

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.¹

Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak yang memiliki prioritas atau yang disebut dengan Hak Prioritas, yang diberikan kepada pendaftar Hak Kekayaan Intelektual dimana tanggal penerimaannya dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asal. Maksud dianggap sama tersebut bukan diartikan sebagai pengertian sebenarnya namun hanya berupa pengakuan belaka. Hak Prioritas merupakan wujud aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di negara di luar batas negara pemohon, mengingat pada dasarnya sulit dilepaskan dari perdagangan internasional.²

¹ Mastur, **Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten**, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

² Sufiarina, **Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI**, Adil : Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, hlm.268.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan HKI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan.³ Dalam arti lain, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptanya. Secara spesifik Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dapat dirinci sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.⁴

Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.⁵

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Maka istilah Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.⁶

³ Sudikno Mertokusumo, dalam Elie Yolanda Ekasanti, **Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti**, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2012, hlm.4.

⁴ O.K.Saidin, **Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)**, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.43.

⁵ Sri Rejeki Hartono, **Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.29.

⁶ Zakiyah, **Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Konsumen**, Jurnal Legitimitas, hlm.1.

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seorang penemu atau pencipta atau suatu hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO, lembaga internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN))*, *Intellectual property (IP) refers to creations of the mind : invention, literary and artistic works, and symbol, names, images, and designs used in commerce.*⁷ Definisi tersebut apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti Kekayaan Intelektual adalah mengacu pada ciptaan pikiran berupa penemuan, karya sastra dan karya seni, dan simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law)*. HKI dapat dikatakan sebagai benda atau *zaak* dalam bahasa Belanda yang mana hal tersebut dikenal dalam hukum perdata. Menurut Kesowo, Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, yang mana dikarenakan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra atau teknologi pada umumnya dilahirkan dengan melalui pengorbanan terhadap tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pencipta.

⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), **What is Intellectual Property?**, diakses dari <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 15 November 2017, jam 14.14 WIB.

Manfaat ekonomis tersebut dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat dengannya tersebut memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut atau dapat dikategorikan sebagai aset perusahaan.⁸

Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir seseorang seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan sebagainya. Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.⁹ Definisi Hak Kekayaan Intelektual secara umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart yang mengatakan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan *International Centre for Trade and Sustainable Development*, yang mana pengertian HKI menurut kedua lembaga internasional tersebut, Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan HKI / *Intellectual Property Right* (IPR) adalah hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.¹⁰

⁸ Kesowo dalam Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.3-4.

⁹ Rachman Haris, **Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.16.

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah hak pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹¹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari seorang manusia atau sekelompok manusia, yang mana objek yang diatur di dalam HKI adalah kumpulan hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹²

2. Sejarah HKI di Indonesia

Negara Indonesia mulai mengenal Hak Kekayaan Intelektual sejak zaman penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Pada saat itu di Hindia-Belanda diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang hanya terdiri dari bidang Hak Cipta, bidang Hak Merek Dagang, dan bidang Industri, serta bidang Hak Paten. Adapun peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan diberlakukan di Hindia Belanda yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda khususnya di bidang HKI antara lain meliputi¹³ :

- a. *Auteurswet 1912* (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; Staatblad 1912-600).

¹¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Penerbit Dirjen HKI Kemenkumham RI, Jakarta, 2006, hlm.6.

¹² Rachman Haris, *Ibid.*, hlm.17.

¹³ Rachman Haris, *Ibid.*, hlm.16.

- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1910 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Staatblad 1912-545 jo. Staatblad 1913-214).
- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; Staatblad 1910-33, yis Staatblad 1911-33, Staatblad 1922-54).

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dilihat dari pandangan ilmu hukum, terdapat beberapa teori terkait pentingnya keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi pembenar pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu¹⁴ :

a. *Natural Right Theory*

Teori ini didasarkan pada pernyataan seorang pencipta yang mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, dan bahkan setelah itu disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat dua unsur dari teori ini yaitu :

1) *First Occupancy*

Unsur pertama dari teori ini yaitu memiliki maksud seseorang yang menciptakan suatu invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

2) *A Labor Justification*

Unsur dalam teori ini pada intinya adalah seseorang yang telah berusaha dalam penciptaan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

