupaya pula membantu mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian. Diantaranya, pandangan dan pertimbangan disampaikan kepada instansi atau lembaga-lembaga yang berwenang. Kepada Mahkamah Agung juga disampaikan pandangan yang semata-mata diperlakukan sebagai tambahan masukan dari *Friend of the Court*.

Upaya penanganan berbagai permasalahan di atas, harus diakui tidak lebih sederhana di tengah kesulitan sosial ekonomi di dalam negeri. Sementara itu, agenda tahunan “*Special 301*”/*USTR (United States Trade Representative)* masih harus secara terus menerus dihadapi.

Harus diakui, nuansa pernyataan keberatan *USTR* dari tahun ke tahun masih belum bergeser. Selain tuntutan perbaikan sistem perundang-undangan, *USTR* juga minta ditegakkannya hukum HKI, baik Hak Cipta, Paten maupun Merek. Khusus untuk bidang Hak Cipta, kerugian yang serius akibat adanya pelanggaran terutama dialami oleh bidang

³¹ “Sengatan Mematikan dari Microsoft”, Forum Keadilan No. 27, 7 Oktober 2001.

film, rekaman musik, program komputer dan buku.³² Demikian pula pelanggaran merek, baik yang berupa pemalsuan maupun peniruan. Apapun perhitungannya, yang pasti pelanggaran HKI tetap menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Untuk itu, perlu penanganan oleh aparat penegak hukum yang benar-benar memiliki kemampuan dan menguasai bidang HKI.

Sejauh ini, terdapat dua langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah untuk menyiapkan aparat penegak hukum yang menguasai bidang HKI.

Pertama, memberikan *training* atau pelatihan singkat yang dilakukan secara intensif. Pesertanya meliputi hakim, jaksa, polisi maupun pejabat Bea dan Cukai. Pelatihan bagi aparat Bea dan Cukai ini telah pula dilakukan mengingat tugasnya yang terkait dengan pengelolaan lalu lintas ekspor-impor barang yang seringkali juga mengandung elemen atau bermuatan HKI. Secara umum, pola pelatihan diarahkan untuk dapat memberi bekal pengetahuan substantif HKI yang dianggap cukup bagi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Selain *crash program* ini, pelatihan juga diselenggarakan di Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepolisian dan di Diklat Kejaksaan Agung.

Kedua, menyelenggarakan pelatihan bagi para dosen fakultas hukum di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Barat Indonesia, pelatihan telah dilakukan dengan bantuan *United Nations Development Program (UNDP)* atau *WIPO* yang pelaksanaannya dipusatkan di Universitas Indonesia. Sedangkan untuk perguruan tinggi di wilayah Timur

³² Menurut estimasi IIPA, kerugian yang diderita industri komoditas Hak Cipta Amerika Serikat di Indonesia sejak tahun 1997 hingga tahun 2001 meliputi jumlah yang sangat besar. Bila rata-rata setahun kerugian mencapai total lebih dari US\$ 300 juta, maka total kerugian mencapai 5 x US\$ 300 juta, maka AS dirugikan sebanyak US\$ 1.500. Secara pro rata, angka tersebut menandai penurunan nilai kerugian dari semula US\$ 334,3 juta pada tahun 1996. Angka yang tidak jauh berbeda masih terekam hingga tahun 2004. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2010 angka-angka kerugian yang tercatat, tidak banyak berkurang.

Indonesia, telah berlangsung beberapa kali pelatihan yang dipusatkan di Universitas Airlangga, Surabaya, antara lain dengan bantuan Pemerintah Australia.

Diluar masalah instrumental dan institusional itu, terdapat persoalan yang lebih bersifat taktis. Hal ini terkait fakta yang meluas bahwa pemalsuan merek saat ini terkesan telah merupakan hal yang biasa. Dengan meluasnya sikap permisif, tampak sulit dibayangkan bagaimana harus menghentikannya. Harus dicatat bahwa dalam skala nasional sesungguhnya telah ada *political will* untuk mengatasi penyakit kronis itu. Diantaranya, dengan melakukan operasi penegakkan hukum, khususnya penanggulangan penyebaran produk-produk dengan merek palsu atau tiruan. Namun beberapa hari setelah itu marak kembali. Ini terjadi karena tidak terjaganya momentum kepatuhan hukum itu³³. Mestinya, setelah *shock therapy* dilakukan, momentum ketaatan harus tetap dijaga dan dipertahankan.

Sebagai bagian dari instrumen hukum HKI, Undang-undang Merek disusun untuk menunjang tatanan dan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Fungsinya, untuk memfilter beredarnya komoditas barang (dan jasa) dengan Merek kembar atau serupa. Untuk itu, Undang-Undang Merek mengatur berbagai persyaratan bagi kemungkinan pendaftarannya. Dalam kaitan ini, hak atas Merek diberikan oleh negara atas dasar permintaan. Syaratnya, Merek yang dimintakan pendaftarannya itu tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang telah terdaftar sebelumnya. Isi haknya meliputi monopoli kepemilikan dan penggunaan, dengan batas waktu sepuluh tahun *extendable* serta batas kelas barang dan jasa sesuai

³³ Diskusi lebih lanjut, baca “Gebrakan Undang-Undang Hak Cipta”, Gatra, 9 Agustus 2003, hal. 15.

dengan klasifikasi yang diatur dalam *Nice Agreement*.³⁴ Sama seperti hak milik kebendaan lainnya, Merek dapat pula dialihkan atau diwariskan, ataupun dilisensikan berdasarkan perjanjian.

