

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi di tengah persaingan pasar dan produksi yang serba ketat menuntut adanya kreativitas serta olah pikir manusia yang bersifat adaptif untuk bisa bertahan dalam dunia perdagangan. Berkaitan dengan upaya untuk dapat bertahan dalam ranah perdagangan, sejak berlangsungnya perundingan perdagangan Putaran Uruguay, dikenal adanya Hak Kekayaan Intelektual yang diartikan sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan terhadap seseorang ataupun sekelompok orang atas karya ciptanya. Melalui organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*), telah diatur suatu perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait perdagangan yang bertujuan untuk menyepadankan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO, dengan nama *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.¹

Melalui adanya TRIPS, negara-negara anggota WTO menerima perlindungan hukum atas hak intelektual yang dimiliki, dengan harapan untuk bisa meningkatkan timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi yang berpotensi untuk melahirkan manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi. Hal ini turut dilaksanakan guna menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang imbang antara hak dan kewajibannya bagi seluruh anggota yang terlibat. TRIPS juga mengatur standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual pada

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2

Negara-Negara anggota WTO guna menciptakan suatu keadilan di bidang HKI. Di dalam TRIPS, terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HKI, antara lain ketentuan umum dan prinsip dasar, standar ketersediaan, lingkup dan penggunaan HKI, penegakan HKI, perolehan dan pemeliharaan HKI dan prosedur antar pihak, pencegahan dan penyelesaian, pengaturan peralihan serta pengaturan kelembagaan serta ketentuan penutup. Memiliki cakupan serta obyek perlindungan yang sangat luas, TRIPS turut dilengkapi dengan pengaturan hukum yang ketat serta aturan penyelesaian sengketa.

Pada ruang lingkup perdagangan, identitas serta nilai pembeda merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh suatu produk atau jasa dalam perusahaan. Selain membantu perusahaan dalam memposisikan dirinya, identitas ini juga mampu menjembatani perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Identitas dalam hal ini secara khusus mengarah pada merek, yang juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Industri. Pentingnya peran yang diemban tentunya menciptakan urgensi untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum terhadap merek. Di Indonesia, peraturan tentang merek dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis), yang berlaku bagi seluruh pelaku ekonomi dan ditetapkan dalam rangka menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat. Melalui Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis telah dijelaskan suatu definisi, yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Seringkali merek dikaitkan konsumen dengan kualitas serta reputasi suatu barang maupun jasa, karena identitas yang melekat tersebut belum tentu bisa ditemui pada produk atau jasa lain. Merek juga disebut sebagai ujung tombak dari suatu perdagangan barang serta jasa, karena melalui merek, pelaku usaha dapat menjaga, mempertahankan, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang di produksi. Lebih dari itu, adanya merek dapat meminimalisir adanya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha, terutama mencegah adanya tindakan pihak-pihak yang berniat menjalankan usaha dengan itikad yang tidak baik. Selain berperan penting dalam dunia perdagangan khususnya pada pemasaran produk, merek juga dapat diposisikan sebagai harta kekayaan yang mampu menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, serta sebagai alat dalam melindungi masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai konsumen dari terjadinya pemalsuan terhadap suatu kualitas tertentu.² Tak dapat dipungkiri bahwa pada proses pemilihan produk, konsumen seringkali menjatuhkan pilihannya berdasarkan beberapa pertimbangan, mulai dari keberhasilan pemasaran, reputasi yang melekat, serta jaminan atas kualitas dari suatu produk yang dianggap sesuai dengan kriteria dan selera. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa melalui merek dapat tercipta suatu reputasi yang baik, serta dapat mencegah potensi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, terutama apabila ada pihak lain yang memiliki niat untuk menggunakan dan

² *Ibid.* hlm. 1

menjiplak merek yang sudah didaftarkan sebelumnya guna memperoleh keuntungan pribadi.