¹⁴ Tomi Suryo Utomo dalam Rachman Haris, **Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi di Jejaring Sosial Instagram**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.17.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan teori umum dalam ilmu hukum yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Jeremy Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “*simple nonsense*” atau kebohongan yang sederhana. Pendapat tersebut disinyalir lahir karena ditemukan fakta yang membuktikan bahwasannya *natural right* memberikan hak mutlak kepada inventor atau penemu dan hak tersebut tidak kepada masyarakat. Padahal menurut teori *Utilitarian* atau teori kemanfaatan, negara harusnya mengadopsi beberapa kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa sebuah paten sebenarnya adalah perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Namun yang harus menjadi garis bawah dari perjanjian tersebut adalah pemegang paten harus mengungkapkan invensi tersebut dan mengumumkannya kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Sehingga dengan kata lain, invensi tersebut harus diumumkan sebelum adanya pemeriksaan substantif terhadap hasil karya invensi yang akan dimohonkan tersebut. Apabila syarat ini dilanggar oleh inventor atau penemu dengan alasan apapun, maka invensi tersebut dianggap sebagai suatu invensi yang tidak dapat dipatenkan.

4. Teori Pembeneran HKI

Perlindungan terhadap HKI memiliki beberapa dasar pembeneran yang dikuatkan melalui pendapat Robert C. Sherwood, yang menjelaskan terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Teori tersebut yaitu¹⁵ :

a. *Reward Theory*

Pada intinya, *reward theory* menjelaskan bahwasannya pencipta atau penemu dapat diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukannya. Penghargaan tersebut salah satunya dapat berbentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberi kesempatan untuk memperoleh yang telah dikeluarkan. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat bagi publik.

c. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwasannya untuk mengembangkan kreatifitas penemuan atau hasil karya intelektual seseorang pada dasarnya diperlukan suatu insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penemuan tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹⁵ Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia dan Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam**, Penerbit UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.7-8.

d. *Risk Theory*

Teori risiko menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan suatu karya mengandung suatu risiko. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila perlindungan diberikan kepada kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mendasarkan diri pada anggapan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang efektif berupa pengakuan dan perlindungan hukum memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

5. Perlindungan HKI di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Selain itu Indonesia juga menandatangani dan meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang kemudian disahkan dengan mentransformasikan perjanjian internasional tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57).¹⁶

¹⁶ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.ix (Prakata Penulis).

Terdapat tujuh Hak Kekayaan Intelektual yang diakui, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek (dan Indikasi Geografis), Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diakui tersebut, Indonesia mengundangkan beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar legitimasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Hak Merek (*Trademarks*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Hak Paten (*Patent*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- d. Desain Industri (*Industrial Design*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*) diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Tinjauan Mengenai Hak Merek

Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 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. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya memberi definisi Merek secara umum, namun juga sekaligus membagi Merek menjadi Merek dagang dan Merek jasa.¹⁷

Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁸ Tidak hanya mengatur mengenai definisi tentang Merek dan kategori dari Merek yang berupa Merek dagang dan Merek jasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga membahas mengenai hak atas Merek, yang mana dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain.¹⁹

¹⁷ Indonesia (1), **Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis**, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953, Ps.1 angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, Ps.1 angka 2 dan 3.

¹⁹ *Ibid.*, Ps.1 angka 5.

Merek memiliki fungsi yang lebih dari sekedar pengenalan. Merek berfungsi untuk menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.²⁰ Selain itu, Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang atau jasa, yang tidak hanya berguna bagi produsen pemilik Merek namun juga sebagai bentuk perlindungan dan jaminan mutu kepada konsumen.²¹

Ditinjau dari sisi konsumen, Merek bahkan diperlukan untuk memilih produk yang akan dibeli.²² Terkadang, Merek juga dapat menimbulkan kesan atau *image* tertentu bagi seorang konsumen. Merek juga dapat berfungsi sebagai sarana promosi serta reklame bagi pengusaha yang memperdagangkan suatu produk. Merek juga mencerminkan *goodwill* atau reputasi bagi konsumen, dimana Merek tersebut adalah simbol yang memperlihatkan seberapa luas pasar dari produsen atau pengusaha pemilik Merek. Para pengusaha di negara industri justru berpendapat Merek merupakan bagian dari strategi bisnis.²³ Selain itu, Merek secara luas juga berpengaruh terhadap rangsangan pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat serta menguntungkan semua pihak. Merek juga memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia terutama perkembangan usaha.²⁴

²⁰ Insan Budi Maulana, **Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual**, Pusat Studi Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta Bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, Jakarta, 2000, hlm.114.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah serta R.M. Suryodiningrat dalam Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.103.

²² Wiratmo Dianggoro, **Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.2 (1997), hlm.34.