Dari segi ekonomi, Merek dapat dianggap sebagai salah satu instrumen penata pasar yang strategis. Melalui sistem Merek dapat dicegah terjadinya distorsi pasar, terutama yang disebabkan karena praktek-praktek curang pendomplengan popularitas Merek (terkenal), penyesatan *brand image*, dan pemalsuan komoditas barang. Untuk itu, norma-norma yang dibangun dalam Undang-Undang Merek sepenuhnya menjabarkan semangat pencegahan distorsi pasar itu. Guna memperkuat komitmen pentaatannya, dalam undang-undang ditegaskan ancaman sanksi pidana dan gugatan perdata terhadap pelanggarnya.

Patut dicatat bahwa Indonesia memiliki pengalaman menjalankan sistem Merek sejak tahun 1961. Namun, karena adanya titik lemah pada sistem deklaratif³⁵ dalam Undang-Undang Merek 1961³⁶ itu maka berbagai eksekusi dan penyimpangan terjadi. Peniruan Merek dan pemalsuan produk meluas hingga menuai kritik dan protes keberatan. Penggantiannya dengan sistem konstitutif yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, berikut penyempurnaan dan pengantiannya dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merupakan solusi fundamental untuk mencegah berlalutnya eksekusi dan penyimpangan, termasuk dalam penertiban sistem

³⁴ Rincian Klasifikasi Barang dan Jasa dapat dibaca di Jill McKeough, Kathy Bowrey dan Philip Griffith, *Intellectual Property: Commentary and Materials* (Sydney, 2002), hlm. 527-528. Baca pula Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2003 tentang Kelas Barang dan Jasa untuk Merek.

³⁵ Dalam sistem deklaratif, pihak yang pertama kali menggunakan Merek dalam kegiatan perdagangan dianggap sebagai pemilik Merek tersebut. Baca lebih lanjut, Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal* (Bandung, 2009), hlm. 46.

³⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diundangkan tanggal 11 Oktober 1961 dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2341 sebagai pengganti dari *Reglement Industriële Eigendom*, Stb 1912 No. 545 jo. Stb 1913 No. 214. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, 2007), hlm. 331.

pengadministrasiannya. Masalahnya, warisan sikap permisif masyarakat untuk meniru (baca: memalsu!) telah sedemikian meluas dan cenderung sulit diluruskan. Demikian pula sambutan penerimaan pasar yang juga tidak mudah dihentikan. Lebih dari itu, upaya penertiban dan penegakan hukum juga terkesan masih sangat lemah, tanpa strategi dan minim energi.

Harus diakui, sistem konstitutif memiliki jaminan proteksi yang lebih efektif terhadap merek-merek yang sudah terkenal, terutama milik asing. Diantaranya, seluruh Merek terkenal, meski statusnya tidak terdaftar di Indonesia, digunakan sebagai dasar penolakan permintaan pendaftaran. Bagi Merek terkenal asing yang terdaftar atas nama domestik, yang dianggap di daftar dengan itikad buruk, dapat digugat pembatalannya. Pendaftaran Merek tanpa itikad baik seperti itu dapat dihentikan status perlindungannya melalui penolakan permintaan perpanjangan pendaftarannya. Bahkan, ketika gugatan pembatalan sedang disidangkan, pemilik Merek dapat minta putusan sela pada hakim untuk memerintahkan penghentian produksi dan peredaran barang yang menggunakan Merek yang bermasalah itu.

Seluruh ketentuan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan dan sekaligus mencegah terulangnya praktek-praktek pendaftaran serta penggunaan Merek asing tanpa didasari itikad baik. Bila kesemuanya efektif dijalankan, praktek pemalsuan Merek dengan berbagai varian penyimpangannya, dapat secara hukum dieliminasi dan diluruskan.

Dari serangkaian teori hukum dan ekonomi mengenai Merek, sedikitnya terdapat tiga aksioma dasar yang menggambarkan fungsi strategis Merek³⁷. Konsepsi hukum

³⁷Merek adalah 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

memaknai Merek sebagai tanda visual yang memiliki multifungsi. Yaitu, selain sebagai tanda pembeda dalam lalulintas perdagangan, Merek juga berfungsi sebagai penunjuk asal barang dan jaminan kualitas. Dalam konsep ekonomi, Merek merupakan *valuable assets*. Sebagai asset, Merek tidak lagi sekedar berarti ciri bagi produk komoditi, tetapi dapat menjadi komoditi itu sendiri³⁸. Hal ini dapat dipahami karena kuantifikasi nilai ekonomi yang melekat pada Merek. Oleh karena itu, sama seperti asset lainnya, perusahaan harus menjaga, merawat dan melindunginya.

Sejauh ini, industri otomotif merupakan salah satu contoh sektor usaha yang mengandalkan Merek sebagai tumpuan pelindung dan pengaman pasarnya. Dalam lingkup bisnis ini, Merek benar-benar difungsikan secara optimal sebagai acuan bagi jaminan kualitas dan sekaligus sumber asal produk. Dalam pelaksanaannya, jaminan kualitas seperti itu harus dipertautkan dengan syarat orisinalitas. Produk-produk industri otomotif, seperti *spare parts* dan *accessories*, dijamin memiliki kualitas seperti yang dijanjikan sepanjang produk tersebut orisinal dan berasal dari produsen yang sah³⁹. Acuan orisinalitas dan sumber asal produk tersebut ditumpukan sepenuhnya pada Merek. Dengan demikian, fungsi Merek sebagai identitas mencakup pula jaminan kualitas dan sumber asal produk.