Secara luas, melalui adanya merek dapat mendorong pertumbuhan industri pada suatu negara, serta mampu menciptakan perdagangan yang sehat dan menguntungkan. Adapun hal ini turut diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI), dimana hal-hal yang berkaitan dengan paten dan *trademark* khususnya di Indonesia berperan penting bagi ekonomi Indonesia, terlebih yang berkaitan dengan perkembangan usaha-usaha industri yang berorientasi pada penanaman modal. Berdasarkan kategorinya, terdapat dua jenis merek, yaitu merek dagang yang dipakai pada barang yang diperjualbelikan oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum secara bersamaan guna membedakan dengan barang sejenis yang lain, dan merek jasa yang dipakai untuk jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang, atau badan hukum secara bersamaan guna membedakan dengan jasa-jasa lain yang sejenis.

Pada ruang lingkup pendaftaran merek, secara Internasional terdapat dua sistem yang diterapkan, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Negara-negara yang menerapkan sistem deklaratif akan memberikan perlindungan merek kepada pihak yang menggunakan merek tersebut terlebih dahulu, sehingga tidak diwajibkan adanya pendaftaran merek secara resmi. Pihak yang merasa sebagai pemilik merek berhak atas hak eksklusif merek tersebut, selama bisa dibuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Negara-negara yang menerapkan sistem deklaratif melalui penerapan *first to use system* ini salah satunya adalah Amerika Serikat dan Kanada. Hal ini berbeda

dengan negara-negara yang menerapkan sistem konstitutif yang mewajibkan adanya pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek. Pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran ini yang akan diakui sebagai pemilik hak eksklusif dari suatu merek. Seperti kebanyakan negara lain yang menganut *Civil Law Sistem*, Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan menganut sistem *first to file*, yang berarti hak eksklusif atas suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran terlebih dahulu terhadap merek tersebut, dan dinyatakan lolos dari serangkaian ketentuan yang berlaku.³

Atas dasar tersebut, suatu merek yang berhak memperoleh perlindungan hukum di Indonesia hanyalah merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bagi setiap merek yang tidak terdaftar di DJKI, merek tersebut tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun. Pada pelaksanaannya, lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI), yang juga merupakan lembaga independen yang berperan penting dalam proses seleksi merek baru yang mengajukan pendaftaran. Melalui peran ini, DJKI bertanggungjawab untuk melakukan penolakan pendaftaran ketika suatu merek berindikasi melakukan pelanggaran melalui adanya persamaan secara fundamental dengan merek terdahulu yang telah terdaftar, baik yang bersifat menjiplak, maupun memiliki kesamaan, dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi.

³ Patrick Kartes, Trent Kirk, Jason Cooper, *Eight Strategies for Facing Firs-to-File*, Managing Intell. Prop., 2013

Pada pemanfaatannya, pelaku usaha yang merupakan pemilik dari suatu merek dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih, salah satunya melalui pemberian izin penggunaan merek yang dimiliki kepada pelaku usaha lain untuk dipasarkan. Adapun pemberian izin dalam hal ini mengarah pada lisensi merek. Lisensi merek pada dasarnya dapat diartikan sebagai pemberian izin yang melalui suatu perjanjian diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dalam bentuk pemberian hak untuk memanfaatkan serta menggunakan merek tersebut, jenis barang dan/atau jasa yang telah didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan. Karena konteks perjanjian ini hanya sebatas pada pemberian hak, maka dalam perjanjian lisensi tidak terjadi pengalihan hak atas merek. Pada suatu perjanjian lisensi merek yang melibatkan pemilik merek lisensi (*licensor*) dan penerima merek lisensi (*licensee*), tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah, *licensee* berkewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap *licensor* berdasarkan nominal dan ketentuan yang telah disepakati bersama, dan *licensor* berkewajiban untuk memastikan bahwa merek yang dijadikan sebagai objek perjanjian lisensi bebas dari cacat hukum maupun gugatan dari pihak ketiga agar tidak terjadi hal buruk dikemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada pelaksanaannya, lisensi menawarkan berbagai keuntungan bagi kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian lisensi. Salah satu contoh mudah yang dapat dilihat dari adanya perjanjian lisensi ini adalah, penerima lisensi bisa menggunakan merek pemberi lisensi secara aman dan legal, dimana hal ini membuat penerima lisensi dapat menjalankan usahanya dengan lebih lancar,