²³ Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, **Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm.23.

²⁴ Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Penerbit Binacipta BPHN, Jakarta, 1982, hlm.142.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar legitimasi tentang Merek yang baru diundangkan pada 27 Oktober 2016 dan mencabut keberlakuan dari undang-undang yang mengatur tentang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdapat beberapa perbedaan yang fundamental dalam pengaturan tentang Merek antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Perbedaan Substansi Pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Sumber : Hukum Online²⁵

No.	UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1.	Hanya berhubungan dengan Merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas Merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan Merek 3 dimensi, Merek suara, dan Merek hologram.
2.	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3.	Menteri tidak memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar	Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama.

²⁵ HukumOnline, **Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru**, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-Merek-yang-lama-dan-uu-Merek-yang-baru>, diakses pada 15 November 2017, jam 20.24 WIB.

		Sedangkan untuk pemilik Merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4.	Gugatan oleh Merek Terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5.	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi Merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6.	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	<p>Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).</p> <p>Pemohon indikasi geografis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. 2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota. <p>Produk yang dapat dimohonkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam 2. Barang kerajinan tangan 3. Hasil industri

Secara substansial, terobosan ketentuan yang paling dominan adalah adanya pengaturan mengenai Merek Terkenal yang lebih luas ruang lingkungannya dan ketat terutama dari segi perlindungannya dibandingkan dalam undang-undang lama. Pengaturan dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat 2, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang keseluruhan mengatur mengenai penolakan pendaftaran Merek Terkenal meski tidak didaftarkan.²⁶

²⁶ KlikLegal, **Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru**, diakses dari <https://kliklegal.com/Merek-terkenal-perbandingan-uu-Merek-lama-dan-baru/>, diakses pada 15 November 2017, jam 21.03 WIB.

C. Tinjauan Mengenai Merek Terkenal dan Merek Termashur

Merek Terkenal atau *well-known mark* adalah Merek yang tingkatannya berada diatas Merek biasa (*normal mark*). Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen, karena memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*). Merek ini juga memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah Merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²⁷

Merek termashur (*famous mark*) merupakan derajat Merek yang tertinggi atau reputasinya digolongkan dalam Merek aristokrat dunia. Merek termashur sering disebut dengan beragam istilah, seperti *highly renown mark*, *notorious mark*, yang mana merupakan *superlative* dari *well known*. Merek termashur dianggap sangat utama kedudukannya (*parexcellent*) dibandingkan dengan Merek biasa dan Merek Terkenal. Reputasi dari Merek termashur sangat tinggi derajatnya (*highly degree of reputation*). Meskipun sebenarnya sangat sulit membedakan definisi Merek Terkenal dengan Merek termashur.²⁸

Insan Budi Maulana berpendapat, dalam bahasa Indonesia kata “*well-known*” diterjemahkan sebagai “terkenal”, pun begitu juga berlaku dengan kata “*famous*” yang diterjemahkan dengan “terkenal” dalam Bahasa Indonesia. Sehingga pengertian Merek Terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti dari “*famous mark*” dan “*well-known mark*”.²⁹

²⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.82-83.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm.85-85.

²⁹ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23-24.

Merek Terkenal juga diatur dalam undang-undang Merek baru. Adapun perbedaan pengaturan mengenai Merek Terkenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. Tabel Perbedaan Substansi Pengaturan Merek Terkenal antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sumber : KlikLegal³⁰

No.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
1.	<p>Pasal 37 ayat (2) “Permohonan Perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2)”.</p>	<p>Pasal 83 ayat (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Gugatan atas pelanggaran Merek,-red) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan pengadilan.</p>
2.		<p>Penjelasan Pasal 83 ayat (2) “Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek Terkenal meskipun belum terdaftar.”</p>
3.		<p>Penjelasan Pasal 76 ayat (2) “Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek Terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar”.</p>

³⁰ KlikLegal, **Merek Terkenal, Perbandingan UU Merek Lama dan Baru**, diakses dari <https://kliklegal.com/Merek-terkenal-perbandingan-uu-Merek-lama-dan-baru/>, diakses pada 15 November 2017, jam 21.57 WIB.