Dalam kerangka HKI, kreasi tentang Merek memiliki fenomena yang menarik. Sebagai tanda pembeda, Merek semestinya dibuat dengan sejauh mungkin memperbesar aspek *distinctive* itu. Pilihan-pilihan tentang huruf, angka, gambar, tulisan maupun

perdagangan barang atau jasa. Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, 2009), hlm. 192.

³⁸ Sebagai *assets, appraisal* atas Merek *CocaCola* tahun 2003 bernilai lebih dari US\$ 70.45 milyar atau setara dengan 630 trilyun rupiah. Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya, 2006), hlm. 161.

³⁹ Produsen yang sah adalah pemilik Merek maupun pemegang lisensinya.

alternatif warna seharusnya diarahkan untuk dapat menampilkan setajam mungkin kekuatan pembeda.⁴⁰ Kreasi sebuah Merek harus menampilkan derajat perbedaan yang nyata dibandingkan dengan Merek lain yang telah digunakan sebelumnya.⁴¹ Prinsip ini yang mendorong pemikiran para pelaku bisnis untuk membuat Merek dengan menggunakan *invented words*, atau kata-kata ciptaan yang tidak ditemukan dalam kamus bahasa dimanapun. *Solio* dan *Exxon* merupakan sebagian dari contoh kata ciptaan yang fenomenal itu.⁴² Tetapi, dalam prakteknya, logika *prima facie distinctive* seperti itu tidak banyak digunakan. Sebaliknya, banyak Merek yang dibuat secara sedemikian rupa agar semirip mungkin dengan Merek berreputasi. Sudah pasti hal itu harus ditempuh dengan menyasati berbagai aturan hukum, dan trik-trik teknis lainnya. Motif pedomplengan ini lazim ditempuh untuk dapat merebut sebagian pangsa pasar Merek lainnya, terutama dari kalangan konsumen yang tidak cukup waspada. Perilaku bisnis seperti ini jelas avonturir. Sejak awal ia memang tidak ingin menciptakan segmen pasar sendiri, membangun *brand image* sendiri, maupun mengembangkan relasi fanatisme dengan konsumennya sendiri. Misi bisnis seperti ini cenderung seperti petualang, dan hanya untuk target jangka pendek. Kekusutan seperti ini yang banyak terjadi di pasar suku cadang otomotif. Artinya, di luar produk palsu yang peredarannya mencapai hampir separo dari produk aslinya, pasar juga mengenal produk *non-genuine* yang oleh kalangan industri sendiri dianggap *tolerable*. Hal ini dapat dipahami mengingat beberapa kondisi spesifik yang melingkupi logika dan kepentingan industri otomotif. Yang pasti, beberapa pemilik Merek mobil membiarkan pihak lain membuat komponen atau suku cadang yang serupa

⁴⁰ Secara fungsi, merek digunakan “*to distinguish.....*”, yang didasarkan pada tanda pada merek tersebut, baik sebagai fakta, penilaian, makna bahasa maupun argumentasi teknis lainnya. Jill McKeough, Kathy Bowrey and Philip Griffith, *Op. Cit.*, hlm. 525.

⁴¹ Baca lebih lanjut, Persyaratan Substantif Merek, dalam Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hlm. 161-170.

⁴² Masalah *invented word* baca Jill McKeough, *Op. Cit.*, hlm. 549-552.

sepanjang tidak memalsukan Merek maupun kemasannya. Perlu dicatat bahwa *packaging* atau kemasan juga lazim di daftarkan sebagai Merek.

Merek yang dilekatkan pada produk asli yang diproduksi oleh industri yang berhak, memiliki fungsi penjamin kualitas. Komitmen jaminan kualitas itu menjadi *trade off* atas harga jual yang relatif lebih mahal dibandingkan produk palsu.⁴³ Kalkulasi biaya produksi mengharuskan industri menetapkan kisaran harga jual yang memadai. Dalam hal ini, produsen yang mampu memberikan jaminan kualitas atas produk-produk yang dipasarkan, akan mampu membangun kepercayaan masyarakat konsumennya. Dengan kata lain, kualitas produk menjadi komitmen dan tanggung jawab produsen untuk menjaga dan menjaminnya. Ini mirip dengan konsep *product liability*. Dengan begitu, relasi produsen – konsumen akan dapat terus dipelihara sehingga dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Rasionalita ini banyak terbukti di kalangan pasar komoditas *fashion ware*, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Di lingkungan industri otomotif, tampaknya hanya berlaku untuk produk-produk tertentu yang utama. Selebihnya, banyak kebutuhan suku cadang, yang qua fungsi tidak memerlukan kualitas prima.

Sesungguhnya, Merek tidak hanya penting bagi konsumen tetapi juga produsen. Sebagai penunjuk asal produk,⁴⁴ pemakaian Merek tidak selalu disertai dengan frase : “*Made in ...*”. Oleh karena itu, pengertian Merek lazim tampil sebagai representasi produsen. Misalnya, sepatu, tas, baju dengan Merek *Bally*, lazim sekali disebut Produk *Bally*. Demikian pula jam tangan, ballpoint, ikat pinggang produk *Montblanc*.