terlebih apabila merek yang dijadikan objek perjanjian lisensi sudah dikenal khalayak umum. Melalui perjanjian ini, penerima lisensi dapat menjalankan usaha dengan mendapat dukungan berupa reputasi yang baik atas merek yang diperjanjikan. Di sisi lain, konsumen juga dapat dengan lebih mudah menjangkau produk dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga turut berkontribusi dalam peningkatan keuntungan ekonomis pihak-pihak yang terlibat. Meski demikian, dalam suatu perjanjian lisensi, diberlakukan tiga pembatasan, yaitu: (1) Klausula putih, yaitu pembatasan yang tak bisa digolongkan ke dalam praktik dagang yang tidak jujur, (2) Klausula abu-abu, yaitu pembatasan yang masih memungkinkan untuk digolongkan ke dalam praktik dagang yang tidak jujur, serta (3) Klausula hitam, yaitu pembatasan yang sangat mungkin untuk digolongkan ke dalam praktik dagang yang tidak jujur.⁴

Lebih lanjut, terkait proses pendaftaran merek turut dikenal prinsip-prinsip krusial yang dijadikan sebagai acuan, salah satunya adalah *Good Faith* (itikad baik) yang dalam hal ini turut berperan sebagai salah satu prinsip perlindungan terhadap merek yang terdaftar di Indonesia. Dikatakan demikian, karena kajian terkait penerapan itikad baik ini turut dapat dijadikan landasan dalam gugatan merek, berkaitan dengan keabsahan merek terdaftar. Meski dalam hukum perdata tidak didefinisikan secara spesifik, secara umum gambaran tentang itikad baik dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (3) BW (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu “para pihak wajib saling bertindak patut dan layak”. Lebih lanjut, melalui *Black's Law*

⁴ Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Surakarta, 1996

Dictionary turut dijelaskan tentang *Good Faith*⁵, yang secara komperhensif didefinisikan sebagai:

“a state mind consisting in (1) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage, (2) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, (3) faithfulness to one’s duty or obligation, (4) honest in belief or purpose”

Luasnya cakupan dari asas ini sendiri tentu membuat adanya potensi itikad tidak baik dalam pendaftaran merek menjadi perlu untuk diperhatikan. Melalui pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, ditegaskan Bahwa *“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”*⁶. “Pemohon yang beritikad tidak baik” melalui penjelasan atas UU Merek dan Indikasi Geografis dalam hal ini didefinisikan sebagai pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pada Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis turut dijelaskan bahwa adanya penerapan itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek bisa dijadikan sebagai alasan untuk suatu merek dibatalkan. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, penerapan asas itikad baik yang berjalan beriringan dengan diberlakukannya sistem *first to file* di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary (8th Edition)*, Thomson West Publishing Co., USA, 2004, hlm. 762.

⁶ Ruri Suci Muliawati, Budi Santoso, dan Irawati Irawati, *Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional*, Notarius, Semarang, 2021

Salah satu contoh yang diangkat dalam penelitian ini adalah sengketa yang terjadi antara Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd sebagai *licensor* dan PT. Sinde Budi Sentosa sebagai *licensee*. Diketahui bahwa sejak 1978, terjalin perjanjian antara kedua perusahaan, dimana Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd memberikan lisensi merek kepada PT. Sinde Budi Sentosa untuk memproduksi serta memasarkan produk bernama “Cap Kaki Tiga” di Indonesia yang berlogo lukisan badak. Melalui perjanjian lisensi per-tanggal 8 Februari 1978 yang telah disepakati kedua belah pihak, termuat beberapa poin utama, yang menyebutkan bahwa Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd memberikan izin lisensinya, sehingga PT. Sinde Budi Sentosa berhak untuk: (1) memproduksi serta melakukan pemasaran terhadap produk ber-merek dagang “Cap Kaki Tiga” (2) mengatur pengurusan pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia (3) mengajukan dan melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” di Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Atas dasar perjanjian lisensi ini, per-tahun 1980, PT. Sinde Budi Sentosa mulai melakukan produksi, distribusi, serta pemasaran terhadap produk Larutan Penyegar “Cap Kaki Tiga” di area Indonesia. Melalui berkas pendaftaran 015649 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diketahui bahwa PT. Sinde Budi Sentosa mendaftarkan hak cipta atas produk “Cap Kaki Tiga” sebagai milik bersama dengan Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd. Padahal, pendaftaran hak cipta yang berstatus milik bersama ini pada hakikatnya tak dapat dilakukan secara bersama, karena dalam hal ini Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd merupakan pemilik hak cipta logo lukisan badak dengan merek dagang cap kaki tiga, dan diketahui telah

menggunakan serta mempublikasikannya sejak tahun 1943 di Negara lain⁷, bahkan jauh sebelum produk ini didistribusikan di Indonesia.