4.	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf b “Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya”.</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”</p>
5.	<p>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu diperhatikan pula reputasi Merek Terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”</p>	<p>Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b “Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”</p>

D. Tinjauan Mengenai *Passing Off* (Pemboncengan Merek)

Menurut Margreth Barret, hingga saat ini diakui para ahli hukum masih belum dapat memberikan definisi atau pengertian pasti tentang *Passing Off*. Definisi *Passing Off* menurut Margreth Barret adalah ketika pelaku membuat bentuk representasi palsu yang cenderung menyebabkan konsumen percaya bahwa barang atau jasa terdakwa berasal dari pemilik Merek.³¹ Hillary E. Pearson dan Clifford G. Miller menyatakan *Passing Off* terjadi ketika seorang pedagang membingungkan atau menipu publik tentang identitas bisnis, produk atau layanannya dengan cara mendaftarkan Merek yang telah memiliki reputasi yang baik namun belum terdaftar untuk menjadi Merek dagang atau jasanya.

Masyarakat kemudian dituntun untuk percaya bahwa bisnis, produk atau layanannya adalah milik pedagang atau pengusaha lain atau terhubung dengan pedagang atau pengusaha lain, dan usaha dagang atau reputasi dari pedagang atau pengusaha lain tersebut kemungkinan akan rusak.³² Menurut Copinger, *Passing Off* adalah tindakan menipu dimana masyarakat menganggap barang atau usahanya pelanggar adalah barang atau bisnis penggugat. Seorang pelaku dapat membuat dirinya bertanggung jawab atas tindakan ini dengan menerbitkan sebuah karya dengan judul yang sama dengan penggugat atau dengan menerbitkan karya di mana bangun yang serupa dengan pekerjaan penggugat, atau terkait atau berhubungan dengan penggugat.³³

³¹ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.235.

³² Hillary E. Pearson dan Clifford G. Miller, **Commercial Exploitation of Intellectual Property**, Penerbit Blackstone Press Limited, London, 1990, Hlm.202 dalam Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.236.

³³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam Amin Sutikno, **Passing Off sebagai Perlindungan Atas Reputasi Bisnis**, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 152, Mei 1998, hlm.237.

Prinsip dasar dari *Passing Off* adalah “*No One may represent that his/her goods or services are those of another*” atau jika diterjemahkan, tidak boleh seorangpun menganggap bahwa barang atau jasanya adalah barang atau jasa orang lain. Tujuan dari *Passing Off* adalah bahwa orang tidak boleh mengambil keuntungan dengan menggambarkan seolah-olah produknya adalah sama atau berasal dari orang lain.³⁴

Apabila ditinjau dari segi yuridis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan pengadilan (yurisprudensi) pada umumnya, ciri dari *Passing Off* terhadap Merek dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *A misrepresentation;*
2. *Made by trader in the course of trade;*
3. *To prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him;*
4. *Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence); and*
5. *Which causes actual damaged to a business or goodwill or the trade by whom the action is brought or, in a quietimet action, will probably do so.*

Terdapat beberapa bentuk *Passing Off* menurut para ahli. Margreth Barrett menjabarkan dua bentuk yaitu Representasi Palsu Langsung yang Disengaja dan Representasi Palsu Tidak Langsung. Sedangkan menurut Hillary E. Pearson dan Clifford G. Miller, bentuk *Passing Off* dapat dibagi menjadi *Passing Off* terhadap barang, terhadap bisnis, dan sebagai jenis generik.³⁵

³⁴ Amin Sutikno, *Ibid.*, hlm.85.

³⁵ Anne Gunawati, **Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Penerbit Alumni, Bandung, 2015, hlm.244-246.

Kerugiannya antara lain meliputi Kehilangan bisnis secara langsung; Kerusakan citra dan reputasi dari barang atau layanan inferior; Kerusakan citra dan reputasi yang timbul dari pelanggar yang secara salah menuntun masyarakat untuk percaya bahwa ada hubungan antara dua bisnis yang tidak bersaing; Paparan risiko tindakan hukum yang mungkin salah diajukan terhadap bisnis karena kebingungan dengan identitas bisnis pelanggar; Kerusakan koneksi bisnis dengan pemasok, pedagang dan pelanggan bisnis lainnya timbul dari kebingungan; Fakta bahwa kebingungan kemungkinan terjadi dan karena keadaan partikular, kerusakan pada niat baik pasti akan terjadi, walaupun tidak ada bukti kerusakan yang sebenarnya; dan Penggugat sedang dalam bisnis perizinan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual atau bisa jadi kerusakannya bisa dianggap sebagai hilangnya kesempatan untuk menjual lisensinya. Sebagai alternatif, citra dan reputasi bisnis perizinan mungkin rusak akibat representasi semacam itu, katakanlah, jika barang berkualitas buruk.