⁴³ Di Indonesia, banyak sengketa merek melibatkan merek-merek terkenal asing yang selama ini dikenal memiliki kualitas tinggi. Produk-produk tersebut ‘dipalsu’ dengan memanfaatkan peluang kelemahan sistem pendaftaran Merek berdasarkan sistem deklaratif. Himpunan kasus-kasus tersebut dapat dibaca di buku O.C. Kaligis, *Teori dan Praktek, Hukum Merek Indonesia* (Bandung, 2008), hlm. 184-189.

⁴⁴ Fungsi sebagai penunjuk asal produk dapat didukung dengan konsep *passing off*. Baca kasus *Spalding & Bros v AW Gamage Ltd*, dalam David I Bainbridge, *Intellectual Property* (London, 1996), hlm. 484-488.

Adakah ini sekedar merupakan kebiasaan atau penyederhanaan dalam keseharian? Yang pasti, hukum mengenal istilah *source of origin* yang konsepnya juga diberlakukan dalam kerangka perdagangan secara umum. Manfaat lain dari fungsi Merek adalah tersedianya informasi yang jelas untuk akses bisnis. Melalui Merek, pihak produsen dapat mempromosikan produknya secara efektif. Kekuatan “promosi” itu akan mengundang pihak-pihak yang berminat untuk menjalin hubungan bisnis, baik sebagai pemegang Lisensi⁴⁵ atau sekedar sebagai agen pemasaran atau distribusi. Melalui Merek, mereka akan mengenalnya dan mencari sumber asal produk tersebut untuk kepentingan bisnis selanjutnya.

Sebagaimana disinggung diatas, pengakuan dan pemberian hak terhadap kekayaan intelektual seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari pandangan teori hukum alam (*natural law theory*). Dalam teori hukum alam dikatakan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya dilandasi oleh dua prinsip, Yakni prinsip *neminem laedere*, yang berarti jangan merugikan seseorang dan prinsip *unicuique suum tribuere* yang artinya berikanlah pada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Prinsip-prinsip tersebut memunculkan berbagai konsep dasar tentang hak, seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan hak milik, dan hak untuk menjadi waris.⁴⁶

Selanjutnya oleh *Robert Sherwood* dikemukakan bahwa HKI merupakan hasil karya yang mengandung resiko. Karena HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya maka dengan demikian menjadi hal

⁴⁵ Mengenai “Sifat dan Manfaat Perjanjian Lisensi Merek Terkenal”, baca Agung Sujatmiko, *Law Review*, Volume X, edisi 3 Maret 2011, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

⁴⁶ Hamdan Zoelva, Maret, 2011, “Globalisasi dan Politik Hukum HKI”, *Jurnal law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hal 323.

wajar untuk memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.⁴⁷

Secara teori, khususnya dalam konteks paten, pertumbuhan karya intelektual manusia sesungguhnya hanya dapat dirangsang jika penemu (*inventor*) diberi pengakuan bahwa karyanya adalah asetnya. Untuk itu diperlukan sertifikat paten. Paten sendiri merupakan hak khusus oleh negara kepada inventor atas invensi barunya di bidang teknologi. Demikian pula di bidang merek. Diperlukan adanya pengakuan bahwa merek itu adalah asetnya yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, merek harus didaftarkan dan memperoleh sertifikat.

Dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan, paten dan merek memegang peranan penting bagi keberhasilan industri dan perdagangan. Sebagai salah satu bagian dari HKI merek mempunyai sifat eksklusif. Eksklusifitas dalam merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk selama waktu tertentu menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaannya, keempat prinsip dasar ini membawa pengaruh bagi pengakuan atas kepemilikan terhadap HKI.⁴⁸ Menurut logika hukum, hak milik intelektual merupakan hak yang bersifat alamiah karena merupakan produk hasil olah pikir manusia. Kesimpulannya, dari kemampuan kreatifitas dan inovasinya, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah, baik terhadap produk yang bersifat fisik atau materiil dan immateriil. Sebagai hak yang kemampuan intelektualnya, maka karya itu harus dilindungi dan diakui kepemilikannya.

⁴⁷ Djumadi, “*Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Inventor Yang Terkait Hubungan Kerja*” (Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015), hlm. 127.

⁴⁸ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia* (Jakarta, 2004), hlm. 15.

Secara konseptual, HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena hasil kemampuan intelektual manusia. Para ahli sering menyebutnya sebagai hak yang timbul dari hasil kreasi manusia. Rasio logis atau dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam.⁴⁹ Pemikir yang merupakan tokoh aliran hukum alam yang terkenal adalah *Grotius* atau *Hugo de Groot*. *Grotius* membangun teori yang dikenal dengan 4 (empat) prinsip dasar yang menjadi tonggak hukum alam sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Prinsip kupunya dan kaupunya, milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung, untung tersebut harus diganjar;
- 2) Prinsip kesetiaan pada janji;
- 3) Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain, dan
- 4) Prinsip perlunya hukuman, karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

Dalam pelaksanaannya, keempat prinsip dasar ini membawa pengaruh bagi pengakuan atas kepemilikan terhadap HKI.⁵¹ Menurut logika hukum, hak milik intelektual merupakan hak yang bersifat alamiah karena merupakan produk hasil olah pikir manusia. Kesimpulannya, dari kemampuan kreatifitas dan inovasinya, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah, baik terhadap produk yang bersifat fisik atau material dan

⁴⁹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta, 1982), hlm. 60.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 60.