Meski telah terjalin kerjasama yang baik terjalin selama 30 tahun, pada Februari 2008, Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd melakukan pemutusan perjanjian lisensi, dengan alasan PT. Sinde Budi Sentosa tidak melakukan pembayaran royalti, tidak memberikan laporan produksi serta penjualan produk dengan jelas, serta tidak mencantumkan logo Kaki Tiga pada kemasan produknya. Atas dasar tersebut, Wen Ken melayangkan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pembatalan merek, serta terhadap Sinde agar berhenti melakukan produksi minuman “Cap Kaki Tiga”.

Melalui terjadinya pemutusan perjanjian lisensi ini, selanjutnya timbullah gugatan yang dilayangkan oleh PT. Sinde Budi Sentosa. Adanya sengketa ini membuat PT. Sinde Budi Sentosa mengubah logo produk Cap Kaki Tiga menjadi Cap Badak, yang pada akhirnya berhasil lolos didaftarkan ke Dirjen HAKI dengan merek Larutan Penyegar Cap Badak di tahun 2004, yang berarti PT. Sinde Budi Sentosa dapat memproduksi, memasarkan serta melakukan penjualan terhadap produk larutan penyegar berlogo badak tanpa persetujuan dari Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd, meski terdapat banyak kesamaan yang dapat ditemukan antara produk Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd dengan produk Cap Badak. Mengingat bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah sistem *First to File*, Wen

⁷ Yudho Winarto, *Wen Ken Drug Ajukan Bukti Kepemilikan Lukisan Badak di Cap Kaki Tiga*. (<https://nasional.kontan.co.id/news/wen-ken-drug-ajukan-bukti-kepemilikan-lukisan-badak-di-cap-kaki-tiga-1>), (diakses 15 November 2022.)

Ken Drug Co (Pte) Ltd yang baru mendaftarkan mereknya di tahun 2008 tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menang melawan PT. Sinde Budi Sentosa.

Meski telah dijadikan salah satu indikator utama dalam lolosnya suatu proses pendaftaran merek di Indonesia, pada kenyataannya seringkali ketentuan serta indikator atas asas itikad baik terkesan kurang jelas, terutama dalam kasus ini yang membenarkan terjadinya suatu proses pendaftaran merek dengan mengacu pada sistem *first to file*. Mengacu pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **“Asas Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek oleh Penerima Lisensi”**, yang juga diharapkan mampu memberi sudut pandang baru terkait penerapan asas itikad baik dalam ruang lingkup merek di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan serta penjabaran yang telah disebutkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah dapat dibenarkan tindakan penerima lisensi yang mendaftarkan merek kepunyaan pemberi lisensi?
2. Apakah asas itikad baik bertentangan dengan sistem *first to file*?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Tujuan Akademik

Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui apakah tindakan penerima lisensi yang mendaftarkan merek kepunyaan pemberi lisensi dapat dibenarkan atau tidak
2. Untuk mengetahui apakah asas itikad baik bertentangan dengan sistem *first to file*

1.4 Metode Penelitian

Yuridis Normatif digunakan sebagai metode dalam penyusunan penelitian hukum ini, dimana dilakukan pendekatan dengan menjelajahi bahan pustaka maupun informasi dari data sekunder yang selanjutnya dianalisis berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang selaras dengan masalah yang ada.⁸ Bahan yang mendasari penelitian hukum ini didapatkan melalui data sekunder dengan memadukan bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah yuridis normatif-doktrinal, dimana landasan atau obyek penelitian yang ada berpijak dan