⁵¹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hal. 15.

immaterial. Sebagai hak yang kemampuan intelektualnya, maka karya itu harus dilindungi dan diakui kepemilikannya.

Sebagai perbandingan, pengakuan universal terhadap perlindungan HKI juga ditegaskan dalam *Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948. Pada Pasal 27 ditegaskan deklarasi sebagai berikut.⁵²

- 1.) “ *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and share in scientific advancement and its benefits,*
- 2.) *Everyone has the right to protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”.*

Deklarasi ini mengukuhkan Teori Hukum Alam terkait dengan pengakuan atas hak dan perlindungan hukum yang wajib diberikan meski Deklarasi itu berskala internasional, nilai-nilai yang dikandungnya relevan bagi konteks Indonesia.

Dalam tautan hukum nasional, HKI adalah instrument hukum yang mengatur perlindungan hak pada seorang atas segala hasil kreativitas dan inovasinya dalam bentuk karya intelektual. Instrumen hukum seperti itu memberi hak monopoli kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari eksploitasi atas hak tersebut. Dalam realitasnya, karya intelektual tersebut dapat berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, penemuan/invensi di bidang teknologi dan merek sebagai simbol atau tanda dalam kegiatan perdagangan.

Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan, salah satu tujuan diberikannya perlindungan terhadap HKI adalah untuk mengamankan kepentingan pencipta atau penemu atau pemilik merek dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui perlindungan seperti itu diharapkan dapat tercipta iklim yang kondusif untuk menunjang terselenggaranya kegiatan perekonomian dan perdagangan guna mewujudkan

⁵² Van Panhuys, *International Organization and Integration: A Collection of the Texts of Documents Relating to the United Nations, its Related Agencies and Regional International* (Leiden, 1968), hlm. 249.

kesejahteraan sosial. Pada sisi lain, tetap dibangun norma-norma untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, antara pemilik HKI dengan masyarakat selaku pengguna HKI. Dalam skala global, Negara maju betapapun lebih banyak mendapat keuntungan baik secara ekonomi maupun dalam melanggengkan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Indonesia, hal itu memosisikan kepentingan masyarakat Indonesia menjadi terhalang.⁵³ Apa yang dahulu dikenal sebagai kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi menjadi sangat terbatas. Sebab, pengambilan ide atau gagasan atau peniruan karya orang lain saja akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Salah satu sisi positif yang diharapkan adalah efek dari perlindungan HKI yang dapat menciptakan persaingan yang kompetitif dalam menghasilkan invensi baru atau karya intelektual lain. Hal itu dalam prakteknya tidak sepenuhnya benar. Masalahnya, HKI telah terlalu jauh membatasi kreatifitas sehingga menjadikan kreatifitas masyarakat sulit untuk berkembang. Sementara itu, dampak lain yang terjadi terkait dengan penerapan ketentuan HKI dari ekonomi (perdagangan) adalah meningkatnya biaya produksi komoditas sehingga meningkatkan harga jualnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang diberbagai bidang Hak Kekayaan Intelektual, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberi ijin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan. Lingkup hak eksklusif seperti itu, Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti, hak eksklusif atau hak monopoli itu bukan tanpa batasan. Ini menegaskan

⁵³ Hamdan Zoelva, *Loc. Cit.*, hlm. 330.

pembatasan secara jelas, baik dalam bentuk pengecualian (eksepsi) maupun pembatasan (limitasi).

HKI sebagai hasil pemikiran manusia merupakan benda immaterial yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat diperdagangkan. Potensi ekonomi tersebut merujuk pada manfaat, baik yang bersifat praktis maupun utilitis. Mengingat adanya potensi keuntungan atau nilai ekonomis yang tinggi tersebut, maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Pada titik ini menjadi penting bagi masyarakat untuk memahami kegunaan dan manfaat keberadaan HKI.⁵⁴ Pendekatan dari aspek kemanfaatan hukum memberikan justifikasi terhadap kebutuhan Sistem Hukum HKI marginal. Pendekatan lainnya, yakni keadilan dan kepastian hukum masih perlu dikaji secara seksama dan tersendiri.

Dalam kerangka membangun kesadaran hukum ini, harus diakui pemerintah telah banyak melakukan langkah-langkah yang masih terus berlangsung hingga sekarang.

Salah satu esensinya adalah membangun pemahaman bahwa karya yang menjadi objek HKI mengandung nilai ekonomi sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Seiring dengan itu, tersedianya peraturan yang menjamin perlindungan hukum akan dapat mendorong para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mau menanamkan investasi dan alih teknologi ke Indonesia. Secara moral, pemahaman terhadap HKI akan menumbuhkan sikap menghormati, mengakui, dan menghargai milik orang lain sekaligus tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi hasil dari Kekayaan Hak Intelektual.

⁵⁴ Iwan Irawan, Juni 2013, “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Perkembangan Kewirausahaan”, *Jurnal Legislasi Indonesia / Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 10 No. 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 175.

Dari segi administratif, betapapun diperlukan adanya bukti sebagai dasar kepemilikan hak. Hal itu penting bukan saja sebagai dasar perlindungan tetapi juga dasar transolusi pengalihannya. Sistem Pendaftaran HKI memiliki manfaat ganda.⁵⁵

Pertama pelaku usaha termasuk perusahaan, adanya perlindungan terhadap HKI akan mencegah tindakan penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dalam konteks merek, dapat menjadi dasar bagi pemasaran dan promosi guna membangun citra yang positif dalam perdagangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjamin kepastian hukum, dengan mencegah praktek pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.

Kedua bagi pemerintah, sistem Pendaftaran dapat memberikan citra positif dalam kerangka komitmen untuk menerapkan sistem HKI berdasarkan keanggotaan pada *WTO*. Sebagaimana disinggung di atas dalam konteks kepastian hukum bagi pemegang hak dalam memanfaatkan haknya tanpa gangguan dari pihak lain, mereka dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi gangguan atau pelanggaran terhadap hak-haknya. Termasuk dalam hal ini adalah hak untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain, mengeksploitasi karya intelektualnya secara legal.

Singkatnya, perlindungan terhadap HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro kepada masyarakat. Pemahaman itu sejalan dengan pandangan *Muhammad Djumhana* dan *R. Djubaedillah*⁵⁶ yang menyatakan bahwa perlindungan hukum HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam

⁵⁵ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

⁵⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc. Cit.*, hlm. 26.

kaitan ini, pemberian perlindungan hukum bukan saja merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan juga merupakan upaya menciptakan suasana yang sehat untuk menarik penanam modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Sementara itu, *Achmad Zen Umar Purba* juga mengemukakan pandangannya mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum, alasannya adalah sebagai berikut⁵⁷ :

1. Alasan yang bersifat “non-ekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan kemaslahatan hidup mereka.
2. Alasan yang “bersifat ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang menciptakan karya intelektual tersebut untuk secara tanpa gangguan dapat menikmati keuntungan materiil dari karya-karyanya. Selain itu, melindungi mereka dari kemungkinan praktek peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lain yang dilakukan oleh orang lain terhadap karya-karya mereka.

Mengingat untuk dapat menciptakan hasil karya intelektual tersebut memerlukan biaya, tenaga dan pikiran serta pengorbanan waktu maka tidaklah mustahil kemampuan

⁵⁷ Achmad Zen Umar Purba, 1995, “Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pengetahuan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha”, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, FH UI, No. 1 Tahun XXV, hal. 14.

intelektual mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum,⁵⁸ terutama terhadap hasil kreasinya yang bermanfaat atau mempunyai nilai ekonomi.

Harus diakui, perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan pengakuan terhadap hak atas kekayaan yang lahir karena hasil kemampuan intelektual atau hasil kreasi mereka. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu atau *inventor*, termasuk pemilik atau pemegang dan pemakai HKI. Sebagaimana diungkapkan diatas, adanya perlindungan hukum tersebut merupakan bentuk pengakuan atas hasil karya mereka sekaligus juga perlindungan agar mereka dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan intelektual mereka tanpa gangguan dari pihak lain.

Sebagaimana dinyatakan oleh *Djumadi*,⁵⁹ konsepsi perlindungan HKI, didasarkan pada pemikiran bahwa kekayaan intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai ekonomis dari karya cipta tersebut. Dengan simulasi di bidang Hak Cipta, adanya nilai ekonomis dari suatu karya cipta, akan menumbuhkan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya untuk menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain yang memiliki arti penting.⁶⁰

Selanjutnya, Djumadi menyatakan bahwa ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *WTO* dan turut serta menanda tangani Perjanjian *Multilateral GATT* Putaran Uruguay

⁵⁸ Noegroho Amien Soetarto, "Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks Otonomi Daerah" Jurnal MIMBAR HUKUM. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 66.

⁵⁹ Djumadi, *Op. Cit.*, hlm. 121.

⁶⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 27.

1994, serta dengan telah diratifikasinya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang HKI yang diatur dalam *Agreement on the Establishment World Trade Organization*, salah satu lampiran dari *Agreement* tersebut adalah *Agreement of Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁶¹

Harus diakui, sebagai konsekuensi yuridis dari ratifikasi atas pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, adalah perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pendeknya, harus sesuai dan mengikuti perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Sejalan dengan itu, *Djumadi* mengakui bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitik beratkan pada sektor industri, terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Berangkat dari itulah, isi perlindungan terhadap produk-produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Berkenaan dengan urgensi perlindungan HKI, *Mieke Komar* dan *Ahmad Ramli*⁶² mengemukakan beberapa alasan, yang salah satunya menyatakan bahwa perlindungan itu

⁶¹ *Op Cit.*, hlm. 122.

⁶² Mieke Komar dan Ahmad Ramli, 1998, "Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Lembaga

merupakan wujud dari pemberian penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Selebihnya, merupakan konsekuensi hukum penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya. Intinya, kepada mereka itu seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI sebagai imbalan atas jerih payahnya yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya perlu dikutip beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan hukum bagi HKI. Diantaranya, sebagaimana disampaikan oleh *Robert M. Sherwood*⁶³ terdapat empat gagasan yang penting yaitu :

- (1) *Reward Theory*, yang memiliki makna pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
- (2) *Recovery Theory*, bahwa seseorang yang telah mengorbankan waktu, biaya serta tenaga guna menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali kontribusi yang dikeluarkannya tersebut.
- (3) *Incentive Theory*, suatu pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain. Intinya, insentif tersebut perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya berbagai kegiatan penelitian yang berguna.
- (4) *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan

Penelitian ITB-Ditjen. HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesha, tanggal 28 November 1998, hlm. 2.

⁶³ Robert Sherwood, *Intellectual Property and Eco, Technology and Public Policy* (San Fransisco, 1990)

pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.