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

didasarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin, serta asas-asas yang dilakukan melalui studi pustaka.⁹ Penelitian hukum normatif yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder, yang dalam hal ini menitik beratkan pada ilmu hukum dengan menelaah kaidah hukum yang berlaku pada hukum perlindungan konsumen, terutama terkait dengan kajian mengenai perlindungan konsumen, dilihat dari sisi hukum yang berlaku (perundang-undangan), dimana aturan hukum yang ada ditelaah melalui studi kepustakaan (*law in book*).

b. Pendekatan Penelitian

Statute Approach atau pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sebagaimana halnya yang merupakan poin utama dalam penelitian ini. *Statute Approach* dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertauran perundangan yang berlaku guna mencari nilai yang logis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisa apakah sebuah kebijakan yang berlaku bersifat konsisten dengan satu dan lainnya, serta melihat dasar mengapa peraturan tersebut dibuat.

c. Bahan/Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung, atau melalui adanya media

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 13

perantara dan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip serta menelaah, peraturan perundang-undangan, literatur, buku, kamus, serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun terdapat tiga Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup:

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber bahan hukum primer dengan kekuatan mengikat, antara lain:

1. UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010

2.. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian ini mencakup sumber yang turut menyokong sumber bahan primer, seperti buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, serta beberapa referensi yang berkaitan dengan teori pendaftaran merek.

3. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier (penunjang) yang dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian ini beberapa diantaranya adalah kamus-kamus hukum, media internet, hingga buku yang mencakup istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam pembahasan merek.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Data Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui sejumlah prosedur serta aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini, terutama melalui studi kepustakaan. Pada langkah ini, penulis menitikberatkan fokus dalam meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang menunjang penelitian ini. Adapun seiring dengan berjalannya studi kepustakaan ini, ditemukan teori serta konsep yang bersifat umum dan berkaitan dengan materi serta permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Langkah Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi, dimana hal-hal bersifat umum yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, asas yang diterapkan dalam rumusan masalah dikerucutkan untuk bisa memberi jawaban akan rumusan masalah yang ada.

1.5 Kerangka Teoritik

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berperan penting bagi pelaku usaha dalam menonjolkan keunggulan produk/jasanya, serta menciptakan suatu diferensiasi dengan produk/jasa yang lain. Merek juga seringkali dikaitkan dengan simbol, rancangan, tanda maupun kombinasi dari ketiganya yang berperan sebagai identitas dari produk/jasa itu

sendiri. Sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, Merek didefinisikan sebagai:

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

Dalam penerapannya, terdapat beberapa fungsi dari pendaftaran Merek, antara lain: sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan apabila terdapat Merek lain yang memiliki persamaan secara menyeluruh atau pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya, serta sebagai dasar untuk mencegah adanya pihak lain dalam memakai Merek yang memiliki persamaan secara menyeluruh atau pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. Melalui penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa pemegang merek telah terlindungi hak-haknya.

Pada Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan Indikasi Geografis turut dijelaskan mengenai hak atas merek yaitu:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Pada proses pendaftaran merek di Indonesia diterapkan sistem *first to file principle*, yang menyatakan bahwa pemegang merek yang memiliki hak eksklusif

atas suatu merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut.¹⁰ Adapun hal-hal terkait sistem pendaftaran merek telah diatur pada UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana telah dijelaskan bahwa sistem yang dianut adalah sistem konstitutif dengan *first to file principal*. Pada penerapan asas ini, suatu merek yang berhasil didaftarkan berarti telah memenuhi syarat dan merupakan yang pertama, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang melakukan pendaftaran terhadap merek yang sama tanpa seizin pemegang merek tersebut.