Sebagai referensi tambahan, perlu dikutip pandangan *Anthony D'Amato* dan *Doris Estelle Long*,⁶⁴ yang dikutip oleh *Djumadi* yang mengemukakan beberapa teori tentang perlindungan HKI sebagai berikut :

(1) *Prospect Theory*

Teori ini merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten. Intinya, dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu penemuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, maka penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapatkan perlindungan hukum atas penemuan yang pertama kali ditemukannya berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang akan ditemukannya pertama kali.

(2) *Trade Secret Avoidance*

Teori ini dikemukakan apabila perlindungan terhadap hak paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai inisiatif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, hak paten merupakan alternatif yang secara ekonomis sangat efisien. Oleh karena itu

⁶⁴ Anthony D'Amato, Dotis Estelle Long, *International Intellectual Property Law* (London, 1997), hlm. 18.

para pemilik rahasia dagang merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran. Untuk itu, mereka berupaya semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dengan metode dan cara-cara pemeliharaan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu diberikan suatu perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang tersebut.

(3) *Rent Dissipation Theory*

Maksudnya, untuk memberikan perlindungan hukum kepada inventor pertama atas invensinya. Betapapun seorang inventor pertama harus mendapatkan perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian invensi tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat mematenkan invensi yang telah disempurnakan tersebut. Apabila invensi yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, maka hasil penemuan dari inventor semula akan kalah bersaing di pasaran. Kesimpulannya bahwa suatu invensi dapat diberikan hak paten bilamana invensi itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna.

Perlu ditegaskan bahwa dalam praktek perdagangan produk dengan merek ilegal itu, korban terbesarnya adalah merek terkenal. Namun, penentuan mengenai merek mana yang dianggap sebagai merek terkenal acapkali menjadi perdebatan. Untuk itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk menentukan *on case by case basis*. Masalahnya, tidak semua merek berpeluang memperoleh pengukuhan status sebagai merek terkenal melalui

lembaga peradilan karena memang hanya beberapa merek yang menjadi obyek perkara atau sengketa di pengadilan.

Pada dasarnya, pilihan kebijakan seperti itu bukannya tanpa risiko. Integritas hakim dan para pengacara⁶⁵ (merek) sangat berperan dalam menerapkan arahan tersebut dan mengikutinya secara konsisten. Harus diakui, hal itu memang tidak mudah. Sebab, sistem hukum Indonesia tidak terbiasa dengan pola yang mirip *common law system*.⁶⁶ Tidak mudah karena banyak kemungkinan yang dapat mengintervensi lembaga peradilan. Lebih-lebih, satu-satunya norma yang dapat mengendalikan wajah pelaksanaan otoritas *judiciary* ini hanyalah logika hukum. Yaitu, hukum yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang logis dan adil. Ini berarti, penentuan merek terkenal oleh pengadilan harus dilihat dan diartikan sebagai konkretisasi logika dan keadilan dan bukan sekedar ketaatan terhadap aturan formal yang dangkal. Kebijakan untuk tidak sekedar melihat formalitas hukum juga diteguhkan dalam Konvensi Paris. Intinya, meskipun perlindungan dapat didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis* Konvensi Paris,⁶⁷ tetapi bila karena sesuatu

⁶⁵ Pengacara yang akan mewakili klien dalam pengajuan pendaftaran merek saat ini telah diakui legalitasnya setelah menempuh pendidikan konsultan HKI. Mereka yang telah lulus dan dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM selanjutnya bergabung dalam Asosiasi Konsultan HKI.

⁶⁶ Indonesia lebih tepat dikualifikasi sebagai negara penganut *civil law system*, yaitu perlindungan dan penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Meskipun demikian, peradilan di Indonesia berkewajiban memutus perkara-perkara yang diajukan meskipun belum ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Praktik *recht finding* atau *judge made the law* ini mirip dengan *common law system*.

⁶⁷ *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, 1883 yang diamandemen di Stockholm tahun 1967 dan 1979. *Article 6 bis* mengenai *Well-Known Marks* yang relevan adalah ketentuan paragraph 1 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

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

hal perlindungan yang diberikan dianggap tidak memadai, maka perlindungan dapat diperoleh melalui *Article 10 bis* tentang perlindungan terhadap praktek persaingan curang (*unfair competition*). Ketentuan *Article 10 bis* selengkapnya adalah sebagai berikut:

- “(1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*
- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
- (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 - (1) *All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - (2) *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - (3) *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”*

Dengan memperhatikan substansinya, ketentuan *Article 10bis* ini dapat diberlakukan untuk banyak kasus yang berdimensi persaingan curang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana terurai di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan menjadi acuan penelitian :

1. Bagaimana sistem hukum merek di Indonesia; baik yang menyangkut pengaturan mengenai pendaftaran, pengelolaan maupun jaminan perlindungan hukum Merek non-tradisional?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi Merek non-tradisional di Indonesia?