Selain itu, dalam suatu permohonan pendaftaran merek, adanya penerapan asas itikad baik juga merupakan unsur yang sangat penting.¹¹ Pada pendaftaran merek sendiri hanya bisa diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila ditemukan bahwa pemohon merek melakukannya atas dasar itikad baik. Pemohon beritikad baik dalam hal ini mengarah pada pemohon yang mendaftarkan mereknya dengan jujur tanpa memiliki niat lain untuk membonceng, meniru, ataupun menjiplak ketenaran dari merek yang dimiliki pihak lain.¹² Melalui Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografi, turut disebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Dalam hal ini, pemohon beritikad tidak baik mengarah pada pihak yang melakukan pendaftaran mereknya atas dasar niat untuk meniru atau mengikuti merek dari pihak lain yang telah terdaftar sebelumnya, dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pemilik merek tersebut. Adanya indikasi itikad tidak baik pada hakikatnya akan

¹⁰ Charles L. Gholz, *First-to-File or First-to-Invent?*, USA: J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 2000

¹¹ Agus Mardianto. *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugata Pihak Ketiga*, Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum, 2010, hlm. 44

¹² Charles Yeremia, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 365 K/Pdt.Sus-HaKI/2013*, Malang, Doctoral Dissertation Brawijaya University, 2014

menyebabkan ditolakny suatu permohonan atas pendaftaran merek, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, terlebih apabila melalui pendaftaran ini dilandasi oleh kepentingan pribadi yang juga dapat merugikan serta mengecoh konsumen dalam melakukan pemilihan suatu produk.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dimana tiap Bab terbagi atas beberapa Sub-Bab, yang dijabarkan sebagai berikut

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penulisan dengan mengemukakan adanya kronologi dari sengketa merek yang terjadi karena adanya tumpang tindih antara penerapan asas itikad baik dengan asas *first to file*. Dimana ditemukan adanya keberhasilan pendaftaran suatu merek oleh penerima lisensi (PT. Sinda Budi Sentosa) yang memiliki banyak persamaan dengan merek yang dimiliki oleh pemberi lisensi (Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd). Diketahui bahwa keberhasilan pendaftaran merek oleh PT. Sinda Budi Sentosa ini dilandasi oleh penerapan asas *first to file*. Bab ini akan dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Tipe Penelitian yang dipakai, yakni Yuridis Normatif.

BAB II - PERJANJIAN LISENSI DAN HAK MEREK YANG MELEKAT TERHADAPNYA

Bab ini akan terbagi atas 3 sub-bab, yang terdiri dari:

Bab II.1 - Pengaturan Tentang Hak Merek Di Indonesia

Sub-bab ini menjelaskan tentang definisi dari merek, ruang lingkup merek, dan sistem hukum yang berlaku bagi pemegang hak merek di Indonesia dengan mengacu pada UU Merek dan Indikasi Geografi.

BAB II.2 - Tinjauan Terhadap Perjanjian Lisensi

Sub-bab ini mengemukakan tentang perjanjian lisensi, beserta dengan kebijakan serta ketentuan yang mengikat pihak pemberi Lisensi dan penerima Lisensi dengan mengacu pada PP No. 36 tahun 2018.

BAB II.3 - Analisa Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Lisensi Yang Dilakukan Oleh Penerima Lisensi

Sub-bab ini menjabarkan analisa hukum terhadap pendaftaran merek Lisensi yang dilakukan oleh penerima lisensi berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB III - TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN SISTEM KONSTITUTIF (SISTEM *FIRST TO FILE*)

Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab, yang mencakup:

BAB III.1 - Pengertian Asas Itikad Baik Dan First To File Sistem

Sub-bab ini mengutarakan tentang pengertian dari asas itikad baik dan asas *first to file system*, beserta dengan akibat hukum serta konsekuensi yang diterima oleh pelanggar asas itikad baik dalam upaya mendaftarkan mereknya, mengingat asas ini merupakan salah satu syarat utama dalam keberhasilan pendaftaran merek atas dasar penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

BAB III.2 - Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas Itikad Baik Melalui Penerapan Sistem Konstitutif (Asas First To File)

Sub-bab ini membahas tentang analisis penerapan asas itikad baik dalam proses pendaftaran merek melalui penerapan sistem konstitutif atas dasar asas *first to file*, serta bentuk peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang.

BAB IV - PENUTUP

Terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan rangkuman pembahasan yang merupakan penegasan kembali terhadap pembahasan yang telah dilakukan, dan bergantung pada rumusan masalah yang ditentukan. Saran berisikan suatu pemaparan yang relevan dengan pembahasan, yang ditulis secara eksplisit maknanya, dan jelas untuk siapa ditujukan.