-
- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
 - (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*

3. Bagaimana sebaiknya pengaturan perlindungan Merek non-tradisional di Indonesia di masa mendatang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, kiranya dapat dijelaskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mengenai sistem hukum Merek dan norma pengaturan dalam persyaratan dan prosedur pendaftaran, landasan pengaturan bagi pengelolaan Merek, serta jaminan perlindungan bagi Merek non-tradisional di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap Merek non-tradisional, kebutuhan dan kendala pengaturan dalam pendaftaran dan jaminan perlindungan hukumnya dalam dunia perdagangan.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan alternatif pengaturan dan pengadministrasian pendaftaran Merek non-tradisional dan jaminan perlindungan hukum yang dibutuhkan untuk menunjang tatanan ekonomi dan perdagangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang perkembangan hukum Merek dengan latar belakang kemajuan ekonomi dan

perdagangan. Dalam dua dekade terakhir ini terdapat wacana mengenai kebutuhan pengaturan Merek non- tradisional yang juga menjadi pertanyaan masyarakat pelaku usaha di Indonesia yang juga sudah banyak yang menggunakannya. Penelitian ini akan mengupas permasalahan itu dalam konteks dunia perdagangan di Indonesia berikut aturan hukum Merek yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat juga di gunakan sebagai referensi bagi para peneliti guna melakukan penelitian lanjutannya. Tidak kalah penting adalah manfaatnya bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan industri dan bisnis di Indonesia. Hal ini penting mengingat penelitian ini akan dapat digunakan sebagai tambahan bahan dalam menyusun naskah akademik bagi pendukung pembenaran dan urgensi penyusunan Undang-Undang Merek yang baru yang mencakup pengaturan mengenai Merek non-tradisional.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi profesi di bidang jasa konsultasi HKI, seperti advokat, pengacara dan konsultan hukum HKI. Para profesional tersebut dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, dan memahami latar belakang kebijakan pengaturan dan perlindungan hukum bagi Merek non-tradisional.

1.5. Keaslian Penelitian

Dari penelitian kepustakaan, tercatat adanya referensi minimal yang terkait dengan atau setidaknya bersinggungan dengan topik perlindungan hukum bagi Merek non-tradisional. Referensi yang penting untuk disandingkan ada 2 (dua), yang satu

berbentuk penelitian dan satu lagi karya skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karya penelitian disusun oleh 3 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu: *Alif Kartika Irianti, Bambang Winarno, M. Zainul Alam* dengan judul “*Perlindungan Hukum bagi Merek Tiga Dimensi menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.sus/ 2011)*”. Penelitian Tahun 2015 ini fokus membahas Merek 3D yang merupakan bagian dari Merek non-tradisional. Secara terbatas, cakupan penelitiannya membahas perlindungan hukum bagi Merek yang berbentuk benda fisik seperti misalnya botol, bentuk produk misalnya bentuk kue dan jenis makanan lainnya atau kemasan. Oleh karena itu, memiliki perbedaan dengan topik disertasi yang penulis susun karena mencakup jenis Merek non-tradisional lainnya seperti suara, aroma dan getaran. Sebagai kelengkapan penelitian, hasil penelitian dosen Universitas Brawijaya tersebut pada waktunya menjadi salah satu referensi yang digunakan terutama dari aspek kajian perlindungan hukum bagi Merek tiga dimensi.

Pembandingan kedua merujuk pada skripsi *Bagus Satrio Lestanto* yang berjudul “*Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (Three Dimensional Marks): Definisi, Perlindungan dan Penerapan Hukum*” pada tahun 2011. Materi skripsi ini juga terbatas dan hanya menjadi bagian kecil dari penelitian disertasi penulis.

Pembandingan lainnya terutama dalam bentuk artikel dalam jurnal asing yang tidak secara spesifik membahas mengenai kebutuhan pengaturannya di Indonesia. Materi jurnal dan artikel tersebut akan penulis gunakan sebagai tambahan referensi dengan tujuan untuk memberi alasan pembeda dan arti pentingnya perlindungan hukum bagi Merek non-tradisional di Indonesia.

Menurut sistematika, disertasi ini akan diawali dengan latar belakang permasalahan yang memuat rumusan masalah, berikut asumsi-asumsi perlunya pengaturan merek non-tradisional dalam sistem hukum merek Indonesia. Tinjauan pustaka akan mencakup landasan teori dan landasan konseptual yang akan diterapkan sesuai dengan metodologi yuridis normatif dan yuridis empiris. Selanjutnya, disertasi akan mengeksplorasi analisa permasalahan perlindungan merek non tradisional dengan menggunakan landasan teori dan landasan konseptual hingga mendapatkan pokok-pokok kesimpulan yang relevan. Terakhir, akan disampaikan saran yang sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan.

1.6. Sistematika Penelitian

Secara sistematis, disertasi akan terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan landasan konseptual, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi kajian teoritis yang dipilih secara terbatas untuk landasan analisa, berikut landasan konseptual yang mencakup kajian atas berbagai ketentuan dalam sistem perlindungan hukum merek baik yang diatur dalam undang-undang merek nasional maupun persetujuan internasional yang relevan.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Berisi penerapan metode penelitian dalam mempedomani pelaksanaan penelitian baik yang bersifat yuridis normatif maupun kajian empiris terkait dengan pelaksanaan perlindungan merek non tradisional di Indonesia maupun negara lain sebagai pembanding.

4. BAB IV Analisa Pembahasan

Membahas analisa rumusan masalah baik yang bersifat analisa yuridis normatif, analisa implementasi pelaksanaan perlindungan merek non tradisional maupun analisa mengenai pengaturan yang ideal bagi Indonesia di masa yang akan datang. Analisa yang terakhir ini akan menjadi *ius constituendum* yang menjadi kontribusi penulis dalam memperkaya khasanah hukum merek di Indonesia.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap tiga substansi rumusan masalah yang telah ditetapkan serta rekomendasi yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori