

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.

Pada zaman modern saat ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah mempengaruhi perubahan yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian

internasional.¹ Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (*cross-border*).² Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.³

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI)⁴ merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi teknologi sebagaimana peningkatan kekuatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Inovasi teknologi dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat.

HKI adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

¹ John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000), hal. 24-23.

² Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

³ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), hal. 89.

⁴ Di Indonesia, untuk pertama kali istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan sebagai istilah padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur jenis-jenis HAKI berikut peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga akhir 1990-an, kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan juga dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 ditetapkan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual (HKI).

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas,⁵ yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
2. Merek (*trademarks*)
3. Indikasi geografis (*geographical indications*)
4. Desain industri (*industrial designs*)
5. Paten (*patents*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*; dan
7. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*)

Di sisi lain, Persetujuan TRIPs juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi.

⁵ Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement binds all Members of the WTO (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

Secara konvensional HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:⁶

1. Hak cipta (*copyright*);
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Desain Industri (*industrial design*)
 - c. Merek (*trademark*)
 - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f. Rahasia Dagang (*trade secret*).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan hal ini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Persetujuan TRIPs yang menyatakan "*recognizing that intellectual property rights are private rights*".⁷

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO,⁸ dan khusus pada Naskah Akademik ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai Paten, Merek dan Desain Industri, yaitu sebagai berikut:

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: DJHKI, 2003), hal. 3.

⁷ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods*.

⁸ Indonesia sebagai Negara berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (tanggal 1 Januari 1995) untuk mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten⁹ (menggantikan Undang-Undang Nomor 13/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/1989 Tentang Paten);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek¹⁰ (menggantikan Undang-Undang Nomor 14/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19/1992 Tentang Merek); dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹¹

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional di bidang HKI¹², sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997).
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997).
4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997).
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997).

⁹ Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

¹⁰ Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

¹¹ Diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

¹² Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).

6. *WIPO Performers and Phonograms Treaty*, melalui Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004.¹³

Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 konvensi tersebut diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.¹⁴

Pengaturan HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) dan di dalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip HKI diimplementasikan menurut tujuannya, perlu terlebih dahulu diketahui latar belakang pembentukan doktrin-doktrin yang digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip HKI tersebut. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan sebagai doktrin bagi pengaturan norma-norma HKI memiliki beberapa sifat khusus yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan pemikiran Thomas Aquinas¹⁵ yang

¹³ Ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 10 September 2004.

¹⁴ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, 1997. Lihat juga Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual - Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 17-18. Konvensi Paris yang merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, Indonesia pertama kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979 namun menyatakan: "*Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention.*" Dengan diratifikasinya kembali Konvensi Paris, maka reservasi terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 telah dihilangkan.

¹⁵ W. Friedmann, "*Legal Theory*", *Fifth Edition Columbia University Press* (Columbia, 1967), hal. 108.

membahas teori hukum alam, dan John Locke¹⁶ yang membahas hak individual atas benda, dapat dijadikan landasan terhadap bagaimana doktrin dipergunakan dalam kerangka implementasi prinsip-prinsip HKI, untuk selanjutnya memberikan jaminan kepastian hukum melalui penentuan hak-hak yang melekat pada bagian-bagian obyek hukum yang dianggap material maupun immaterial. Disamping itu, teori ekonomi yang dikenal dengan *the Theory of Bargaining*¹⁷ dapat dijadikan materi pembahasan yang diperlukan dalam urgensi praktik pengaturan HKI demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individual dan pemegang HKI, maupun keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi atau eksploitasi dari HKI itu sendiri.

Selain itu, dalam *Labour Theory* juga telah dikemukakan tentang pentingnya perlindungan HKI, yaitu:

*"Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation throughout society."*¹⁸

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu memperoleh perlindungan guna

¹⁶ *Ibid.* hal. 122.

¹⁷ Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics Third Edition*, Addison-Wesley, (USA, 2000), hal. 75. Sebagaimana dikutip: *"To develop an economic theory of property, we must first develop the economic theory of bargaining games. At first you may not see the relevance of this theory to property law, but later you will recognize that it is the very foundation of the economic theory of property. The elements of bargaining theory can be developed through an example of a familiar exchange-selling a used car."*

¹⁸ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *Geo.L.J.* 287 1988, hal. 21.

mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru di satu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan HKI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional.

Peningkatan kemampuan daya saing sektor industri salah satunya adalah melalui peningkatan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (pada Naskah Akademik ini difokuskan pada Paten, Merek dan Desain Industri) bagi para pelaku industri dengan menciptakan instrumen hukum yang berkaitan secara langsung dengan sektor industri dan perdagangan yang mampu memberikan perlindungan dan kemudahan akses serta efektifitas proses pendaftaran di bidang Paten, Merek dan Desain Industri maupun penegakan hukumnya dalam mempertahankan hak-hak atas kepemilikan Paten, Merek dan Desain Industri serta komersialisasi dari hak-hak tersebut.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Naskah Akademik ini, berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

1. *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication,*

*Industrial Design, Patents, Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses.*¹⁹

2. Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁰
3. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.²¹
4. Kebaruan atau Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.²²
5. Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.²³
6. Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.²⁴

¹⁹ Lihat Persetujuan TRIPs

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

²¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

²³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²⁵
8. Lisensi wajib yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar permohonan satu pihak.²⁶
9. Merek 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 perdagangan barang atau jasa.²⁷
10. 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-barang sejenis lainnya.²⁸
11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²⁹
12. Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.³⁰
13. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu

²⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

²⁶ Pasal 74 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

²⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

³⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³¹

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.³²
15. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.³³
16. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.³⁴
17. Merek terkenal (*well-known trademark*) adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut.³⁵
18. Pelanggaran merek (*trademark infringement*) adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik yang sah, termasuk merek

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

³² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

³³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

³⁴ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

³⁵ James E. Inman, "Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues" American Business Law Journal, Volume 31, No. 1 (May 1993), hal. 83

dagang, merek jasa, merek kolektif dan sertifikat merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan bagi para konsumen.³⁶

19. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³⁷
20. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.³⁸
21. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.³⁹
22. Tanggal Penerimaan adalah tanggal Penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.⁴⁰
23. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta

³⁶ Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1995, hal 5-279.

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

³⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

³⁹ Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁴⁰ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.⁴¹

24. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁴²

25. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.⁴³

26. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴⁴

27. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.⁴⁵

⁴¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁴² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁴³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

⁴⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan *Unfair Competition* adalah *dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce; especially the practice of trying to palm off one's own goods or services for those of another by imitating or counterfeiting a competitor's name, brand, or distinctive characteristic; and the body of law protecting the first user against an imitating or counterfeiting competitor.*

⁴⁵ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Dalam praktiknya, upaya penerapan instrumen hukum di sektor industri mengalami berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum yang diatur serta kendala teknis dalam pelaksanaannya.

Pada Naskah Akademik ini, regulasi yang hendak disusun adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Hak kekayaan industri yang mencakup revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 yang mengamanahkan Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi khusus di bidang HKI. Pengaturan tentang Paten, Merek dan Desain Industri dalam satu undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri yang mencakup revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kajian yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan Naskah Akademik difokuskan pada Paten, Merek dan Desain Industri sehubungan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Adapun ketiga Undang-Undang tersebut akan dikompilasi menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri).

Penggunaan istilah Hak Kekayaan industri dalam Naskah Akademik ini mengacu pada ruang lingkup Hak Kekayaan Industri sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris yang mencakup Paten, Merek, dan Desain Industri, selain Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara substansi, istilah Hak Kekayaan Industri ditujukan untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada karya-karya intelektual yang lahir karena intelektualitas manusia dalam bidang industri sebagaimana tercakup dalam definisi HKI menurut *World of Intellectual Property Organization* (WIPO), sebagai berikut:⁴⁶

*"Very broadly, intellectual property means the legal rights which result from intellectual activity in **the industrial**, scientific, literary and artistic fields."*

Perubahan sistem Paten, Merek dan Desain Industri juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem Paten, Merek, dan Desain Industri secara internasional, atau konvensi-konvensi maupun traktat-traktat internasional di bidang HKI, yaitu: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*, *Geneva Act*, *Patent Cooperation Treaty*, *Trademark Law treaty*, dan *Madrid Protocol* (sampai saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi *Geneva Act* dan *Madrid Protocol*). Pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri karena Indonesia juga adalah salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Ratifikasi beberapa konvensi Internasional di bidang HKI, khususnya Paten, Merek dan Desain Industri merupakan kesadaran kita untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi

⁴⁶ WIPO Intellectual Property Reading Material 1995

perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya. Karena penerapan sistem HKI, khususnya sistem Paten, Merek dan Desain Industri tentu tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) dalam rangka untuk mempersiapkan materi Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri. Penggunaan istilah Hak Kekayaan industri dalam Naskah Akademik ini mengacu pada ruang lingkup HKI sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris yang mencakup Paten, Merek, dan Desain Industri selain Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berlaku saat ini, dikaji dari aspek substansi, prosedur administrasi, dan efisiensi masih terdapat kendala-kendala maupun hambatan dalam implementasinya, khususnya bagi sektor industri dan perdagangan, sehingga ketiga undang-undang tersebut perlu direvisi dan digabungkan ke dalam 1 (satu) paket undang-undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Untuk melakukan perubahan dan penggabungan ketiga undang-undang tersebut, dan dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan tentang Paten, Merek dan Desain Industri dalam satu undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri yang mencakup revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.
2. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan masukan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menjadi materi muatan Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud disusunnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket

Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan perubahan atau revisi terhadap ketiga Undang-undang ini agar visi dan misi ketiga Undang-undang ini di masa mendatang dapat lebih melindungi kepentingan masyarakat.

Tujuan dibuatnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pengaturan tentang Paten, Merek dan Desain Industri dalam satu undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri yang mencakup revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.
2. Merumuskan hal-hal yang dapat dijadikan masukan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai materi muatan Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

D. Metode

Metode penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh dan menyeluruh, selanjutnya dilakukan analisis yang menjadi bagian-bagian sebagai sistem yang terbagi atas sub sistem-sub sistem dari suatu ekosistem sebagai suatu kesatuan dalam merumuskan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, termasuk Persetujuan TRIPs dan konvensi-konvensi atau traktrat-traktat internasional yang berhubungan dengan Paten, Merek dan Desain Industri yaitu *Patent Law Treaty*, *Trademark Law Treaty*, dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara interdisipliner dan multidisipliner, dan dengan pendekatan dari segi pengelolaannya secara terpadu. Melalui pendekatan interdisipliner akan diketahui hukum dan ilmu hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Industri melalui pendekatan multi disiplin akan diketahui ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Metode pendekatan sistemik ini digunakan sebagai konsekuensi dari pengertian dan pemahaman tentang Hak Kekayaan Industri, dan penelitian ini harus pula mendekati permasalahan tersebut di atas secara futuristik mengingat penelitian ini menyangkut pembangunan yang berkelanjutan dalam sistem hukum Hak Kekayaan Industri.

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Paten, Merek dan Desain Industri) dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier (hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah hukum dan sebagainya) serta data-data yang diperoleh dari para anggota tim.

Tahapan penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten, Merek dan Desain Industri hasil inventarisasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan disusun menjadi sub sistem

sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dan diperlukannya bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Sumber hukum materil masalah Paten, Merek dan Desain Industri ini mengacu pada inventarisasi permasalahan, kemudian diupayakan untuk menarik azas-azas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri. Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. Penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku di Indonesia termasuk Persetujuan TRIPs, konvensi dan traktat internasional yang terkait dengan Paten, Merek dan Desain Industri;
2. Mengkaji bahan-bahan seminar, makalah, kertas kerja, putusan pengadilan yang terkait dengan Paten, Merek dan Desain Industri;
3. Mengkaji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun Tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengenai bagaimana implementasi, kendala-kendala dalam prakteknya, dan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
4. Hasil Diskusi atau informasi sesama anggota tim.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INDUSTRI

A. Kajian Teoretis

Sebagai suatu hak yang dihasilkan kemampuan intelektualita manusia, HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru Paten, Merek dan Desain Industri orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penciptaannya atas Paten, Merek dan Desain Industri

Dalam Pasal 1 angka (2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, dinyatakan bahwa: "*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.*" Dengan demikian, Hak Kekayaan Industri menurut Konvensi Paris meliputi, yaitu Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Merek Dagang, Merek Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal dan Penanggulangan Persaingan Curang. Sedangkan dalam Persetujuan TRIPs, makna merujuk pada semua kategori dari Hak kekayaan Intelektual yang meliputi: *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indications, Industrial Designs, Patents, Layout Design (topographies) of Integrated Circuits, and Protection of Undisclosed Information*. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat.

Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Industri yang menjadi pokok bahasan dan landasan ilmiah dalam Naskah Akademik difokuskan hanya pada 3 (tiga) jenis bidang HKI, yaitu Paten, Merek dan Desain Industri. Sebagai suatu hak yang dihasilkan kemampuan intelektual manusia, Hak Kekayaan Industri perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa Hak Kekayaan Industri perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut:⁴⁷ (1) bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau Inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu; (2) Terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakan Paten yang bersifat terbuka. Seorang inventor berkewajiban untuk menguraikan invensinya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan invensi tersebut. Untuk itu, merupakan suatu kewajaran dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada Inventor selama jangka waktu tertentu untuk menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu (hak ekonomi); (3) HKI merupakan hasil

⁴⁷Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2.

ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh Inventor. Oleh karena itu, invensi mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum Paten, dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Industri, sebagaimana yang dikemukakan terdapat *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam yang berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada Inventor/pemilik merek atau Pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa Inventor/pemilik merek/Pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*. Teori lain yang sejalan dengan teori *Reward* adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau Pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna⁴⁸.

Ketiga teori ini pada intinya memiliki visi yang sama berupa pemberian penghargaan kepada para Penemu/pemilik merek dan Pendesain atas karya intelektual yang telah dihasilkan. Dalam perkembangannya pemberian penghargaan

⁴⁸ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, (San Fransisco: Westview Press Inc., 1990), hal. 39.

tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh kreativitas masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, teori-teori tersebut perlu disempurnakan dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya upaya memberikan keuntungan untuk individu Inventor/pemilik merek/Pendesain, tetapi lebih jauh adalah untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian, maka pemberian penghargaan tersebut akan merupakan sumbangan konkret bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan ekonominya. Teori ini dinamakan *Teori Kepentingan Makro*.⁴⁹

Teori keempat yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Risk Theory*. Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Sherwood berpendapat bahwa risiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi Inventor/Pencipta dan Pendesain tersebut dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang berfungsi untuk melindungi HKI tersebut. Namun dalam kenyataannya, kesulitan mengatasi risiko ini dapat pula timbul dari kelemahan dalam penegakan hukum meskipun hukum yang ada telah cukup memberikan perlindungan. Oleh karena itu, teori *Risk* harus diartikan secara luas, tidak hanya sekedar penyediaan perangkat hukum semata-

⁴⁹ Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 45.

mata, tetapi didalamnya juga harus diakomodasikan pula kemampuan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan langkah untuk membudayakan perlindungan Hak Kekayaan Industri di kalangan masyarakat, mengingat risiko pelanggaran Hak Kekayaan Industri akan tetap potensial terjadi jika budaya masyarakat tidak mendukung perlindungan itu. Dengan demikian, teori *Risk* tersebut harus disempurnakan dengan memasukkan unsur-unsur sosial budaya sebagai faktor pendukung perlindungan Hak Kekayaan Industri.

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Industri merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Industri yang efektif. Menurut Sherwood, teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan Hak Kekayaan Industri saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia.

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus menciptakan perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI nasional maupun asing dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menerapkan sanksi ekonomi dan bentuk *cross retaliation*.

Disamping kelima teori perlindungan HKI tersebut, Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan beberapa teori lain mengenai perlindungan HKI sebagai berikut:⁵⁰

a. *Prospect Theory*

⁵⁰ Anthony D'Amato & Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London 1997, hlm. 18.

Teori prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang Paten. Dalam hal seorang Inventor menemukan Invensi besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan Invensi tersebut menjadi suatu Invensi yang berguna dan mengandung unsur inovatif, Inventor pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas Invensi yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini Inventor pertama mendapat perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan Invensinya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali.

b. *Trade Secret Avoidance Theory*

Menurut teori ini, apabila perlindungan terhadap hak Paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi Invensi mereka melalui Rahasia Dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam "menyembunyikan" Invensinya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak Paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien.

c. *Rent Dissipation Theory*

Teori ini juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada Inventor pertama atas Invensinya. Seorang Inventor pertama harus mendapat perlindungan dari Invensi yang dihasilkannya walaupun kemudian Invensi tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan Invensi yang telah disempurnakan tersebut. Apabila Invensi yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil Invensi dari Inventor semula akan kalah bersaing di pasaran. *Rent Dissipation Theory* menyebutkan bahwa suatu

Invensi dapat diberikan hak Paten apabila Invensi tersebut mensyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditinggalkan dan dibuat secara komersial lebih berguna. Teori-teori perlindungan Hak Kekayaan Industri tersebut perlu diterapkan dalam praktik agar dapat tercipta perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Kekayaan Industri.

Selain itu, dalam *Labour Theory* juga telah dikemukakan tentang pentingnya perlindungan HKI, yaitu:

*“Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation throughout society.”*⁵¹

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya termasuk Paten, Merek dan Desain Industri perlu mendapatkan perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru di satu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

⁵¹ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *Geo.L.J.* 287 (1998), hal. 21.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara menurut Antony Allott bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut, melainkan pada pembuat undang-undang.⁵² Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain - umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri.

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga

⁵² Antony Allott, *The Effectiveness of Law*, Valparaiso University Law Review Volume 15, 1981, hal. 229 – 242.

bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Tidak efektifnya sebuah undang-undang menurut Allott adalah:

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat.
3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Asas *reward theory/incentive theory/recovery theory* yakni diberikannya hak eksklusif berupa perlindungan hukum dengan jangka waktu tertentu agar penemu/pemilik merek/pendesain dapat mengeksploitasi kreasi yang dihasilkannya sebagai suatu penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan yang telah dilakukan dalam penemuannya.

Reward/incentive/recovery yang diperoleh antara lain berupa:

- a. Dicantumkannya kata “hak eksklusif” pada definisi Paten, Merek dan Desain Industri;
- b. Diberikannya jangka waktu sesuai Persetujuan TRIPs pada Paten (20 tahun), Merek (10 tahun dapat diperpanjang) dan Desain Industri (10 tahun);
- c. Ditetapkannya *royalty* sebagai hak dari penemu/ pemilik merek/pendesain;

- d. Diterapkannya norma bahwa adalah pelanggaran hukum apabila menggunakan Paten/Merek/Desain Industri milik orang lain. Dengan norma ini maka dapat ditempuh upaya hukum secara perdata atau pidana atau arbitrase dalam menyelesaikan sengketa ini;
- e. Meskipun diterapkan lisensi wajib di bidang Paten namun apabila pemegang hak belum merasa cukup melakukan komersialisasi maka kepentingan Negara dengan lisensi wajib ini dapat ditolak.

Misalnya, Undang-Undang mengatur bahwa perlindungan Desain Industri diberikan dalam bentuk pemberian hak Desain Industri kepada Pendesainnya atau penerima hak atas desain tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak untuk melaksanakan sendiri hasil desainnya, atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁵³

Sedangkan teori kepentingan makro yang menyatakan bahwa perlu adanya kepentingan makro sebagai upaya untuk menumbuhkan kreativitas masyarakat diterapkan dalam norma artinya menyatakan berlakunya hukum pidana dalam pelanggaran dibidang Hak Kekayaan Industri. Ini merupakan kebijakan Negara

⁵³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

yang tidak menganggap masalah Hak Kekayaan Industri merupakan hak privat/individual semata.

Namun Negara juga menganggap perlu untuk menegakkan norma disebabkan kepentingan menciptakan iklim yang kondusif bagi seluruh masyarakat sehingga kreatifitas makin tumbuh. Walaupun Persetujuan TRIPs hanya mengatur masalah pidana bagi merek dan hak cipta akan tetapi Negara memiliki otoritas untuk juga memperlakukan sistem pidana bagi jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Teori makro ini memiliki kemiripan dengan teori Robert M. Sherwood yaitu *Economic Growth Stimulus Theory* yang memandang permasalahan HKI secara makro memiliki dampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Norma didalam Undang-Undang Paten, Merek dan Desain Industri mensyaratkan adanya pencatatan lisensi pada Direktorat Jenderal HKI.

Pencatatan lisensi ini dimaksudkan agar Pemerintah dapat meneliti keabsahan perjanjian lisensi yang dilakukan para pihak, dimana bila di dalam perjanjian lisensi tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi perekonomian Negara maka Negara dapat menolak pencatatan lisensi yang demikian. Norma pencatatan lisensi ini mendukung teori *economic growth stimulus* yang mendasarkan pentingnya perlindungan hukum diberikan atas karya intelektual penemu/pendesain/pemilik Merek dimana perlindungan hukum yang memadai bukan saja akan meningkatkan perekonomian pemegang hak akan tetapi juga meningkatkan perekonomian nasional.

Teori *risk* dalam penerapan norma peraturan bidang Hak Kekayaan Industri khususnya pemberian perlindungan hukum bahkan penegakan hukum yang lebih baik karena menyadari karya-karya intelektual ini memiliki potensi ekonomi

yang besar sehingga rentan bagi para pelanggar hukum untuk melakukan peniruan demi memperoleh keuntungan dengan cara yang singkat. Diperlukan pengaturan yang lebih lengkap mengenai masalah *injunction* (penetapan sementara) yang intinya kecepatan bertindak agar barang tiruan dapat dihentikan sebelum beredar di masyarakat. Disamping itu untuk meningkatkan efek jera para pelanggar Merek khususnya Merek untuk jenis obat-obatan maka sifat delik nya berubah menjadi delik biasa dengan ancaman pidana yang lebih tinggi.

Di bidang Desain Industri diperlukan norma yang lebih terinci mengatur masalah dalam penerimaan proses pendaftaran Desain termasuk kewajiban untuk melakukan pemeriksaan substantif meskipun tidak ada oposisi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan terdahulu. Dengan demikian tidak ada lagi desain yang mestinya tidak baru dapat diberikan sertifikat. Sehingga akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan desain yang bukan miliknya atau tidak baru lagi, serta makin menggairahkan keinginan untuk berkreasi karena diberikannya perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penerimaan permohonan desain.

C. Kajian terhadap praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan hal ini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights*

atau Persetujuan TRIPs yang menyatakan "*recognizing that intellectual property rights are private rights*".⁵⁴

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO.⁵⁵ Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat internasional di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997,⁵⁶

Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Konvensi Paris merupakan konvensi pertama yang mengatur Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, dan Desain Industri. Konvensi tersebut memuat tiga bagian penting, yaitu:

1. Ketentuan pokok mengenai prosedur, antara lain prosedur menjadi anggota Uni (Paris).
2. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman wajib Negara anggota Uni, antara lain *national treatment, most favoured nation, dan independent protection*.

⁵⁴ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods*.

⁵⁵ Indonesia sebagai Negara berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (tanggal 1 Januari 1995) untuk mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

⁵⁶ Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).

3. Ketentuan-ketentuan mengenai materi Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, dan Desain Industri, antara lain hak prioritas dalam permohonan Paten, Merek, dan Desain Industri, Lisensi Wajib pada Paten, dan sebagainya.

Masalah penyelesaian sengketa di bidang HKI memerlukan badan peradilan khusus karena bidang HKI terkait erat dengan perekonomian dan perdagangan. Perkara-perkara perdata di bidang HKI (kecuali bagi Rahasia Dagang dimana merupakan kewenangan Pengadilan Negeri) menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, oleh karena itu perkara-perkara di bidang HKI harus diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ketentuan tentang Arbitrase⁵⁷ juga terdapat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Selain itu pada ketiga Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan yang memberikan upaya kepada pemilik Paten, Merek dan Desain Industri, untuk memohon kepada Pengadilan Niaga untuk diterbitkan Penetapan Sementara Pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pemilik Paten, Merek dan Desain Industri. Penetapan Sementara Pengadilan ini merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, yaitu penetapan yang diberikan oleh hakim sebelum ada perkara pokok, hal ini untuk memenuhi standar ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 44.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

⁵⁷ Pada tanggal 21 April 2011 telah dibentuk suatu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

Penerapan Undang-Undang Paten di Indonesia bukan saja sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi perdagangan Dunia atau *World Trade Organization*, namun jauh sebelumnya Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Paten yakni sejak masa penjajahan Belanda, yaitu melalui *Reglement Industriële Eigendom* 1912 yang mengesahkan pelaksanaan Paten, Merek dan Desain Industri yang mengacu pada peraturan-peraturan yang serupa yang terjadi di Belanda. Sebelumnya juga disahkan *Octrooi Wet* 1910 Nomor 136 yang mengatur mengenai Paten yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Juli 1912.⁵⁸ Selanjutnya setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan lagi, berhubung proses permintaan Paten harus dilakukan di Negeri Belanda. Sebagai gantinya, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1953, melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan Pengumuman Nomor J.S.5/4114 Berita Negara Tahun 1953 Nomor 69 Tentang Permohonan Sementara Pendaftaran.⁵⁹ Berdasarkan pengumuman tersebut, untuk sementara Kementerian Kehakiman diperkenankan menerima permintaan Paten dalam bahasa asing dengan keharusan dalam waktu enam (6) bulan sudah disusulkan terjemahannya. Permintaan Paten tersebut baru akan diproses setelah diberlakukannya Undang-Undang yang baru. Pengumuman ini disusul lagi dengan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 yang memungkinkan permintaan Paten dari luar negeri didaftarkan pula di Indonesia.⁶⁰

Pengaturan mengenai Paten di Indonesia untuk pertama kalinya diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1989, yaitu Undang-Undang

⁵⁸ Rachmadi usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 190.

⁵⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990), hal. 9.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *op.cit.* hal 191.

Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398), yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Bahwa pengundangan Undang-Undang Paten ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam menciptakan suatu iklim atau suasana yang baik dan mampu mendorong gairah atau semangat penemuan teknologi dan sekaligus didukung pula dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Selanjutnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten yang berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997. Pengaturan tentang ketentuan paten ini kemudian mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan dimaksud adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan makin tinggi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana, juga dimaksudkan untuk mengatur beberapa aspek atau ketentuan dalam Persetujuan TRIPs yang belum diatur dalam Undang-Undang Paten tahun 1989.

Dalam pemberian Paten, tidak semua penemuan atau invensi akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan Paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu "kebaruan" (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*) dan juga memenuhi syarat formal.

Paten adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten mengatur bahwa yang dimaksud Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dengan demikian, Paten adalah hak istimewa (*exclusive*) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tentang Paten, jangka waktu paten berlaku selama dua puluh (20) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten (*filing date*). Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas Paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya Paten itu penting karena masa itu si Pemegang Paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai penemuan si Pemegang Paten, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila Paten itu menjadi *public domain* setelah jangka waktu Paten itu berakhir.

Lisensi Paten adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten mengatur pula tentang lisensi wajib, yaitu lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar permohonan satu pihak (Pasal 74 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten).⁶¹ Ketentuan lisensi wajib dikenal dalam Konvensi Paris Pasal 5 *Act of London* menyatakan dalam ayat (2), bahwa tiap negara anggota berhak untuk menentukan dalam perundang-undangan nasionalnya bahwa penyalahgunaan hak Pemegang Paten ini, misalnya karena tidak melakukan pelaksanaan Patennya dapat dihindarkan, antara lain dengan memberikan lisensi wajib kepada pihak lain. Akan tetapi, ditentukan bahwa

⁶¹ Lihat juga Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal.142

pemberian lisensi wajib ini tidak boleh diadakan lebih cepat dari tiga (3) tahun setelah hak Paten ini diberikan dan pihak Pemegang Paten tidak dapat memberikan alasan yang sah mengapa ia tidak dapat menggunakannya.

Lisensi wajib hanya dapat terlaksana bila memenuhi kondisi dan syarat-syarat tertentu, yaitu bila setelah lewat jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten ternyata Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten, padahal kesempatan untuk melaksanakan sendiri secara komersial sepatutnya di tempuh. Selain kondisi di atas, lisensi wajib hanya diberikan apabila:⁶²

- a. Pihak yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - 1) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan secara penuh;
 - 2) mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan secepatnya; dan
 - 3) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- b. Direktorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.

Paten dapat dilaksanakan oleh Pemerintah apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan

⁶² Lihat Pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

dan keamanan Negara serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Paten yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah adalah Paten di bidang farmasi atau obat-obatan. Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak dalam upaya menanggulangi epidemi penyakit HIV/AIDS di Indonesia.

Bahwa pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang diatur dalam ketentuan Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah bukan pelanggaran terhadap hak eksklusif Pemegang Paten, tetapi sejalan dengan tujuan dan peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam rangka mengakomodasi kebutuhan untuk memproteksi kesehatan masyarakat dan nutrisi serta untuk mendahulukan kepentingan publik pada sektor yang vital dan untuk kepentingan pengembangan teknologi yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 31 Persetujuan TRIPs, ketentuan mana wajib diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara yang turut mengesahkan Pembentukan WTO serta menandatangani Perjanjian Pembentukan WTO beserta seluruh persetujuan yang dijadikan lampiran (termasuk lampiran Persetujuan TRIPs) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Deklarasi Doha telah memberikan mandat kepada Indonesia, suatu kewenangan yang pasti dan fleksibilitas untuk secara cepat mengadopsi peraturan-

peraturan untuk pelaksanaan hak Lisensi Wajib dan memastikan bahwa peraturan-peraturan ini dirancang untuk memaksimalkan manfaat dari fleksibilitas di bawah Persetujuan TRIPs dan Undang-Undang Paten Indonesia.

Bahwa agar pelaksanaan Lisensi Wajib dapat berjalan dengan baik di Indonesia, maka sudah selayaknya Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Lisensi Wajib, sehingga semua pihak baik swasta maupun pemerintah dapat memohon Lisensi Wajib kepada Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual apabila membutuhkan Paten farmasi tertentu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dalam praktiknya setelah bertahun-tahun implementasi Undang-undang Paten sebagian materi dirasakan kurang memadai lagi sehingga perlu dilakukan revisi atau perubahan. Adapun permasalahan yang perlu dilakukan revisi yaitu mengenai prosedur administrasi dan pendaftaran, rumusan pasal-pasal agar tidak menimbulkan multi tafsir, masalah Lisensi Wajib dalam pengadaan produk farmasi untuk kesehatan masyarakat, pengungkapan dalam permohonan Paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal, dan rumusan mengenai impor paralel. Mengenai penegakan hukum antara lain tidak hanya dibatasi pada masalah substantif sehubungan dengan penolakan permohonan Paten yang dapat diajukan ke Komisi Banding Paten, melainkan dapat mencakup pula masalah-masalah administratif dan pembatalan Paten (substansi) dan perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan penetapan sementara pengadilan agar dapat dilaksanakan dan/atau dapat berfungsi sebagaimana seharusnya.

Penyempurnaan beberapa ketentuan yang kurang mendukung proses penyelesaian permohonan Paten dan mengakomodasi perkembangan perlindungan Paten dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang dirasakan kurang mendukung serta penyempurnaan beberapa rumusan pasal yang belum sesuai selama ini dalam proses administrasi pemberian perlindungan Paten. Penyempurnaan terhadap rumusan mengenai ketentuan impor atas produk farmasi atau yang lazim dikenal dengan *Parallel import* tidak saja dikecualikan dari tuntutan pidana juga termasuk tuntutan perdata demikian pula halnya dengan penggunaan Paten 2 (dua) tahun sebelum masa perlindungannya selesai diproduksi untuk tujuan Uji Klinis atau yang lazim dikenal dengan istilah *Bolar Provision*, dimana terhadap tindakan ini juga tidak hanya yang memproduksi dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi juga termasuk gugatan perdata dimana ketentuan sebelumnya, pengecualian semua terhadap pidana sementara perdata tidak, sehingga praktis ketentuan tersebut tidak berfungsi karena masih dimungkinkan tuntutan perdata.

Praktik implementasi Undang-undang Paten, yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam rentang waktu 10 tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut, dirasakan sudah tidak mampu lagi mengayomi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat.

Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum antara lain adalah:

- a) Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem *E-filing*).

Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh Negara-negara maju termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, sebab Pasal 20

menyebutkan “Paten diberikan atas dasar Permohonan”, sesuai ketentuan Pasal 24 “Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itupun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa (jika dikuasakan), dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan.

- b) Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan dimana sumberdaya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik (*benefit sharing*).
- c) Perkembangan TRIPs khusus amandemen *Article 31 bis* huruf f, yang mengatur tentang Lisensi Wajib.
- d) Penambahan substansi untuk komisi banding Paten, yaitu masalah administratif dan pembatalan paten.

Penetapan sementara Pengadilan yang lazim dikenal dengan *Injunction* berasal dari sistem hukum Amerika Anglo Saxon yang berlainan dengan sistem Eropa *Continental* yang merupakan sumber hukum Indonesia, yang mana selama ini walaupun ketentuan mengenai penetapan sementara Pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten maupun Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, namun walaupun sudah ada ketentuannya sampai saat ini belum dapat berfungsi sehingga praktis ketentuan tersebut tidak berjalan meskipun sudah diamanahkan undang-undang sesuai dengan Persetujuan TRIPs, hal ini terjadi karena hukum acaranya belum lengkap, sehingga ketentuan yang ada belum bisa berjalan karena dalam hukum acara perdata yang berlaku saat ini tidak dikenal yang ada adalah putusan Sela yang diajukan bersama dengan gugatan, sehingga perlu dirumuskan hukum acaranya yang lebih lengkap agar ketentuan

tersebut dapat berjalan, yang pengaturannya meliputi tata cara permohonan, bentuk keputusan, penetapan besarnya jaminan.

Perkembangan kemajuan teknologi yang begitu cepat terutama dibidang teknologi komunikasi yang membawa dampak cukup besar terhadap pola kehidupan manusia, kemajuan dalam komunikasi melalui jaringan elektronik atau komputerisasi telah mengubah pola berkomunikasi bahkan termasuk dalam bertransaksi melalui mekanisme elektronik sudah hal yang biasa dilakukan, kemajuan tersebut memaksa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus dapat mengakomodasi permohonan-permohonan yang diajukan melalui elektronik (*electronic filing*), hal mana sistem tersebut sudah lazim digunakan di banyak Negara, Indonesia pun memungkinkan melakukan pendaftaran Paten melalui elektronik, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pendaftaran Merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Merek. Pendaftaran Merek dengan menggunakan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, namun sampai saat ini sistem pendaftaran *first to file* di Indonesia belum efektif menciptakan keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan, karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik Merek yang sebenarnya.

Mengacu pada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁶³

Hak eksklusif Merek diberikan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Penggunaan istilah Hak Eksklusif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sejalan dengan makna *Article 16* ayat (1) Persetujuan TRIPs, yaitu:

"The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having his consent from using in the course or trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion."

Beberapa dari ketentuan-ketentuan pokok Persetujuan TRIPs memerlukan perhatian sehubungan dengan bidang pengaturan tentang Merek. Perlindungan terhadap Merek Terkenal merupakan ketentuan penting yang diatur dalam Undang-Undang Merek maupun secara internasional, yaitu dalam Konvensi Paris maupun Persetujuan TRIPs. Adapun dasar pertimbangannya adalah bahwa peniruan Merek Terkenal milik orang lain dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil

⁶³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15, LN No. 110, TLN, No. 4113, Pasal 1, "merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini meliputi merek dagang, merek jasa dan merek kolektif."

kesempatan dari ketenaran Merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.⁶⁴

Pengaturan tentang Merek Terkenal terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang berbunyi sebagai berikut:

*“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademarks. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”*⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs di atas, Merek didefinisikan sebagai setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang membedakan barang dan jasa yang digunakan suatu usaha dengan usaha yang lainnya. Tanda-tanda tersebut, terutama berupa kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, lambang dan gabungan warna, serta gabungan dari tanda-tanda yang memenuhi syarat untuk dapat didaftarkan sebagai Merek. Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPs,

⁶⁴ Lisbon, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883, Article 6bis (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 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 use 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.”

⁶⁵ Marrakesh, *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, Article 15 (1)*.

pembedaan (sering kali disebut dengan “daya pembeda”) adalah satu-satunya syarat substantif bagi perlindungan Merek, dimana adanya suatu penolakan terhadap pendaftaran suatu Merek menurut Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu Merek adalah Merek Terkenal, maka pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai Merek tersebut harus dipertimbangkan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari anggota negara sebagai hasil promosi dari Merek tersebut. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, terdapat pula mekanisme pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman suatu permohonan atas Merek. Perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Pemeriksaan substantif diikuti dengan proses pengumuman yang dilaksanakan selama tiga (3) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu proses dikabulkannya permohonan atas Merek tersebut.

Berkaitan dengan penolakan suatu permohonan atas pendaftaran suatu Merek, pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek diatur mengenai permohonan pendaftaran Merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-merek tersebut yang bersangkutan. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa untuk menentukan terkenalnya suatu Merek harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
 - b. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
 - c. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan
 - d. Disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Permohonan pendaftaran Merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi politik maupun internasional; kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah Merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda yang bersangkutan untuk menghindari salah paham dan kekeliruan itu.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Perlindungan Indikasi Geografis.

Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek diatur juga perlindungan bagi Indikasi Geografis dan mengenai Indikasi Asal. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang

tersebut.⁶⁶ Hal yang membedakan antara Indikasi Geografis dan Indikasi Asal adalah bagi Indikasi Asal tidak diperlukan adanya pendaftaran terlebih dahulu, karena Indikasi Asal semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa saja, sedangkan Indikasi Geografis wajib didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan.⁶⁷

Memperhatikan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang Merek maka diperlukan adanya perubahan yang pada prinsipnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Dalam hal ini, proses pendaftaran Merek menjadi lebih singkat dan lebih menjamin kepastian hukum. Bahwa Rancangan Undang-undang Merek yang baru ini tetap menganut prinsip *first to file* sebagaimana yang dianut selama ini. Dengan demikian sistem konstitutif tetap dipertahankan karena sistem itulah yang dirasakan dapat lebih memberikan kepastian hukum dan dianut oleh banyak negara di dunia. Adanya perubahan dalam mekanisme pemberian hak atas Merek dan penegakan hukumnya, adalah dalam rangka untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dirasakan masih kurang memadai.

Permasalahan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga berkaitan dengan aspek substansi, prosedural dan penegakan hukum. Proses pendaftaran merek selanjutnya dapat dipermudah, bisa diajukan melalui jasa pos, *online system*, agar dapat menghemat biaya dan mampu membantu usaha kecil dan menengah, serta memperbanyak jumlah pendaftaran Merek. Tentu saja permohonan secara konvensional dengan mengunjungi kantor Ditjen HKI.

⁶⁶ Tim Lindsey, ed., *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 139-140

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek, UU No. 15, *op.cit.*, Pasal 59.

Dalam Undang-undang Merek terdapat ketentuan mengenai lisensi. Perjanjian lisensi kerap kali bersinggungan atau dapat melanggar tindakan yang diatur dalam Undang-undang Antimonopoli; oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tentang lisensi harus diperjelas. Mengenai Madrid Protokol, apakah sudah saatnya Indonesia meratifikasi *Madrid Protocol* padahal pelaksanaan *Trademark Law Treaty* saja belum mampu dilaksanakan secara efektif. Ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian gugatan penghapusan, pembatalan, atau gugatan ganti rugi selayaknya diatur secara jelas dan tegas. Pengecualian mengenai jangka waktu penyelesaian di Pengadilan Niaga dapat saja diatur apabila pihak Tergugat berada di luar negeri. Atau jangka waktu selama 90 hari itu dihitung dari dimulainya awal persidangan setelah para pihak dipanggil secara patut, atau para pihak hadir dalam persidangan. Selama ini penyelesaian jangka waktu selama 90 hari kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak diketahui alamatnya, atau berada di luar negeri.

Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 masih menggunakan definisi merek yang sama, yaitu Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Padahal telah ada beberapa Negara yang mengembangkan definisi merek yang memberikan perlindungan pula terhadap Merek dalam bentuk "tiga dimensi atau kemasan" (misalnya: di Jepang, Korea) dan bahkan aroma pun (misalnya di Inggris) dapat didaftarkan sebagai Merek. Salah satu pertimbangan mengapa perlindungan Merek menjadi berkembang adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemilik Merek dan konsumen, serta

mengatasi persaingan curang yang semakin bervariasi tindakannya. Selain itu juga, inti dari perlindungan Merek adalah karena “adanya daya pembeda” dan selama merek yang berupa “tiga dimensi, kemasan atau aroma” itu memiliki daya beda, maka dapat didaftarkan.

Proses permohonan banding dan jangka waktu pengajuan banding telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan menyatakan bahwa Komisi Banding Merek akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan banding dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Ternyata, peraturan yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga belum dapat dilaksanakan secara teguh oleh Komisi Banding Merek (KBM).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa putusan atas gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, pada umumnya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. Jangka waktu itu diperpanjang apabila tergugat berada di luar negeri. Untuk mengantisipasi masalah ini maka dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu ditambah pasal baru dengan menyatakan bahwa jangka waktu itu dilaksanakan setelah sidang I (tingkat pertama) dimulai. Begitu juga jangka waktu penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang seharusnya dapat diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung, ternyata ketentuan itu sulit dilaksanakan secara teguh oleh Mahkamah Agung. Perlu didiskusikan secara seksama dengan pihak Mahkamah Agung, berapa lama lembaga itu dapat menyampaikan putusannya.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang adalah juga anggota dari Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) harus memiliki Undang-Undang bagi perlindungan Hak Kekayaan Industri (HKI), diantaranya Undang-Undang Desain Industri. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000⁶⁸ dengan pertimbangan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, sehingga dirasakan perlu untuk menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Industri dan juga didorong pula oleh kekayaan budaya bangsa dan etnis bangsa yang sangat beraneka ragam yang merupakan sumber pengembangan Desain Industri nasional.⁶⁹

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai Desain Industri sebenarnya terdapat unsur perlindungan yang tidak terlepas dari Hak Cipta. Pada awalnya pengaturan Desain Industri tidak dipisahkan dengan bidang Hak Cipta. Desain Industri dianggap sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni terapan (*applied art*). Hal ini dapat terjadi karena latar belakang materi dan obyek dari Desain Industri itu sendiri yang tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas diatur melalui ketentuan Hak Cipta, seperti misalnya seni lukis, seni patung dan seni rupa lainnya. Hal ini kita lihat dari wujud Desain Industri itu sendiri yang memang tidak terlepas dari langkah

⁶⁸ Pemerintah Indonesia pernah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi desain industri melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Namun demikian, perlindungan terhadap desain industri berdasarkan Undang-Undang Perindustrian tersebut tidak terlaksana karena peraturan pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang Perindustrian belum diterbitkan. Lihat juga Cita Citrawinda, "Sisi Lemah UU Desain Industri", *Mahkamah* Edisi 2 Oktober 2008, hal. 37.

⁶⁹Indonesia, Undang-Undang Tentang Desain Industri, UU No. 31 Tahun 2000, Lembaran Negara No. 243 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 4045, bagian pertimbangan butir a dan b.

menggambar dan membentuk model⁷⁰, sehingga dalam praktik di Indonesia pun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, permohonan pendaftaran produk-produk yang sesungguhnya masuk dalam bidang Desain Industri diterima oleh Direktorat Jenderal HKI dengan menggunakan sistem perlindungan Hak Cipta.⁷¹

Perlindungan Desain Industri selain dilindungi oleh Undang-Undang dalam negara masing-masing, secara internasional perlindungan atas Desain Industri diatur dalam:

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883*
2. *The Hague Agreement Concerning the International Classification for Industrial Designs of 1925*
3. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968*
4. *TRIPs Agreement under the World Trade Organization Agreement*

The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs adalah persetujuan internasional yang mengatur tentang Desain Industri yang disepakati pada tanggal 6 November 1925 di Den Haag. Persetujuan ini dinamakan pula dengan Persetujuan Den Haag yang berisikan beberapa kesepakatan yang menyangkut Desain Industri, yakni *London Act 1934*, *The Hague Act 1960*, *Additional Act of Monaco 1961*, *Complementary Act of Stockholm 1967* dan *Protocol of Geneva 1975*.⁷²

⁷⁰ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 212.

⁷¹ Lihat Pasal 2 butir 7 Konvensi Bern – “*Works of applied art and industrial designs*”

⁷² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 414.

Selain tercantum dalam *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs*, ketentuan mengenai Desain Industri juga tercantum dalam *Part II, Section 4* Persetujuan TRIPs, yaitu tentang *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* yang terdiri atas Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 25 Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tentang *Requirements for Protection* menyatakan bahwa:

- “(a) *Member shall provide for the protection of independently industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations*
- (b) *Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.”*

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam prakteknya terdapat berbagai permasalahan sehubungan dengan substansi, implementasi dan penegakan hukum antara lain:

Ditinjau dari segi substansi kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan Desain Industri menganut sistem konstitutif, yaitu untuk memperoleh perlindungan Desain Industri, Desain Industri tersebut harus

dimohonkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM dan diberikan untuk Desain Industri yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa "Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru."

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁷³ Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri, dan pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 12). Konsekuensi yuridis dari tidak efektifnya ketentuan Pasal 10 jo Pasal 12 yang mengatur perihal pendaftaran hak (*first to file*) yaitu tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya Desain Industri oleh Pendesainnya berakibat Pendesain tidak mendapat perlindungan hukum dan secara yuridis tidak berhak atas karya desainnya. Dengan didaftarnya Desain Industri, Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

2. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menentukan lingkup hak Desain Industri, bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri. Hak eksklusif tersebut diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri untuk dalam

⁷³ *Ibid*

jangka waktu sepuluh (10) tahun melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Namun Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa khusus pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Desain Industri dapat dikecualikan dari lingkup hak Desain Industri tersebut.

3. Publikasi permohonan pendaftaran Desain Industri dalam masa publikasi selama 3 (tiga) bulan itu dapat dilakukan secara nasional dan dapat diakses sehingga dapat memberikan kesempatan bagi siapa saja melakukan pemantauan atau pengawasan apakah permohonan Desain Industri itu memiliki "kebaruan" atau tidak, dan apakah permohonan Desain Industri perlu dilakukan oposisi/keberatan atau tidak. Dengan tindakan itu akan dapat dicegah atau dikurangi kemungkinan pendaftaran Desain-desain Industri yang sebenarnya tidak memiliki "kebaruan", dan dapat dicegah kemungkinan sengketa Desain Industri yang berupa pembatalan Desain Industri, dan atau tindakan pelanggaran baik pidana atau perdata.
4. Masalah "kebaruan" atau "*novelty*" menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian hak Desain Industri. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta yang menggunakan azas "orisinalitas" atau "*originality*" dalam pemberian haknya.⁷⁴ "Kebaruan" Desain Industri tidak diakui apabila pemilik Desain Industri tersebut telah membuat dan memakainya

⁷⁴ Andrieansjah Soeparman, "Jenis Permohonan, Penilaian Kebaruan, dan Penggunaan Hak Desain Industri di Indonesia", *Media HKI* Vol. IV/No. 5/Oktober 2007 hal. 7

sebelum pendaftaran diajukan pada Direktorat Jenderal HKI. Penelusuran terhadap Desain Industri yang telah ada sebelum Tanggal Penerimaan permohonan menjadi langkah awal dalam pemeriksaan “kebaruan” Desain Industri. Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tidak terlepas dari definisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri, yaitu:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

5. Selanjutnya dalam Pasal 12 ditentukan bahwa pihak yang untuk pertama kalinya mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. “Kecuali jika terbukti sebaliknya” adalah ketentuan yang merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Hakikat dari bunyi Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri tersebut bahwa hak atas Desain Industri tersebut hanya bersifat anggapan hukum yang setiap saat dapat digugat pembatalannya apabila terdapat indikasi bahwa Desain Industri tersebut tidak baru. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs menentukan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya

"...not new if they do not significantly differ from known design or combination of known design features ...". Pasal 25 Persetujuan TRIPs tersebut mengatur mengenai persyaratan untuk perlindungan Desain Industri. Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan hanyalah Desain Industri yang baru (*novel*). Suatu Desain Industri dikatakan tidak baru bila desain yang bersangkutan tidak berbeda dari desain lain yang telah dikenal atau kombinasi beberapa desain yang telah dikenal. Selain itu, masing-masing negara anggota WTO diberikan hak atau dapat menetapkan sendiri bahwa perlindungan Desain Industri yang diberikan tidak mencakup desain yang pemakaiannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional. Negara-negara anggota WTO juga diwajibkan menjamin persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama dalam kaitannya dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Pasal 25 ayat (2) Persetujuan TRIPs mengatur masalah perlindungan produk tekstil yang juga harus mendapatkan perlindungan baik melalui Undang-Undang Desain Industri maupun Undang-undang Hak Cipta, sebagaimana berikut ini:

"Each member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law."

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) tersebut, Undang-undang Desain Industri telah menerapkan ketentuan yaitu memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang berbentuk dua dimensi termasuk memberikan

pula perlindungan tekstil melalui Hak Cipta. Pada Pasal 26 ayat (1) Persetujuan TRIPs diatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang hak desain, yaitu bahwa:

“The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner’s consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.”

Menurut Pasal 26 Persetujuan TRIPs, pemilik suatu Desain Industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Pasal ini juga memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota WTO untuk menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap perlindungan yang diberikan terhadap Desain Industri dengan syarat sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas Desain Industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan yang sah dari pihak ketiga. Lamanya perlindungan menurut pasal ini adalah tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 1 Konvensi Paris mengatur Tentang Ruang Lingkup dari Hak Kekayaan Industri dan pembentukan serikat (*Union*) dalam konvensi ini. Pasal ini

menegaskan bahwa Desain Industri termasuk ruang lingkup Hak Kekayaan Industri, bukan *the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes*".

Pasal 26 Persetujuan TRIPs tersebut di atas mengatur mengenai ruang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris memuat prinsip perlakuan sama (*national treatment*).⁷⁵ Prinsip *national treatment* juga berlaku bagi Desain Industri. Berdasarkan prinsip ini yang mendapatkan perlindungan adalah subyek hukum, yaitu Pendesain, dimanapun ia berada asalkan di salah satu Negara Konvensi, ia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas desain-desainnya. Dalam hal pendesain bukan warga Negara dari suatu Negara anggota Konvensi, namun apabila mempunyai usaha di salah satu Negara anggota Konvensi, Pendesain tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan atas desain-desainnya tersebut.⁷⁶

6. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Desain Industri ditentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak diperiksanya permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui "kebaruan" dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Pemberian hak Desain Industri tanpa melalui mekanisme proses pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain berpotensi menimbulkan

⁷⁵ Lihat *Part 1 Article 3* Persetujuan TRIPs. Penjelasan dikutip dari Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Luar Negeri RI, *Pemberlakuan Persetujuan Multilateral Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia* (Jakarta: 2000).

⁷⁶ *Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice*, (London: Kluwer Law International, 1998), hal. 361-352.

masalah, sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Desain Industri, yaitu:

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.”

Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk Desain Industri yang “baru”. Desain Industri dianggap “baru” apabila pada Tanggal Penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Maksud pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri. Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan substantif, berarti setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem tersebut berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri.

7. Permasalahan selanjutnya yaitu ketentuan Pasal 28 Undang-undang Desain Industri yang menyatakan apabila terdapat permohonan yang ditolak, maka pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI. Dalam prakteknya, keberatan tersebut biasanya akan

dikembalikan kepada pemeriksa yang bersangkutan yang kemudian menentukan dapat atau tidaknya permohonan keberatan tersebut diterima atau tetap ditolak. Sistem ini kurang menjamin obyektifitas pemeriksa karena pemeriksaan dilakukan bukan oleh lembaga yang independen atau oleh pemeriksa senior sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-undang Paten maupun Undang-undang Merek.

Secara prosedur administrasi dan substantif, kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah sebagai berikut:

1. Sistem pemeriksaan "kebaruan" yang tidak komprehensif, dimana Desain Industri hanya diperiksa jika ada oposisi. Hal ini telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pemohon dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri. Kelemahan substansi dari Undang-Undang Desain Industri ini dalam prakteknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak lagi memiliki "kebaruan".
2. Prosedur pendaftaran yang kurang praktis dan waktunya terlalu panjang.
3. Prosedur dan administrasi belum disesuaikan dengan sistem pendaftaran Desain Industri internasional (*Hague Agreement – Geneva Act 1999*).
4. Pengaturan jabatan fungsional Pemeriksa Desain Industri kurang optimal bagi pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan oleh Ditjen HKI, dalam hal ini pemeriksa Desain Industri yang bersangkutan, karena tidak

dibentuk wadah khusus untuk menampung hal tersebut, seperti Komisi Banding. Sistem ini kurang menjamin obyektivitas pemeriksa karena dilakukan bukan oleh lembaga yang independen atau oleh pemeriksa senior sebagaimana halnya Komisi Banding yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Konvensi internasional di bidang Desain Industri yaitu *Locarno Agreement* dan *Geneva Act* sampai saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia walaupun dalam prakteknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah menerapkan klasifikasi Desain Industri sebagaimana yang terdapat dalam *Locarno Agreement* dalam pemeriksaan permohonan Desain Industri.

Sistem perlindungan hak Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri masih terdapat banyak kelemahan dalam prakteknya antara lain sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan Desain Industri yang diterapkan dalam Undang-Undang Desain Industri ini secara eksplisit hanya mensyaratkan "kebaruan" saja tanpa persyaratan keaslian atau *originality*.
2. Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa suatu perlindungan terhadap suatu Desain Industri diberikan terhadap Desain Industri yang baru, dimana pengertian baru adalah ketika suatu Desain Industri dimohonkan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Desain Industri tersebut **tidak sama** dengan pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu. "Kebaruan" Desain Industri **tidak diakui** apabila si pemilik Desain Industri tersebut telah

membuat dan memakainya sebelum pendaftaran diajukan pada Ditjen HKI.

Beberapa isu terkait tentang “ketidakbaruan” diantaranya:

3. Tidak memiliki “kebaruan” karena sudah diproduksi oleh beberapa pihak perusahaan yang berasal dari Indonesia maupun yang diproduksi di luar negeri, sehingga sudah diketahui oleh umum.
4. Ada “itikad tidak baik” sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak memiliki “kebaruan”, sudah diketahui oleh umum atau sudah beredar dalam lingkungan bisnis serupa.

Kelemahan yang timbul dalam Undang-Undang Desain Industri dalam hal penegakan hak atau hukum dapat adalah sebagai berikut:

1. Belum ada tata cara dan perhitungan ganti rugi dalam suatu perkara perdata Desain Industri.
2. Tidak diatur secara jelas substansi seperti apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak (apakah identik atau ada kemiripan).
3. Belum diatur secara jelas mengenai penggunaan hak Desain Industri terkait dengan jenis permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (satu Desain Industri, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan) sehingga memungkinkan batas hak yang tidak jelas.

Ditinjau dari aspek substansi Undang-undang Desain Industri, masih terdapat pasal-pasal yang mengandung kelemahan dalam implementasinya. Kelemahan lainnya yang dapat mempengaruhi implementasi Undang-Undang Desain Industri yaitu masih banyak peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desain Industri yang belum diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden

Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi; Keputusan Presiden mengenai Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya; dan Pencatatan Perjanjian Lisensi serta Permintaan lain-lain. Sedangkan peraturan pelaksanaan yang telah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang merangkum mengenai Pengajuan Permohonan, Pengajuan Keberatan atas Permohonan, Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri, Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri, Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri, dan Pencatatan Pengalihan Hak.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap Desain Industri dalam praktek bisnis di bidang kerajinan menjadi masalah tersendiri. Kondisi demikian disebabkan oleh banyak faktor yang ada di masyarakat, diantaranya faktor yuridis dan ekonomis. Secara yuridis dapat dikatakan bahwa terdapat banyak desain yang dimiliki oleh Pendesain sekaligus pelaku usaha yang tidak didaftarkan, sehingga mengakibatkan perlindungan hukum tidak optimal. Sebagai contoh adalah masyarakat dari Usaha Kecil Menengah (UKM) belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya perlindungan hukum Desain Industri yang dihasilkan oleh UKM. Sementara itu secara ekonomi ada kendala dari segi finansial pemilik desain untuk membiayai pendaftaran desain mereka. Sebagai contoh adalah UKM menganggap bahwa pendaftaran Desain Industri memerlukan biaya yang mahal, proses pendaftarannya tidak mudah dan memakan waktu yang lama⁷⁷.

⁷⁷ Budi Agus Riswandi, "Melindungi Desain Yang Tidak Terdaftar", Majalah *Handicraft Indonesia*, edisi 40 Tahun VI/Mei 2007.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU Hak Kekayaan Industri terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Penyatuan perubahan 3 (tiga) Undang-Undang Paten, Merek dan Desain Industri ke dalam satu paket menjadi Undang-Undang Hak Kekayaan Industri ini memberi dampak efisiensi dan penghematan terhadap keuangan Negara. Biaya yang semestinya dipergunakan untuk menyelesaikan 3 rancangan undang-undang dapat dihemat dengan hanya dimanfaatkan untuk pembuatan satu undang-undang yang baru. Disamping masalah biaya, keuntungan lainnya adalah masalah waktu yang diperlukan. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyusun, merancang kemudian mempersiapkan hingga pengundangan suatu undang-undang apalagi waktu untuk menyelesaikan 3 undang-undang. Dengan menempatkan 3 perubahan uu menjadi satu paket maka dapat dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan menjadi jauh lebih singkat.

Dalam praktek tentang sengketa yang terjadi kita juga menemukan urgensi perubahan dalam satu paket ini. Telah terjadi "*grey area*" dalam mendefinisikan obyek Hak Kekayaan Intelektual, contohnya adalah: Desain Industri yang mendaftarkan desain dengan ornamen, atau gambar atau warna dan huruf tertentu, misalkan: desain helm dengan menggunakan gambar karakter Micky Mouse. Desain

dua dimensi ini dapat saja tumpang tindih dengan perlindungan terhadap merek/ciptaan pihak lain sehingga menimbulkan sengketa. Contoh lainnya adalah merek dengan ciptaan logo yang kerap terjadi, contohnya: kasus Natasha. Contoh ini akan makin banyak bila suatu saat bentuk dapat juga dilindungi sebagai merek yang tentu saja akan bertentangan dengan Desain Industri, contohnya: bentuk coklat *toberone* dapat didaftarkan sebagai merek di beberapa negara. Dengan penyatuan ketiga Undang-Undang menjadi satu paket perubahan diharapkan masalah ini dapat diminimalisasi. Perubahan ketentuan ini juga diharapkan akan merubah proses penerimaan pendaftaran sehingga masalah "*grey area*" diantara jenis-jenis hak kekayaan intelektual tidak terjadi lagi.

Perubahan terhadap Undang-Undang Desain Industri diantaranya dengan kewajiban melakukan pemeriksaan substantif sebelum diterbitkannya sertifikat Desain Industri akan lebih memberi kepastian hukum akan jaminan kebaruan yang wajib ada pada suatu desain. Dengan begitu diharapkan juga ada perlindungan hukum yang lebih sehingga hak yang diberikan pemerintah memang diberikan kepada pendesain yang sesungguhnya. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatkan jumlah pendaftaran yang berarti juga meningkatkan penerimaan negara dari PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam ketentuan yang lama pemberian sertifikat tidak benar-benar menjamin bahwa pemilik sertifikat adalah Pendesain sebenarnya dan desain terdaftar benar adalah desain yang baru. Pemerintah sesuai ketentuan akan memproses pembuatan sertifikat begitu suatu desain telah di publikasi tanpa mendapatkan oposisi. Apabila desain seperti itu kemudian dipergunakan dalam penegakan hukum maka tujuan penegakan hukum akan menjadi tidak tepat lagi. Penegakan hukum akan dilakukan untuk memonopoli

pasar dan mengakibatkan persaingan tidak sehat. Tujuan penegakan hukum yang semula untuk makin meningkatkan kreatifitas malah membawa kerusakan ekonomi bagi dunia usaha. Dengan demikian perubahan norma dalam Undang-Undang Desain Industri yang baru khususnya dalam hal pemeriksaan substantif akan berdampak positif bagi masyarakat usaha, serta para penegak hukum khususnya. Dengan semakin kuatnya peran desain industri dalam pengambilan keputusan di bidang usaha maka akan berdampak positif dalam perekonomian bangsa termasuk keuangan negara.

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek juga akan diadopsi pendaftaran secara internasional melalui ratifikasi terhadap Protokol Madrid. Pendaftaran internasional ini juga diharapkan makin meningkatkan pendaftaran Merek dari luar negeri yang berarti akan meningkatkan pemasukan Negara dan makin tingginya reputasi Negara dalam pergaulan internasional. Tujuan Protokol Madrid adalah membantu pemohon yang akan mendaftarkan mereknya di beberapa negara anggota secara lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat karena cukup hanya dengan satu permohonan saja. Prinsip dasarnya adalah: *Easier, Simple and Faster*. Berdasarkan data statistik WIPO tahun 2008 sekitar 975.000 permohonan Merek didaftarkan diseluruh dunia oleh "non-residen" dimana 378.000 di antaranya mendaftarkan melalui sistem Madrid (sekitar 38,8%).

Tabel 3 berikut ini memperlihatkan jumlah permohonan Merek Tahun 2005 sampai Juli 2011 yang diajukan dari dalam negeri dan asing.

Tabel 3

STATISTIK PERMOHONAN MEREK (2005-Juli 2011)

DOMESTIK DAN ASING

Tahun\ Pemohon	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Domestik	27.592	37.964	39.161	41.617	37.853	21.318	28.284
Asing	2.638	4.792	4.220	4.032	4.964	2.551	1.342

Sumber: Statistik pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka permohonan pendaftaran Merek dari dalam negeri cukup mendominasi permohonan pendaftaran Merek di Indonesia. Hal ini merupakan kondisi yang tipikal bagi negara-negara berkembang. Disamping itu pada statistik WIPO menunjukkan data yang dapat menginformasikan bahwa keikutsertaan suatu negara dalam sistem Madrid akan meningkatkan jumlah permohonan Merek di negara tersebut. Keikutsertaan suatu negara dalam Protokol Madrid akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas negara tersebut, sehingga penerapan Madrid Protokol akan meningkatkan pemasukan negara.

Perubahan di bidang Paten khususnya dengan pengaturan yang lebih detail mengenai Lisensi Wajib, Paten untuk pertahanan dan keamanan serta perlunya pengaturan yang lebih lengkap mengenai penetapan sementara (*injunction*) akan memberi banyak keuntungan bagi Negara kita. Khususnya pengaturan akan Lisensi Wajib dimana kebutuhan akan obat-obatan yang harganya mahal namun mendesak dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang tidak memiliki kemampuan membeli. Dengan Lisensi Wajib, Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya obat yang murah, tentu saja dengan tetap menghormati hak-hak

pemegang hak Paten dan membayar royalti. Permohonan Lisensi Wajib diajukan oleh setiap orang dengan alasan bahwa Paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia. Jangka waktu pengajuan permohonan Lisensi Wajib ini dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pemberian Paten. Akan tetapi dengan alasan bahwa Paten tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat (telah jatuh banyak korban misalnya sementara obat tersebut minim), maka permohonan Lisensi Wajib dapat diajukan setiap saat. Pelaksanaan Lisensi Wajib ini disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi dengan besar royalti sesuai tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi. Pemberian Lisensi Wajib ini dapat saja dibatalkan dengan alasan-alasan tertentu seperti bila alasan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi (misalkan kondisi penyakit sudah dapat diatasi). Perubahan dalam Undang-Undang Paten akan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat banyak khususnya atas kebutuhan akan obat-obatan.

Masalah keseimbangan hak dan kewajiban harus memperoleh perhatian yang sangat besar dalam Rancangan Undang-undang Hak Kekayaan Industri. Dari sisi pemegang Desain Industri, selaku pemilik Desain Industri; dari sisi pemegang Paten, selaku pemilik Paten dan pemegang Merek, selaku pemilik Merek atau orang lain yang menerima hak dari pemilik, Negara telah memberikan hak yang bersifat khusus atau eksklusif dan sekaligus perlindungan hukum selama jangka waktu yang diberikan dalam Undang-undang Hak Kekayaan Industri. Dengan perlindungan hukum tersebut, pemegang Paten, Merek maupun Desain Industri bukan saja memperoleh semacam jaminan, tetapi juga memiliki dasar untuk mempertahankan haknya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN, UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

A. Materi muatan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

1. *Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*

Secara umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten antara lain mengatur tentang hak (Paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten.

Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam waktu 7 (tujuh) tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai permasalahan tentang perlindungan atas invensi yang timbul dan berkembang di masyarakat, serta mengayomi berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan akan perlindungan atas Paten dan kebebasan menggunakan teknologi yang seharusnya menjadi milik umum. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi seperti informasi, telekomunikasi, serta bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik,

kimia atau lainnya. Di samping itu kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.

Sesuai dengan tujuan pemberian Paten yaitu untuk memberikan penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru yang dengan adanya penghargaan dimaksud akan mendorong penemuan teknologi baru, maka sudah sepatutnya undang-undang memberikan perlindungan atas Invensi dimaksud bagi para Inventornya.

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

a. *Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*

Proses pelaksanaan fleksibilitas Persetujuan TRIPs di Indonesia masih terhambat beberapa kendala yang merupakan kelemahan, yaitu:

- 1. Peraturan impor paralel di Indonesia tidak menyebutkan secara jelas institusi mana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan impor paralel.**
- 2. Pasal 135 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tidak menjelaskan secara spesifik tentang prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis dari impor paralel.**
- 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a, impor paralel hanya dikecualikan dari ketentuan pidana dan tidak dari ketentuan perdata.**

Mengenai lisensi wajib, terdapat beberapa hal yang belum diatur secara eksplisit, yaitu:

1. Konvensi internasional di bidang Desain Industri yaitu *Locarno Agreement* dan *Geneva Act* sampai saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia walaupun dalam prakteknya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah

menerapkan klasifikasi Desain Industri sebagaimana yang terdapat dalam *Locarno Agreement* dalam pemeriksaan permohonan Desain Industri.

2. Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib, sehingga penggunaan mekanisme lisensi wajib belum dimungkinkan.
3. Pasal-pasal lisensi wajib di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai kategori atau besar royalti yang seharusnya diberikan kepada pemegang paten.
4. Prosedur untuk menghitung besar royalti.
5. Prosedur dan mekanisme pegekspor obat-obatan ke negara-negara yang belum memiliki kemampuan untuk memproduksi obat.

Pengungkapan dalam permohonan Paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik (*benefit sharing*).

Diperlukan pula penyempurnaan terhadap peraturan penetapan sementara pengadilan agar dapat dilaksanakan dan/atau dapat berfungsi sebagaimana seharusnya.

Disamping ketentuan-ketentuan substansi yang disebutkan di atas, diperlukan pula penyempurnaan rumusan pasal-pasal agar lebih jelas dan/atau tidak menimbulkan multi tafsir antara lain:

1. Penyempurnaan rumusan pasal mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai pengumuman invensi.
2. Rumusan mengenai lingkup paten sederhana
3. Rumusan mengenai ketentuan impor parallel dan ketentuan *Bolar* (*Bolar provision*)

b. *Ditinjau dari aspek Prosedural Substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*

Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum antara lain adalah:

1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem *E-filing*).

Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh Negara-negara maju termasuk penataan sistem pendaftaran Paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, karena Pasal 20 menentukan “Paten diberikan atas dasar Permohonan”, sesuai ketentuan Pasal 24 “Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itupun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti Surat Kuasa (jika Permohonan diajukan melalui Kuasa), dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan.

2. Ketentuan mengenai penyelesaian proses permohonan Paten supaya tepat waktu, dan memberikan batasan waktu terhadap pemeriksaan substantif yang telah habis masa waktu pemeriksaan, maka diambil yang paling menguntungkan terhadap pihak yang dirugikan (*granted*).

3. Direktorat Paten masih sering mengeluarkan Surat Kekurangan Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran, sementara kekurangan sudah dilengkapi;

a. Hasil pemeriksaan substantif beberapa permohonan Paten telah melampaui waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

b. Penerbitan Sertifikat Paten yang relatif lama;

c. Informasi pengalihan konsultan tidak sampai ke pihak pemeriksa paten sehingga Hasil Pemeriksaan Substantif masih dikirimkan ke konsultan lama.

Pelaksanaan lisensi wajib Paten masih sulit dilakukan di Indonesia, karena industri farmasi di Indonesia masih bersifat *non-research based* yang berakibat Indonesia masih tergantung pada impor bahan baku obat dari negara lain untuk memproduksi sendiri obat-obatan yang diperlukan. Sebagaimana Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya, oleh karena dirasakan masih ada beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum diakomodasi dalam perubahan atas Undang-Undang Paten Tahun 1989 dengan Undang-Undang Paten Tahun 1997, maka UU Paten tersebut perlu disempurnakan lagi dan dipandang perlu dilakukan perubahan kembali dengan melakukan penggantian dengan Undang-Undang Paten yang baru. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten telah dilakukan penyempurnaan beberapa substansi yang disesuaikan dengan syarat minimum dan prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Belum lengkapnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Paten dan juga menghambat implementasi Undang-Undang Paten.

Sampai saat ini masih banyak peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Paten yang belum diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara untuk Memperoleh Pengakuan Pemakai Terdahulu; Syarat-syarat mengenai Pengecualian dan Tata Cara Pengajuan Tertulis mengenai Pengecualian Kewajiban Pemegang Paten membuat produk atau menggunakan

proses yang diberi Paten di Indonesia; tentang Perjanjian Lisensi; tentang lisensi-wajib; tentang Permohonan melalui *Patent Cooperation Treaty* (Traktat Kerja Sama Paten); dan juga Keputusan Presiden tentang Perubahan Permohonan dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya; tentang Penarikan Kembali Permohonan; tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Pemeriksaan Substantif; tentang Tata cara Permohonan, Pemeriksaan, serta Penyelesaian Banding.

Ketiadaan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten memengaruhi efektifitas implementasi penegakan hukum Undang-Undang Paten.

2. Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization*/Persetujuan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia dan meratifikasi konvensi-konvensi maupun traktat internasional di bidang Merek, yaitu Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Kerja Sama Merek)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kelemahan dalam Undang-undang yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1) Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat pengaturan yang belum sesuai dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan substantif terhadap perpanjangan
- b. Ketentuan batas waktu perpanjangan
- c. Ketentuan mutasi terhadap merek yang masih dalam Permohonan dan Ketentuan mengenai perbaikan terhadap permohonan/pendaftaran merek
- d. Ketentuan mengenai perbaikan terhadap permohonan/pendaftaran merek
- e. Perluasan definisi merek yaitu mencakup "*Non-Traditional Marks*" yang meliputi merek 3 dimensi, merek suara, aroma dan hologram (rencana meratifikasi *Singapore Treaty*);
- f. Ketentuan tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid (rencana meratifikasi *Madrid Protocol*);
- g. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran merek diperberat. Untuk pidana merek terhadap produk-produk tertentu yang dapat membahayakan keselamatan manusia sanksi pidana lebih berat dan sifat deliknya adalah delik biasa.
- h. Adanya ketentuan tentang perbaikan terhadap Permohonan/Pendaftaran. Yang dimaksud "perbaikan" dalam hal ini adalah kesalahan penulisan, baik dari Pemohon atau Direktorat Merek;
- i. Adanya ketentuan tentang pencatatan perubahan kuasa atau Konsultan HKI;

2) Ditinjau dari aspek Prosedural Substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Permasalahan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. **Pengiriman notifikasi status permohonan pendaftaran merek yang melewati batas waktu, tidak sesuai dengan status terakhir Merek tersebut.**

- b. **Perubahan Nama dan/atau Alamat dan Pengalihan Hak walaupun telah diajukan untuk dicatatkan, namun bila diajukan permohonan perpanjangan Merek dengan menggunakan nama dan/atau alamat yang baru, tetap mendapat notifikasi untuk lebih dahulu mengajukan perubahan nama dan/atau alamat dan pengalihan hak tersebut.**
- c. **Hasil pemeriksaan kembali terhadap pengajuan oposisi atau sanggahan memakan waktu melebihi yang ditentukan oleh UU, yaitu maximum 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek).**
- d. **Tidak diterimanya Notifikasi Hasil Pemeriksaan Kembali atas penolakan/penerimaan pengajuan keberatan/oposisi terhadap suatu Merek, sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2001.**
- e. **Proses Pencatatan Putusan Pembatalan Merek yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga dan oleh pihak Juru Sita Pengadilan telah diteruskan ke Ditjen HKI, tetapi Ditjen HKI tidak segera melakukan Pencoretan Pembatalan atas Merek Terdaftar tersebut dari Daftar Umum Merek.**
- f. **Dimungkinkannya permohonan perpanjangan batas waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan. Dalam hal ini pemohon dapat meminta perpanjangan batas waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan terkait dengan Permohonan;**
- g. **Dimungkinkannya permohonan pencatatan mutasi terhadap merek yang masih dalam permohonan. Dalam hal ini pencatatan pengalihan hak/perubahan nama**

dan/atau alamat Pemohon dapat dilakukan terhadap Merek yang masih dalam status Permohonan;

3) *Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*

Belum lengkapnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Merek dan juga menghambat implementasi Undang-undang Merek.

Sampai saat ini masih terdapat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Merek yang belum diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Larangan Impor dan Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan. Adapun Keputusan Presiden yang masih belum diterbitkan yaitu Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai Perjanjian Lisensi

Ketentuan tentang Tata Cara Penetapan Sementara Pengadilan yang berhubungan dengan Penetapan Sementara Pengadilan sulit dilaksanakan karena Pengadilan Niaga tidak memiliki acuan tentang Tata Cara pelaksanaan Penetapan Sementara. Hendaknya Mahkamah Agung segera menyusun Surat Edaran Mahkamah Agung.

3. Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu

tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁷⁸

Sistem perlindungan Desain Industri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri secara eksplisit hanya mensyaratkan “kebaruan” saja tanpa persyaratan keaslian atau *originality* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:⁷⁹

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan dan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.”

Istilah ‘sama secara signifikan’ tidak diatur dalam Undang-Undang Desain Industri dan tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kasus merek yang mengenal istilah “persamaan dalam pokoknya” maupun persamaan pada keseluruhannya.

Menurut Pasal 2 ayat (2) di atas, Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk Desain Industri yang memiliki “kebaruan”. Desain Industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, baik melalui pengumuman secara nyata atau melalui cara apapun. Maksud pengungkapan sebelumnya dalam Pasal 2 ayat (3) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan

⁷⁸ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tentang Desain Industri

⁷⁹ Cita Citrawinda, “Perlindungan Hak Desain Industri di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Seminar Setengah Hari “Hukum Desain Industri di Indonesia: Interpretasi dan Penegakan Hukumnya” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (November 2008).

dengan hak prioritas,⁸⁰ telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Sementara ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri mengatur bahwa suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

Ketentuan Pasal 2 dapat menimbulkan *multi-interpretasi* terkait dengan arti “kebaruan”, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut “tidak sama” dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai maksud kata “tidak sama” yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut. Dalam praktiknya terjadi dua penafsiran terhadap kata “tidak sama” tersebut, dimana penafsiran pertama adalah “tidak sama” secara signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs yang memberikan ketentuan bahwa Desain Industri dianggap “baru” apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya, sedangkan penafsiran kedua adalah tidak sama persis (tidak identik).

Dalam melakukan penilaian “kebaruan” tentunya tidak terlepas dari definisi Desain Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua

⁸⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri

dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Unsur kreasi yang memberikan kesan estetis dan produk harus dipakai dalam mempertimbangkan “kebaruan” Desain Industri. Unsur kreasi Desain Industri dapat berupa produk dan pola, baik dalam wujud tiga dimensi maupun dua dimensi, sedangkan unsur produk adalah jenis-jenis produk industri tempat diterapkannya kreasi Desain Industri tersebut.⁸¹

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak diperiksanya permohonan karena tidak ada keberatan yang diajukan, maka tidak dapat diketahui “kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Apakah hak atas Desain Industri yang diberikan kepada pemohon benar-benar “baru” atau tidak. Adapun bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Desain Industri adalah sebagai berikut:

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.”

⁸¹ Andrieansjah Soeparman, op.cit., hal. 12. Lihat juga Cita Citrawinda, “Sisi Lemah UU Desain Industri”, majalah *Mahkamah* Edisi 2 Oktober 2008 h. 37, bahwa “...panafsiran kata “berbeda” dalam praktik selama ini tidak diartikan dengan “tidak sama secara signifikan”...walaupun berbeda sedikit saja, maka hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru. Suatu desain dapat dikatakan “sama” apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar 100% sama. Apabila ada sedikit unsur yang berbeda, maka hal tersebut masih tetap dapat dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip, hal tersebut tetap dianggap tidak sama. Dengan adanya penafsiran seperti ini, maka kriteria “kebaruan” yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri berpotensi menimbulkan konflik karena banyak produk yang beredar memiliki persamaan, tetapi pemegang sertifikat desain industri sulit menuntut pihak lain yang dianggap melanggar, karena untuk dapat dikategorikan melanggar, desain pihak lain tersebut harus benar-benar “sama”.

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri dikarenakan tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri. Kelemahan substansi dari Undang-Undang Desain Industri ini dalam praktiknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak lagi memiliki “kebaruan”.

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat ditinjau dari beberapa aspek,⁸² sebagai berikut:

1) *Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri masih terdapat pasal-pasal yang mengandung kelemahan dalam implementasinya. Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs menentukan bahwa Desain Industri dianggap baru apabila berbeda secara signifikan dengan pengungkapan sebelumnya atau kombinasi dari fitur-fitur desain sebelumnya.

“...Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.”

Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa sistem pendaftaran yang diberlakukan yaitu Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru; Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,

⁸² *Op.Cit.* Cita Citrawinda “Sisi Lemah UU Desain Industri”

Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.⁸³ Pengertian “baru” adalah pada saat suatu Desain Industri dimohonkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal HKI, Desain Industri tersebut “berbeda” dengan pengungkapan yang telah ada terlebih dahulu.

Penafsiran kata “berbeda” dalam praktik selama ini tidak diartikan dengan “tidak sama secara signifikan”. Dengan demikian, walaupun berbeda sedikit saja, maka hal tersebut dianggap tidak sama sehingga dapat dianggap sebagai desain yang baru. Suatu desain dapat dikatakan “sama” apabila dua desain yang diperbandingkan adalah benar-benar 100% sama. Apabila ada sedikit unsur yang berbeda, maka hal tersebut masih tetap dapat dikatakan baru. Dengan kata lain, walaupun mirip, hal tersebut tetap dianggap tidak sama. Dengan adanya penafsiran seperti ini, maka kriteria “kebaruan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri berpotensi menimbulkan konflik karena banyak produk yang beredar memiliki persamaan, tetapi pemegang sertifikat Desain Industri sulit menuntut pihak lain yang dianggap melanggar, karena untuk dapat dikategorikan melanggar, desain pihak lain tersebut harus benar-benar “sama” atau identik.

Tidak dilakukannya pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan Desain Industri karena tidak adanya keberatan dari pihak lain telah menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi Undang-Undang Desain Industri. Pasal

⁸³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

29 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti setiap permohonan Desain Industri harus dikabulkan dan pendaftar dapat menerima sertifikat Desain Industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang Desain Industri sehubungan dengan “kebaruan” dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya. Pemberian hak Desain Industri tanpa melalui mekanisme proses pemeriksaan substantif apabila tidak ada keberatan dari pihak lain menimbulkan masalah ketidakpastian hukum. Pemeriksa Desain Industri hanya dapat melakukan pemeriksaan substantif apabila ada keberatan dari pihak lain.

Kelemahan substansi ini merupakan kelemahan paling mendasar dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dalam praktiknya membuka peluang dan banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik dengan sengaja mendaftarkan Desain Industri yang sudah tidak memiliki “kebaruan”, dan kemudian berdasarkan sertifikat yang dimilikinya mulai menggugat pihak-pihak pesaing bisnisnya.

1) Ditinjau dari aspek Prosedural Substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Permohonan Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus yang dapat dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat⁸⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sebagai berikut:

⁸⁴ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

"Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas terlihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan".

Namun demikian, kendala yang dihadapi dalam praktiknya yaitu bahwa pengumuman Desain Industri hanya ditempatkan pada suatu papan pengumuman yang hanya tersedia di Direktorat Jenderal HKI, Tangerang. Cara pengumuman seperti ini tidak memungkinkan bagi mereka yang berkepentingan atau masyarakat untuk datang ke Direktorat Jenderal HKI setiap kali ada pengumuman, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Tangerang atau di luar provinsi. Karena keterbatasan pengumuman ini, maka Desain Industri yang diumumkan yang mungkin telah lama digunakan oleh masyarakat atau dimiliki oleh pihak lain sangatlah tidak mungkin untuk mendapat keberatan pada masa pengumuman. Akibatnya Desain Industri yang tidak layak untuk diberikan hak eksklusif dapat diberi hak Desain Industri oleh Direktorat Jenderal HKI⁸⁵.

Kelemahan sistem pengumuman ini adalah bahwa jangka waktu pengumuman terlalu singkat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melihat pengumuman serta mengetahui bahwa ada suatu permohonan Desain Industri yang diajukan. Sistem manual yang menempatkan pada pengumuman secara konvensional pada papan pengumuman di Direktorat Jenderal HKI tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk melihatnya, sehingga banyak permohonan harus dikabulkan karena tidak ada yang mengajukan keberatan/oposisi. Banyak Desain Industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif.

⁸⁵ Ir. Robinson Sinaga., S.H., LL.M, op.cit., hal. 21.

“Kebaruan” dari Desain Industri tidak diakui atau dianggap tidak baru lagi jika si pemilik Desain Industri tersebut telah membuat dan mengedarkannya di pasaran sebelum pendaftaran Desain Industri diajukan pada Direktorat Jenderal HKI. Pada kasus-kasus pelanggaran hak terhadap suatu Desain Industri terdaftar diharapkan para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan proses penegakan hukum dapat benar-benar melaksanakan penegakan hukum dengan mencari kebenaran materiil. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dalam praktiknya seringkali para penegak hukum mendasarkan kebenaran tentang hak desain industri hanya pada kebenaran formal semata-mata yaitu hanya berdasarkan pada sertifikat Desain Industri.

Untuk mengakomodasi keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Desain Industri, perlu dibentuk adanya badan independen atau Komisi Banding Desain Industri yang berwenang menangani banding terhadap keputusan penolakan permohonan Desain Industri yang diajukan oleh pemohon ataupun keberatan terhadap keputusan pemberian Desain Industri oleh pihak lain yang berkepentingan. Adanya Komisi Banding Desain Industri ini untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dan masyarakat dalam mengajukan keberatan yang berkaitan dengan hal teknis Desain Industri agar lebih murah dan cepat dibanding langsung ke pengadilan. Namun demikian, apabila tidak puas dengan keputusan Komisi Banding dimungkinkan untuk mengajukan keberatan melalui jalur pengadilan. Dalam pengaturan pemeriksaan banding ini perlu diatur prosedur pemeriksaan, lamanya waktu pemeriksaan, dan anggota Komisi Banding Desain Industri tersebut.

2) Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Belum lengkapnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Desain Industri dan juga menghambat implementasi Undang-Undang Desain Industri. Sampai saat ini baru terdapat 1 peraturan pelaksana yang diterbitkan, yaitu PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kelemahan lainnya dari implementasi Undang-Undang Desain Industri yaitu masih banyak peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desain Industri yang belum diterbitkan oleh Pemerintah yaitu Keputusan Presiden Mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Salinan Desain Industri; Keputusan Presiden Mengenai Pencatatan Perjanjian Lisensi; Keputusan Presiden mengenai Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya; dan Peraturan Pemerintah mengenai Pengajuan Permohonan, Pengajuan Keberatan atas Permohonan, Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri, Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri, Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri, Pencatatan Pengalihan Hak, Pencatatan Perjanjian Lisensi serta Permintaan lain-lain.

Ketiadaan Peraturan Pelaksana UU Desain Industri memengaruhi efektifitas implementasi penegakan hukum Undang-Undang Desain Industri. Ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan “kebaruan” suatu Desain Industri berpotensi dapat menimbulkan banyaknya perkara Desain Industri. Sudah seharusnya isu-isu kontroversial yang berhubungan dengan lemahnya sistem Undang-Undang Desain Industri dapat diminimalisir dengan mengamandemen Undang-Undang Desain Industri agar tercapai keadilan dan kepastian hukum.

Ketentuan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas karya Desain Industri masih

belum efektif dilaksanakan. Kurang efektifnya pelaksanaan ketentuan di bidang Desain Industri disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya pemahaman para pendesain tentang keberadaan Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan bahkan banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistem perlindungannya menganut sistem pendaftaran *first to file*;
2. Sebagian masyarakat pendesain yang mengetahui tentang Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tetapi merasa belum membutuhkan;
3. Faktor budaya hukum masyarakat Indonesia yang bersifat komunal berbeda dengan sistem yang melandasi perlindungan HKI yang berakar dari budaya hukum negara-negara Barat yang menganut konsep perlindungan hukum *individual right*, hal ini cenderung menyulitkan penegakan hukum HKI dalam praktik;
4. Kurangnya pemahaman para penegak hukum tentang substansi dan keberadaan ketentuan hukum Desain Industri; serta
5. Faktor kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri.

B. Kompilasi Undang Undang-Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Bidang Hak Kekayaan Industri, khususnya Paten, Merek dan Desain Industri yang merupakan cabang pertama dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, industri dan perdagangan internasional. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang menuntut adanya kemampuan intelektual manusia untuk menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai

nilai ekonomi bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Dengan adanya nilai ekonomi yang bisa dinominalkan dari teknologi itulah yang kemudian menimbulkan konsep kekayaan (*property*) dan konsep mengenai hak-hak atas karya itu.⁸⁶ Konsep kekayaan yang mendorong pada kebutuhan akan pengamanannya yang kemudian menimbulkan kepentingan untuk menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan tersebut yang dikenal dengan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual, tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan pencipta atau penemu sebagai pemiliknya, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemiliknya untuk menikmati atau memetik manfaatnya selama jangka waktu tertentu.⁸⁷

Menurut Hikmahanto Juwana⁸⁸, dalam melihat suatu kegiatan dari perspektif hukum, maka perspektif hukum tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. kegiatan tersebut dilihat dari perspektif ilmu hukum; dan
2. kegiatan tersebut dilihat dari perspektif spesialisasi bidang hukum.

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perspektif ilmu hukum adalah perspektif yang melihat suatu kegiatan dari cabang ilmu hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Perbedaan antara satu cabang ilmu hukum dengan cabang ilmu hukum lainnya dikarenakan adanya perbedaan tentang apa yang diatur, subyek hukumnya, sifat hubungan antar subyek hukum, prinsip-prinsip yang dikenal dan lain

⁸⁶ Kansil, *Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Industri dan Perdagangan Internasional* (Makalah Seminar Tentang Pengaruh Hak Milik Intelektual terhadap Industri dan Perdagangan Internasional di Jakarta, 1993), hal. 2.

⁸⁷ Tim Kepres (1992), *Strategi dan Peranan Hukum Hak Milik Intelektual dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Panel diskusi bidang hukum Hak Milik Intelektual di Jakarta tanggal 4 Februari, diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya.

⁸⁸ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum EKonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 28-29.

sebagainya. Dalam hukum perdata, misalnya yang menjadi subyek adalah orang perorangan dan badan hukum. Sementara dalam hukum internasional yang menjadi subyek hukum diantaranya adalah negara dan organisasi internasional. Jelas kedua cabang ilmu hukum ini berbeda satu sama lain.

Adapun yang dimaksud dengan perspektif spesialisasi bidang hukum, antara lain hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum hak kekayaan intelektual, dan hukum persaingan. Berbagai spesialisasi bidang hukum ini tidak menginduk pada satu cabang ilmu hukum saja, melainkan kumpulan dari berbagai aspek cabang ilmu hukum atas suatu kegiatan (misalkan perbankan, pasar modal, hak atas kekayaan intelektual, pertambangan) yang kemudian dirangkum menjadi satu. Spesialisasi bidang hukum muncul karena adanya suatu kegiatan yang dilihat dari berbagai aspek hukum dan mempunyai sifat khusus. Sebagai contoh kegiatan perbankan bisa dilihat dari berbagai aspek hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan internasional yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam satu kategori yang disebut hukum perbankan. Demikian pula hukum hak kekayaan intelektual merupakan berbagai aspek hukum dari kegiatan hak kekayaan intelektual yang bisa dilihat dari berbagai aspek hukum perdata, pidana, tata negara, administrasi negara dan internasional yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam satu kategori yang disebut hukum hak kekayaan intelektual.

1. **Substansi Hukum**

a. ***Perlunya perubahan Sistem dalam UU Desain Industri yang kurang dapat Menjamin Kepastian Hukum.***

Apabila kita menyimak tentang jumlah Undang-Undang yang mengatur perlindungan terhadap desain industri, dalam praktiknya ternyata perlindungan desain

industri dapat diberikan berdasarkan UU Hak Cipta dan perlindungan secara *sui generis* (secara khusus) berdasarkan UU Desain Industri.

Perlindungan melalui sistem pendekatan Hak Cipta didasarkan atas persyaratan penerapan ciptaan langsung pada karya baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Perlindungan Hak Cipta terhadap Desain Industri tiga dimensi telah dilakukan secara otomatis tanpa pendaftaran terhadap berbagai macam barang-barang kerajinan yang memiliki nilai seni (*artistic work*) maupun barang-barang dari berbagai macam seni rupa itu sendiri.⁸⁹

Sesuai dengan sifat dari hak Cipta, maka ciptaan yang merupakan karya terapan (*applied work*) akan mendapatkan perlindungan secara otomatis begitu ciptaan tersebut diumumkan. Pendaftaran ciptaan yang dilakukan melalui Ditjen HKI, hanya bersifat anggapan hukum dalam arti barang siapa yang mengajukan permohonan pendaftaran, maka ia dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak Cipta kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi, walaupun sudah dikeluarkan Undang-Undang khusus yang akan memberikan perlindungan terhadap Desain Industri (dalam hal ini UU Desain Industri), dalam praktiknya secara tidak langsung UU Hak Cipta juga masih tetap memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berupa ciptaan terapan (*applied works*).

Yang membedakan antara Hak Cipta dan Desain Industri dalam hal ini adalah:

1) Jangka Waktu Perlindungan

Untuk hak Cipta jangka waktu perlindungan adalah seumur hidup penciptanya ditambah 50 (lima puluh) tahun,⁹⁰ untuk perusahaan adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan dipublikasikan.⁹¹ Sedangkan perlindungan Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri, jangka waktu perlindungan adalah 10 (sepuluh)

⁸⁹ Lihat Pasal 12 UU Hak Cipta tentang Ruang Lingkup atau Obyek-obyek yang dilindungi Hak Cipta.

⁹⁰ Lihat Pasal 29 Ayat (2) UU Hak Cipta.

⁹¹ Lihat Pasal 30 Ayat (3) UU Hak Cipta

tahun sejak tanggal pendaftaran (*registration date*) dan tidak dapat diperpanjang.⁹²

2) Jumlah barang yang diproduksi.

Menurut Undang-Undang hak Cipta maupun Desain industri, tidak pernah ada satu pasal pun yang menentukan jumlah barang yang diproduksi. Artinya seberapa banyakpun ciptaan dalam bentuk karya terapan yang dibuat, barang-barang tersebut mendapat perlindungan undang-undang Hak Cipta. Sedangkan dalam UU Desain Industri, dalam Pasal 1 butir 1, tidak menyebutkan bahwa Desain Industri akan dipakai untuk memproduksi barang dalam jumlah tertentu atau secara massal. Yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 tersebut hanyalah Desain Industri yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

3) Sistem Pemeriksaan

Menurut Undang-Undang Hak Cipta walaupun ada pendaftaran, akan tetapi sifat pendaftaran itu hanya berupa pencatatan saja karena Hak Cipta tersebut terwujud secara otomatis ketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Berbeda dengan bidang HKI lainnya seperti hak Merek, Paten, dan Desain Industri, pemberian hak memang dilakukan oleh Negara melalui proses permohonan pendaftaran. Hak eksklusif atas suatu ciptaan menurut sistem yang diterapkan oleh *Berne Convention* adalah *automatic protection*. Dalam sistem perlindungan menurut Undang-Undang Desain Industri, pemeriksaan substantif dilakukan apabila ada oposisi atau keberatan dari pihak lain. Apabila tidak ada keberatan pada saat pengumuman dalam waktu tiga bulan, maka sertifikat langsung diterbitkan oleh Ditjen HKI.

⁹² Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Desain Industri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri. Akibat dari adanya dua Undang-Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri, maka telah terjadi kebingungan pada masyarakat untuk memilih Undang-Undang mana yang lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Selain itu, dengan diterapkannya kombinasi sistem pendekatan hak Cipta dan sistem pendekatan hak Paten oleh Undang-Undang Desain Industri, telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pemberian hak Desain Industri kepada pemohon.

Dalam praktiknya, sistem kombinasi yang diterapkan oleh Undang-Undang Desain Industri tersebut sering menimbulkan masalah yang disebabkan karena adanya pemberian sertifikat atas permohonan-permohonan Desain Industri yang sudah tidak baru. Oleh sebab itu guna menjamin kepastian hukum, maka penerapan sistem pemeriksaan substantif adalah wajib dan mutlak untuk dilakukan sebelum diberikan sertifikat hak Desain Industri.

C. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri sebagai strategi dan politik hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, efisien dan lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.

Law as a tool of social engineering, demikian fungsi hukum menurut Roscoe Pound. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, menurut Roscoe Pound, telah merupakan tujuan hukum yang filosofis, artinya bahwa hukum sebagai alat pembaharuan itu telah berlaku, baik bagi negara sedang berkembang maupun negara modern. Hukum sebagai alat pembaharuan itu sangat penting bagi negara berkembang, karena di negara yang sedang berkembang hukum bukan hanya untuk memelihara ketertiban, melainkan hukum itu sebagai alat pembaruan sikap mental

masyarakat yang tradisional ke arah sikap mental masyarakat yang modern. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif, hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.⁹³ Dengan demikian hukum menciptakan suatu kondisi dan keadaan yang relatif sangat baru, jadi tidak hanya mengatur keadaan yang telah berjalan.

Kualitas dan efektivitas pengelolaan sistem Hak Kekayaan Industri tampak dalam penegakan hukumnya. Selain itu juga dapat dilihat dari kecepatan serta ketetapan dalam menangani permasalahan atau pengaduan atas perkara yang timbul. Bersamaan dengan itu, penilaian mengenai kurang efektifnya penegakan hukum akan mendatangkan penilaian negatif dari negara lain.⁹⁴ Karena itu bagaimana penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Industri dapat efektif di masyarakat, menurut Lawrence M. Friedman, tergantung kepada 3 (tiga) faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat bersangkutan.⁹⁵

Mengingat bahwa Hak Kekayaan Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual, maka pemegang hak tersebut memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi hak tersebut. Oleh karenanya tanpa hak eksklusif, maka orang lain bisa bebas meniru dan memalsukan baik Merek, Paten maupun Desain Industri milik pemilik HKI. Keadaan ini akan merugikan dua pihak, yaitu pemilik Paten, Merek, atau Desain Industri di satu pihak, dan sekaligus masyarakat luas. Jadi salah satu fungsi utama pemberian hak eksklusif oleh undang-undang kepada pemilik Paten, Merek maupun Desain Industri adalah demi peran membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta

⁹³ W. Friedman, "Legal Theory," (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hal. 293-296.

⁹⁴ Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual (Bandung: PT. Eresco, 1990), hal. 5

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, American Law, (New York-London: W.W. Norton & Co., 1984), hal 5-8.

persaingan usaha yang jujur dan sehat, sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat terlindungi dari perbuatan curang dan itikad buruk.

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Industri, yaitu bahwa hasil kreasi dari karya-karya, invensi-invensi dengan menggunakan kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkan karya-karya atau invensi-invensi mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah. Pada tingkat paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut adalah, bahwa hukum akan memberikan jaminan bagi setiap penguasaan dan untuk menikmati hasil dari benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik, baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Namun kepentingan tersebut juga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, sesama manusia. Oleh karena itu pelaksanaan kepentingan itu harus mampu menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (orang lain), maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip-prinsip: ⁹⁶

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau roang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan yang dapat berupa materi maupun immaterial, misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya itu. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. ⁹⁷ Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Bagi Hak kekayaan Industri, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut

⁹⁶ Loc. Cit., hal 20-22.

⁹⁷ Menurut H.F.A.Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid 1), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal 6 bahwa Hak dapat dibedakan atas, Hak Mutlak dan Hak Nisbi, Hak Kekayaan Industri adalah Hak Mutlak yang bersifat kebendaan.

adalah penciptaan yang berdasarkan kemampuan intelektual. Karena hak tersebut akan mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu atau *commission*, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan atau *omission*.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Karena HKI berasal dari proses kreatif yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maka kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Dengan demikian HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan itu orang akan mendapatkan keuntungan, misalnya royalti.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Hasil ciptaan itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas karya dan karsa manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha untuk mewujudkan lahirnya semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*).

Hukum tidak mengatur manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang, tidak boleh diberikan semata-mata demi kepentingan orang itu, namun demi kepentingan seluruh masyarakat.

1 Paten sebagai Hak Kekayaan Industri

a. Mempunyai jangka waktu tertentu

Perlindungan Paten (dan Paten Sederhana) sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan. Jangka waktu perlindungan Paten diberikan untuk selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001). Sedangkan Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

b. Bersifat eksklusif

Bersifat eksklusif maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Siapapun yang memiliki hak itu dapat melarang orang lain menggunakan Paten maupun Paten Sederhana miliknya. Karena itu hak tersebut biasa disebut juga hak monopoli (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

c. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh)

Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian lisensi ini adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak termasuk dalam hal-hal yang dimaksud dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Bahwa dalam Rancangan Undang-undang ini harus memuat suatu aturan bahwa Hak Kekayaan Industri tersebut apabila dialihkan dalam konteks pemberian lisensi, maka eksploitasi dari hak tersebut tidak boleh memuat hal-hal yang baik langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam berkreasi serta tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Merek sebagai Hak Kekayaan Industri

Merek sebagai Hak Kekayaan Industri mempunyai sifat-sifat tertentu, yang tidak dimiliki benda lain, yaitu:

a. Mempunyai jangka waktu tertentu

Perlindungan Merek sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan. Setelah jangka waktu itu habis, pemilik Merek dapat memperpanjangnya, tetapi bisa juga tidak. Untuk Merek terdaftar, jangka waktu perlindungan diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

b. Bersifat eksklusif

Bersifat eksklusif, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Siapapun yang memiliki hak itu dapat melarang orang lain menggunakan Mereknya. Karena itu hak tersebut biasa disebut juga hak monopoli (vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001)

c. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh)

3. Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Industri

a. Mempunyai jangka waktu tertentu

Perlindungan Desain Industri sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan. Jangka waktu perlindungan Desain Industri diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).

b. Bersifat eksklusif

Bersifat eksklusif maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Siapapun yang memiliki hak itu dapat melarang orang lain menggunakan Desain

Industri. Karena itu hak tersebut biasa disebut juga hak monopoli (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

c. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh)

Dalam konteks korelasi antara HKI nasional, HKI internasional dan kegiatan ekonomi, serta perdagangan pasar global, perkembangan standar internasional bagi pengaturan HKI telah memberikan dampak bagi perkembangan perdagangan dan teknologi, sehingga keadaan ini sangat mendukung pembentukan suatu pasar global bagi produk-produk berbasis HKI.

Sebagaimana pendapat Anthony D'Amato and Doris Estelle Long, bahwa pengaturan hukum nasional sendiri pada akhirnya merupakan pengejawantahan dari tujuan-tujuan kepentingan nasional dari suatu negara. Salah satu pertimbangan yang penting untuk diperhatikan dalam interkoneksi antara pengaturan HKI dengan sistem hukum, sistem perekonomian, dan sistem sosial budaya adalah tujuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Sifat-sifat individualistis dari pengaturan HKI justru harus diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas dan dihadapkan pada kenyataan bahwa ada kebutuhan untuk merevisi tiga undang-undang di bidang HKI yaitu Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Merek, timbul gagasan untuk menyatukan ketiga undang-undang tersebut menjadi satu undang-undang yang komprehensif tentang Hak Kekayaan Industri. Penyatuan ini diwacanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

- a) Ketiga hak industri tersebut (paten, merek dan desain industri) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara berdasarkan permohonan dari pemohon yang berkepentingan;

- b) Asas yang dianut sebagai dasar timbulnya hak adalah asas *First to File* (penerimaan permohonan yang paling pertama);
- c) Ketiga unsur hak kekayaan intelektual termaksud dapat berada secara berdampingan dalam satu produk, misalnya produk telepon genggam yang di dalamnya ada teknologi yang dilindungi Paten, tampilan estesisnya dilindungi Desain Industri, dan tanda dagangnya dilindungi Merek;
- d) Walaupun ada perbedaan dalam detil pengaturannya ketiga-tiganya mengatur tentang adanya hak prioritas berdasarkan permohonan di Negara asal bagi pemohon asing;
- e) Ada persamaan pengaturan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penegakan hukum, misalnya Penetapan Sementara Pengadilan, Banding ke Komisi Banding, forum lembaga peradilan, hukum acara tentang gugatan pembatalan, penghapusan pendaftaran, gugatan ganti rugi, Kasasi di Mahkamah Agung, dan lain sebagainya.
- f) Ada benang merah dengan pendaftaran hak kekayaan industri internasional, seperti *Patent Cooperation Treaty* untuk Paten, *Madrid Protocol* untuk Merek, *The Hague Agreement* untuk Desain Industri;
- g) Penghematan biaya legislasi dari tiga RUU menjadi hanya satu RUU;
- h) Penghematan biaya sosialisasi undang-undang karena sudah terintegrasi menjadi tiga-dalam-satu (*three in one*);
- i) Dan lain-lain.

Disadari pula bahwa wacana penyatuan tiga undang-undang tentang Desain Industri, Paten, dan Merek itu menjadi satu undang-undang yaitu Undang-Undang Hak Kekayaan Industri memunculkan permasalahan-permasalahan baru sebagai konsekuensi logisnya sebagai berikut.

- a) Reorganisasi kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penyatuan ketiga Undang-Undang termaksud apakah juga berarti menimbulkan kebutuhan penyatuan tiga direktorat (Paten, Merek dan Desain Industri)?
- b) Penamaan undang-undang menjadi Undang-Undang Hak Kekayaan Industri diperkirakan dapat memunculkan wacana baru dalam rangka proses legislasinya. Ada kemungkinan DPR R.I. akan mengusulkan agar pengadministrasian undang-undang termaksud diserahkan kepada Kementerian Perindustrian;
- c) Menjadi pertanyaan apakah penyatuan ketiga undang-undang termaksud akan bersifat kodifikasi, kompilasi, atau apa? Karena masing-masing nomenklatur penamaan itu membawa dampak dalam format penyusunan batang tubuh undang-undang termaksud;
- d) Penamaan undang-undang yang bersifat sebagai nama bersama (*verzamel namen*) itu akan menimbulkan ketidakpraktisan dalam penyebutan nama masing-masing haknya dalam kaitannya dengan penyebutan nama undang-undangnya. Misalnya, Pasal xxx Buku II Tentang Paten, Undang-Undang Hak Kekayaan Industri, dan sebagainya;
- e) Mengingat sifat hak kekayaan industri dan hukum yang mengaturnya yang terus menerus berkembang dalam waktu yang relatif cepat, hal mana berdampak pula terhadap kebutuhan perubahan undang-undang yang mengaturnya maka akan menjadi tidak praktis dan tidak mangkus (*efficient*) jika setiap kali harus mengubah undang-undang Hak Kekayaan Industri padahal perubahan yang dibutuhkan hanya mengenai salah satu bagian dari

undang-undang termaksud, misalnya hanya mengenai Paten saja, atau Merek saja, atau Desain Industri saja;

- f) Dan lain sebagainya yang bersifat menyulitkan gerak dan dinamika perlindungan dan penegakan hukumnya.

BPPI

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pelaksanaan perlindungan Hak Kekayaan Industri harus memperhatikan beberapa asas sebagai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Beberapa asas yang perlu dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dalam Hak Kekayaan Industri adalah asas kepastian hukum dan berkeadilan, asas efisien dan efektif sehingga Hak Kekayaan Industri dapat memenuhi harapan para pelaku usaha yang menggunakan dan mendaftarkan kekayaan industrinya secara jujur, serta melindungi kepentingannya dalam kegiatan bisnisnya, juga melindungi kepentingan masyarakat konsumen agar memperoleh produk kekayaan industri yang berasal dari pemegang Hak Kekayaan Industri yang sebenarnya, dan mampu mencegah serta mengatasi tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Industri dari pihak yang curang.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Rudolf Stamler⁹⁸ mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara.

Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan

⁹⁸ Rudolf Steammler dalam Roscoe Pound, *Hukum Dan Kedudukannya Dalam Masyarakat*, Terj. Budiarto, (Jogyakarta: RadjaGrafindo, 1996) hal. 11

sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa “*rechtsidee* berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak.”⁹⁹ Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif mengandung empat ide pokok, yang oleh para ahli disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yaitu: pertama, cita perlindungan yang terkandung dalam frasa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan”; kedua, cita keadilan sosial, yang terkandung dalam frasa “Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”; ketiga, cita kemanfaatan yang terkandung dalam frasa “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”; dan keempat, cita keadilan umum, yang terkandung dalam frasa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Cita perlindungan mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan kumulatif yang dikemukakan Thomas Aquinas dalam Franz L Neumann,¹⁰⁰ yaitu hukum memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tanpa memandang status

⁹⁹ Abdul M. Noor Syam, penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional) (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 2000) hal. xvi.

¹⁰⁰ Franz L. Neumann, *The Rule of Law, Political Theory and The Legal system in Modern Society*, (USA: Berg Puolisher, 1994) hal. 54

sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonominya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama adalah memberi penghidupan, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan bagi semua orang.

Cita keadilan sosial mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.¹⁰¹

Cita kemanfaatan yang merupakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam bernegara. Ada empat prinsip dasar cita kemanfaatan, yaitu hukum yang berpihak pada kebutuhan rakyat, hukum harus menjamin kesejahteraan rakyat, hukum harus dibuat oleh rakyat melalui wakil dalam parlemen, dan hukum berfungsi mengontrol kekuasaan negara atas dasar supremasi hukum. Prinsip pokoknya adalah kerakyatan, yang oleh Socrates dikatakan bahwa penentuan tentang baik buruk, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan kepada penguasa semata, tetapi juga dicari ukuran-ukuran yang obyektif dari rakyat.¹⁰²

Cita keadilan umum, berlaku prinsip keadilan *ius pietatis* atau *ius internum*, yaitu hak dan kewajiban orang untuk beribadah pada Tuhan yang dimaknai dengan hukum yang tidak bertentangan dengan nilai agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui hukum, masyarakat harus dibimbing untuk bermoral.

¹⁰¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius Press, 1997) Cetakan V, hal. 6.

¹⁰² Wolfgang Friedman, *Legal Theory*, ed. Cunan (Boston., Massachusetts, USA : Harvard University Press, 2000) hal. 211.

Landasan filosofis perlindungan Desain Industri adalah Pancasila yaitu *rechtiidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan.

B. Landasan Sosiologis

Penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-undangan didalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat.

Landasan sosiologis, yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi, yang pertama adalah bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau Inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.¹⁰³

Landasan sosiologis perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi sehingga tercipta iklim yang lebih mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Paten, Merek, dan Desain industri, yang melahirkan industri yang maju dan mampu bersaing dalam perdagangan nasional dan internasional. Hal tersebut akan dapat terwujud antara lain dengan perlindungan dan kemudahan akses serta efektifitas proses pendaftaran di bidang Paten, Merek dan Desain Industri. Secara umum, ketiga bidang HKI ini dalam praktiknya menemui kendala perlindungan berupa prosedural dan harmonisasi hukum. Kendala prosedural antara lain berupa proses dan prosedur pendaftaran hak yang terlalu rumit dan lama (dalam bidang merek dan paten), atau bahkan terlalu sederhana (desain industri). Kendala harmonisasi hukum antara lain berupa belum meratifikasi konvensi

¹⁰³ Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah disampaikan pada *Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21*, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tanggal 28 Nopember 1998, hal. 2.

internasional terkait yang akan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan hak, serta belum diimplementasikannya secara optimal konvensi internasional yang sudah diratifikasi ke dalam regulasi nasional.

Tujuan utama Persetujuan TRIPs, sebagaimana tercantum dalam pembukaannya adalah: "untuk mengurangi distorsi dan halangan terhadap perdagangan internasional, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk mempromosikan secara efektif dan memadai perlindungan HKI, dan untuk memastikan agar ukuran dan prosedur HKI tidak menjadi halangan tersendiri bagi berlangsungnya perdagangan yang sah."¹⁰⁴

Pasal 7 Persetujuan TRIPs mengatur bahwa perlindungan dan pelaksanaan hak-hak kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara produsen dan pengguna dari pengetahuan teknologi serta dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Landasan sosiologis perlindungan Desain Industri adalah hukum yang mengatur Desain Industri yang melindungi individu atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum Desain Industri yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya. Suasana masyarakat peneliti, perancang dan litkayasa yang pada dasarnya para investor menghendaki

¹⁰⁴ Southcentre, 1997, TRIPs Agreement: A Guide for the South, the Uruguay Agreement on TRIPs, Geneva, hal. 55.

perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecuali perbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhentarnya invensi ke Industri, yang pada dasarnya komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-hal yang diinginkan diantaranya seperti perlunya diberikan kesempatan untuk mempercepat proses pemberian paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, dan invensi berbasis Paten dapat terwujud.

Perubahan dan perkembangan perlindungan Paten yang disuatu sisi membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan teknologi, sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun berupa prasarana. Di sisi lain perlindungan Paten juga membawa dampak yang baik bagi investor sehingga lebih banyak lagi invensi-invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebut akan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Namun kondisi setiap negara tidak sama terutama negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara yang tergabung *least developed countries* (negara-negara terbelakang) perlindungan Paten membawa konsekwensi lain terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologi tersebut (paten) pada umumnya datang dari negara maju, terutama yang paling dirasakan dalam kebutuhan di bidang farmasi khusus obat-obatan, dimana persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagi masyarakat kedua golongan tersebut, sekalipun dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanisme untuk mempermudah untuk mendapatkan akses obat yang mudah dan terjangkau baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melalui mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah,

ketentuan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan tersebut di negara dimaksud, mengingat kemampuan untuk memproduksi obat terutama pada Negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obat sendiri.

Dampak dari hal tersebut tingkat kematian di negara-negara dimaksud sangat tinggi, hal ini membuat ketidakadilan karena sistem Paten tersebut cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju, dengan adanya amandemen *Article 31 bis* huruf f Persetujuan TRIPs tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, karena pelaksanaan lisensi wajib khusus di bidang produk farmasi dimungkinkan melalui impor dan ekspor, asal dilakukan sesuai dengan mekanisme kesepakatan internasional (Doha).

Penetapan Sementara Pengadilan (*injunction*) merupakan sarana penting bagi pemegang hak yang ingin dilindungi haknya dari pihak-pihak yang sengaja menggunakan Patennya tanpa hak beredar diwilayah Indonesia, hal mana apabila terjadi pelanggaran Paten, sangat merugikan Pemegang Paten yang mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya dalam rangka riset atas invensi, dengan tidak berfungsinya ketentuan dimaksud, maka hak Pemegang Paten tidak dapat segera terlindungi dari hasil pelanggaran.

Impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukan Pemegang Paten dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksi barang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dan dipasarkan juga olehnya, hal ini untuk mengurangi proteksi/monopoli yang berlebihan, hal ini sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan masyarakat pengguna obat-obatan membeli dengan harga yang layak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasa keadilan, dengan demikian mekanisme impor yang demikian harus dibebaskan dari tuntutan Pemegang Paten baik secara perdata maupun pidana.

Ijin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir dua tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan Paten oleh pihak lain yang bukan Pemegang Paten pada tahun ke-18 dengan tujuan untuk uji klinis dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata, hal ini lazim dilakukan perlindungan Paten hanya 20 tahun, apabila orang lain baru dapat menggunakan Paten tersebut setelah masa perlindungan selesai maka perlindungan Paten akan menjadi 22 tahun.

Dengan memiliki asas-asas dan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis maka Rancangan Undang-Undang Merek telah memperhatikan 3 hal yaitu¹⁰⁵:

1. kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi produk dengan Merek yang benar;
2. memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha sebagai pemilik dan/atau pemegang Merek, dan membangun kesadaran antar pengusaha lain sebagai kompetitor untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen dengan tidak menggunakan Merek yang sama atau serupa dengan Merek pengusaha lain yang telah dilindungi; dan
3. kewajiban para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum Merek secara benar, jujur dan bertanggung jawab.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah aturan hukum yang dijadikan pedoman utama dalam mekanisme pelaksanaan Hak Kekayaan Industri agar dilakukan secara tertib. Produk Hak Kekayaan Industri dapat

¹⁰⁵ Naskah Akademik tentang RUU Merek, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2006.

dimanfaatkan oleh para penemu, pendesain, dan pemilik Merek, terutama yang berkaitan dengan nilai ekonomis untuk kesejahteraan dapat berjalan secara adil. Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah hukum yang responsif yang oleh Roscoe Pound, dan para penganut realisme hukum adalah mempertimbangkan kebutuhan sosial atau harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰⁶ Hukum yang responsif tersebut harus diarahkan oleh landasan filosofis yang mengarahkan hukum pada perlindungan Hak Kekayaan Industri yang adil, baik terhadap penemu, pendesain, dan pemilik Merek, baik yang bermodal besar, menengah maupun yang bermodal kecil.

Perkembangan perdagangan internasional dewasa ini menuntut pula kesiapan dan harmonisasi regulasi nasional dengan instrumen hukum internasional di bidang HKI untuk memanfaatkan mekanisme perlindungan internasional bagi HKI nasional. Sejak berlakunya Persetujuan TRIPs yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia (diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994), sebagai anggota WTO, Indonesia harus menyesuaikan sistem HKI nasional dengan Persetujuan TRIPs dan konvensi-konvensi maupun traktat-traktat internasional di bidang Paten, Merek dan Desain Industri yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga Indonesia berkewajiban memasukan peraturan-peraturan standar atau ketentuan minimal yang diatur dalam Persetujuan TRIPs dan Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Adapun Konvensi dan Traktat internasional di bidang Paten, Merek dan Desain Industri yang sudah diratifikasi maupun yang akan diratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) bertujuan untuk memfasilitasi hubungan perdagangan di antara negara-negara

¹⁰⁶ Roscoe Pound, *Jurisprudence*, (St. Paul, West Publishing, 1959), hal. 50.

anggota dengan mengembangkan perlindungan internasional bagi hak kekayaan industri. Dalam Konvensi Paris ini negara-negara yang tergabung membentuk suatu serikat negara atau union, dan peraturan hukum dan perundang-undangan mengenai HKI harus disesuaikan, dan pada prinsipnya hak prioritas dan sistem Paten masing-masing negara tetap berdiri sendiri.

2. *Patent Cooperation Treaty* (Traktat Kerja Sama Paten) berfungsi untuk menyempurnakan perlindungan hukum bagi invensi, untuk 1) menyempurnakan dan membuat lebih ekonomis cara mendapatkan perlindungan invensi; 2) mendukung dan mempercepat akses oleh masyarakat mengenai data teknis yang terdapat dalam dokumen yang menggambarkan teknologi baru, dan untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

3. *Trademark Law Treaty*

4. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*

Permohonan pendaftaran Merek melalui sistem Madrid adalah permohonan pendaftaran merek internasional berdasarkan “*the Madrid Agreement Concerning International Registration of Marks, and the Protocol relating to Madrid Agreement* (1989). Sistem pendaftaran merek internasional ini dibentuk berdasarkan 2 (dua) traktat yaitu *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*. Untuk ikut serta dalam sistem pendaftaran merek internasional tersebut, suatu negara terlebih dahulu harus menjadi salah satu anggota traktat dimaksud atau keduanya.

5. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design* (1968).

6. *The Geneva Act 1999 of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Design*

7. *The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks.*
8. *The Budapest Treaty on the Recognition of the Deposit for the Purpose of Patent.*

Pada saat ini, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, tetapi dalam prakteknya masih ditemui kendala atau kelemahan dalam aspek substansi dan aspek prosedural yang dapat mempengaruhi pada kurang efektifnya perlindungan dan penegakan hukum HKI, sehingga kurang mampu menciptakan iklim yang dapat mendorong kreasi dan inovasi masyarakat, yang pada akhirnya menghambat perkembangan industri dan daya saing dalam dunia perdagangan internasional.

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 juga harus diperhatikan sebagai landasan yuridis perlindungan Hak Kekayaan Industri, karena memberikan efek ke dalam berupa kesiapan dan pembangunan regulasi nasional HKI, dan efek ke luar berupa kebutuhan harmonisasi hukum dengan konvensi-konvensi internasional dan regional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dijadikan landasan yuridis perlindungan Hak Kekayaan Industri ini dalam rangka teknik penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan pada Bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas empat identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Desain Industri, Paten dan Merek kedalam satu Undang-undang tentang Hak Kekayaan Industri yang mencakup perubahan UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, efisien, lebih meningkatkan perekonomian Indonesia dan mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Sehubungan dengan penamaan RUU Tentang Hak Kekayaan Industri (Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, harus dikaji dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan RUU Tentang Hak Kekayaan Industri harus memenuhi ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penamaan RUU Tentang Hak kekayaan Industri yang memuat Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak tepat karena di bagian penamaan mencakup kata "perubahan".

b. Aspek Ruang Lingkup Bidang

Apabila Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan UU Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri, dikompilasi ke dalam 1 (satu) RUU Tentang Hak Kekayaan Industri, maka Lingkup Bidang mengenai Hak Kekayaan Industri akan menjadi kewenangan Komisi VI DPR (Perindustrian), bukan Komisi III (Hukum). Hal ini terkait dengan pendefinisian Menteri, karena walaupun diusulkan oleh Menteri Hukum dan HAM akan tetapi karena terkait dengan perindustrian, maka definisi Menteri akan didefinisikan sebagai Menteri Perindustrian.

c. Aspek Substansi Penamaan

RUU Tentang Hak Kekayaan Industri dapat dinamakan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka, artinya dapat juga diajukan secara tersendiri menjadi 3 RUU terpisah yaitu RUU Tentang Paten, RUU Tentang Merek, dan RUU Tentang Desain Industri (sesuai urutan No. 52 dalam Prolegnas 2011 yang merupakan substansi dari No. 215, 216 dan 217), yaitu:

5. RUU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
6. RUU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
7. RUU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan dalam Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, menjadi materi muatan RUU Hak Kekayaan Industri. yaitu sebagai berikut:

a. **REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN**

1) KETENTUAN UMUM

Definisi-definisi atau pengertian dalam Ketentuan Umum harus diperjelas, yaitu:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi.
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

2) LINGKUP PATEN

1. Lingkup perlindungan sebaiknya disatukan dalam satu pasal yaitu mencakup Paten dan Paten Sederhana.
2. Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten sebaiknya diatur dalam satu pasal (tidak dalam Penjelasan) sehingga mencakup semua pengecualian yang didalamnya memuat kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental, atau permainan; dan/atau bisnis, aturan dan metode mengenai program komputer; presentasi mengenai suatu informasi.

Dengan perkembangan invensi yang berkaitan dengan cara transformasi nuklir, sebaiknya juga dimuat dalam Pasal yang sama.

3) HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PATEN

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan paten maupun pengecualiannya diatur dalam 1 Pasal baru.

4) PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN NIAGA

Mengingat dalam prakteknya Penetapan Sementara Pengadilan Niaga belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya, sebaiknya segera dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

5) PENGECUALIAN

Ketentuan dalam Pasal 135 mengenai pengecualian dari ketentuan pidana, sebaiknya ditambahkan pula mengenai tuntutan perdata

6) PERLU DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN PRESIDEN.

a) PERATURAN PEMERINTAH

1. Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu
2. Permohonan bukti Hak Prioritas dari Menteri dan Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas
3. Tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif
4. Ketentuan mengenai tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat

b) PERATURAN MENTERI

Perbaiki atau perubahan terhadap data Pemohon

**b. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

1) KETENTUAN UMUM

1. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah menteri yang sebagian tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri
4. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum Permohonan.
5. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
6. Protokol Madrid adalah Protokol yang terkait dengan Perjanjian Madrid mengenai pendaftaran merek internasional.

2) MEREK YANG TIDAK DAPAT DI DAFTAR

Ketentuan mengenai Merek yang Tidak Dapat didaftar ditambahkan ayat

baru yaitu ”*dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis*”

3) SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN MEREK

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara elektronik. Sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut *Permohonan diajukan secara tertulis atau elektronik dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dengan mencantumkan:*

4) WAKTU PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

Permohonan dapat diajukan setidaknya memenuhi persyaratan minimum yaitu surat permohonan; etiket merek; dan bukti pembayaran biaya.

5) PERMOHONAN PERPANJANGAN MEREK

Sebelumnya dapat diajukan 1 tahun sebelum jangka waktu merek tersebut berakhir diubah menjadi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar atau diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenakan biaya dan denda.

6) PROTOKOL MADRID

Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid yang dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di Indonesia; Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di Indonesia.

7) PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Kiranya harus ditambahkan suatu ketentuan yang mengatur bahwa permasalahan penetapan sementara ini baru berlaku efektif setelah adanya ketentuan pelaksana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengajuan permohonan tersebut.

**c. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

1) KETENTUAN UMUM

1. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
2. Pemeriksa Desain Industri adalah seorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri sebagai pejabat fungsional pemeriksa Desain Industri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
3. Hari adalah hari kerja.

2) DESAIN INDUSTRI YANG TIDAK DIBERIKAN PERLINDUNGAN

Perlu ditambahkan ayat baru mengenai Hak Desain Industri tidak diberikan apabila Desain Industri yang dimohonkan yaitu karena murni semata-mata karena pertimbangan fungsi atau teknis

3) JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

4) PERATURAN PEMERINTAH

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan Pendaftaran Hak

Desain Industri dan Permohonan Pendaftaran Internasional perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5) PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Kiranya harus ditambahkan suatu ketentuan yang mengatur bahwa permasalahan penetapan sementara ini baru berlaku efektif setelah adanya ketentuan pelaksana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengajuan permohonan tersebut.

3. Adapun landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis perlindungan Hak Kekayaan Industri, yaitu:

- 1) Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa “*rechtsidee* berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. *Rechtsidee* menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang

memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).

2) Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar bagi pembentukan hukum positif yang mengandung empat ide pokok, yaitu:

- a) Cita perlindungan yang terkandung dalam frasa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan”;

Cita perlindungan mengandung makna cita hukum yang menjamin perlindungan segenap bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip keadilan kumulatif yang dikemukakan Thomas Aquinas dalam Franz L Neumann, yaitu hukum memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonominya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama adalah memberi penghidupan, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan bagi semua orang.

- b) Cita keadilan sosial yang terkandung dalam frasa “Negara berhak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;

Cita keadilan sosial mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan

distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.

- c) Cita kemanfaatan yang terkandung dalam frasa “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”;

Ada empat prinsip dasar cita kemanfaatan, yaitu hukum yang berpihak pada kebutuhan rakyat melalui wakil dalam parlemen, dan hukum berfungsi mengontrol kekuasaan negara atas dasar supremasi hukum. Prinsip pokoknya adalah kerakyatan, yang oleh Socrates dikatakan bahwa penentuan tentang baik buruk, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan kepada penguasa semata, tetapi juga dicari ukuran-ukuran yang obyektif dari rakyat. Cita kemanfaatan yang merupakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam bernegara.

- d) Cita keadilan umum yang terkandung dalam frasa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Cita keadilan umum, berlaku prinsip keadilan *ius pietatis* atau *ius internum*, yaitu hak dan kewajiban orang untuk beribadah pada Tuhan yang dimaknai dengan hukum yang tidak bertentangan dengan nilai agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui hukum, masyarakat harus dibimbing untuk bermoral.

Landasan filosofis dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan hak eksklusif diberikan oleh Negara kepada inventor dan/atau pemegang hak, dan

merupakan *intangible asset* (benda bergerak) yang disamakan dengan benda tidak bergerak, karena Paten bersertifikat maka dapat dialihkan haknya, dijual belikan, dihibahkan, dilisensikan dan lain sebagainya.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya. Suasana masyarakat peneliti dan perekayasa yang pada dasarnya para investor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecuali perbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhantarnya invensi ke Industri, yang pada dasarnya merupakan komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-hal yang diinginkan diantaranya, yaitu perlunya diberikan kesempatan untuk mempercepat proses pemberian Paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, dan invensi berbasis Paten dapat terwujud. Perubahan dan perkembangan perlindungan Paten yang di satu sisi membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan teknologi, sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun berupa prasarana. Di sisi lain perlindungan Paten juga membawa dampak yang baik bagi investor sehingga lebih banyak lagi invensi-invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebut akan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Namun kondisi setiap negara tidak sama terutama negara-negara berkembang

(*developing countries*) dan negara-negara yang tergabung *least developed countries* (negara-negara terbelakang) perlindungan Paten membawa konsekuensi lain terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologi tersebut (Paten) pada umumnya datang dari negara maju, terutama yang paling dirasakan dalam kebutuhan di bidang farmasi khusus obat-obatan, dimana persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagi masyarakat kedua golongan tersebut, sekalipun dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanisme untuk mempermudah untuk mendapatkan akses obat yang mudah dan terjangkau baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melalui mekanisme pelaksanaan Paten oleh pemerintah, ketentuan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan tersebut di negara dimaksud mengingat kemampuan untuk memproduksi obat terutama pada Negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obat sendiri.

b. Landasan Yuridis

1. Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 yang mengamanahkan Kementerian Hukum & HAM bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi khusus di bidang HKI. Tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing nasional menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi.

2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.
4. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang diratifikasi dengan Keppres No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 tahun 1979.
5. *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997.
6. *Trademark Law Treaty* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997.
7. *Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks.*
8. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.*
9. *Singapore Treaty of the Law of Trademark.*
10. *The Geneva Act 1999 of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Design.*
11. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs.*
12. *The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purpose of Patent Procedure.*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Peraturan perundang-undangan dan konvensi atau traktat internasional di bidang Paten, merupakan landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang dan harus ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-undang Dasar 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma. Dalam kaitan itu, walaupun pertama kalinya Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30), namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama tersebut dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Di samping itu, masih ada

beberapa aspek dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini. Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Paten adalah ketentuan *Article 31 bis* Persetujuan *TRIPs* mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib, selain itu Landasan yuridis perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah aturan hukum yang dijadikan pedoman utama dalam mekanisme pelaksanaan Hak Kekayaan Industri agar dilakukan secara tertib.

Di bidang Merek perlu langkah-langkah antisipasi sebelum diratifikasinya Protokol Madrid berikut konvensi lainnya dibidang Merek, yaitu *Nice Agreement*. Sedangkan di bidang Industri langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan yaitu diratifikasinya *Geneva Act 1999 of the Hague Agreement concerning the international Registration of Industrial Design*. Produk Hak Kekayaan Industri dapat dimanfaatkan oleh para penemu, pendesain, dan pemilik Merek, terutama yang berkaitan dengan nilai ekonomis untuk kesejahteraan dapat berjalan secara adil.

Hukum yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah hukum yang responsif yang oleh *Roscoe Pound* dan para penganut *realism* hukum bahwa hukum harus mempertimbangkan kebutuhan sosial atau harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif tersebut harus diarahkan oleh landasan filosofis yang mengarahkan hukum pada perlindungan Hak Kekayaan Industri yang adil, baik terhadap penemu, pendesain, dan pemilik Merek, baik yang bermodal besar, menengah maupun yang bermodal kecil.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah hukum yang mengatur Hak Kekayaan Industri yang termasuk di bidang Paten, Merek dan Desain Industri yang melindungi individu atau anggota masyarakat dalam pergaulannya dengan masyarakat secara umum. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang memaksimalkan potensi sosial melalui hukum Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek dan Desain Industri) yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan diterima secara sosial. Misalnya di bidang Paten, pada lisensi wajib yang mensyaratkan bahwa jika ada wabah penyakit di suatu Negara yang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib, artinya Paten tersebut dapat di-industrikan dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untuk keadaan darurat/*emergency*. Kemudian yang

disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpa sepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan lisensi wajib artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor.

- 1) Dengan memiliki asas-asas dan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis maka Rancangan Undang-Undang Merek telah memperhatikan 3 hal yaitu: kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi produk dengan Merek yang benar;
- 2) memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengusaha sebagai pemilik dan/atau Pemegang Merek, dan membangun kesadaran antar pengusaha lain sebagai kompetitor untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen dengan tidak menggunakan Merek yang sama atau serupa dengan Merek pengusaha lain yang telah dilindungi; dan
- 3) kewajiban para penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum merek secara benar, jujur dan bertanggung jawab. Landasan filosofis diterapkan dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Merek agar Rancangan tersebut memiliki makna, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Meski Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak

Kekayaan Industri, serta berkewajiban melindungi kepentingan pemilik Merek yang sebenarnya, dan beritikad baik. Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasi sistem Merek dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam landasan yuridis, dan sosial yang termaktub dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Merek. Indonesia sebagai anggota WTO wajib ikut serta dan meratifikasi seluruh perjanjian dan kesepakatan yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Keadaan ini menuntut Indonesia untuk segera menyesuaikan dan mengharmonisasikan dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri yaitu:
 - a. Untuk lebih meningkatkan kepastian hukum di bidang Hak Kekayaan Industri guna memperlancar dan merealisasikan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dan
 - b. untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai penamaan peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Kekayaan Industri Tentang

Perubahan Atas Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri, Rancangan Undang-undang Tentang Paten, dan Rancangan Undang-undang Tentang Merek. Penamaan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri dalam Prolegnas tahun 2011 sebaiknya ditinjau ulang dan dirundingkan kembali antar instansi pemerintah yaitu Ditjen HKI, BPHN dan Ditjen PP serta melibatkan Baleg DPR. Membuat suatu Undang-Undang baru yang berisi perubahan-perubahan atas 3 (tiga) Undang-Undang secara teknik penyusunan perundang-undangan adalah hal yang tidak dimungkinkan.

2. Dari segi teknik penyusunan perundang-undangan, maka penyusunan RUU Hak Kekayaan Industri yang berisi paket perubahan atas UU Paten, UU Merek dan UU Desain Industri adalah kurang tepat. Disarankan untuk menamakan secara ringkas Undang-Undang baru dengan penamaan yaitu Undang-Undang Paten, Merek dan Desain Industri. Undang-Undang ini akan mencabut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Nomenklatur Hak Kekayaan Industri tetap dapat dipergunakan dengan menyebutkan satu klausul bahwa : *Undang-Undang Paten, Merek dan Desain Industri yang disatukan dalam satu naskah ini juga dinamakan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri.*
3. Bahwa mengingat dalam kajian akademis ini mencakup landasan filosofis dan sosiologis perlindungan Hak Kekayaan Industri, dalam implementasi peraturan undang-undang tersebut aspek penegakan hukum juga merupakan masalah yang penting. Bagaimana aparat penegak hukum yaitu jaksa, polisi dan khususnya hakim dapat menerapkan prinsip-prinsip sosiologis dan filosofis dalam penanganan suatu perkara. Hal ini dikarenakan banyak terjadi dalam suatu

perkara, penegak hukum tersebut hanya fokus pada aspek yuridis saja, padahal dengan pendekatan yuridis saja tidak menyentuh prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak hanya semata-mata didasarkan pada kebenaran formil (sertifikat), melainkan juga didasarkan pada kebenaran materiil (siapa pemilik Paten, pemilik Merek dan pemegang Hak Desain) sesungguhnya.

4. Terkait dengan Lisensi Wajib di bidang Paten, lisensi di bidang Merek dan Desain Industri, beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:
 - a. Hendaknya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi dan Lisensi Wajib dapat dipercepat sehingga pengesahannya dapat dilakukan sesegera mungkin agar Indonesia dapat menerapkan mekanisme lisensi wajib ketika terjadi kepentingan nasional yang mendesak.
 - b. Mengenai pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, sebaiknya birokrasi yang cukup memakan waktu sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden yang menjadi dasar dari pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dapat disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang lama.
5. Sebagai alternatif dari penggunaan fleksibilitas Persetujuan TRIPs untuk meningkatkan keterjangkauan obat bagi masyarakat luas, pemerintah dapat memberikan subsidi ataupun menetapkan harga eceran tertinggi (HET) terhadap produk obat-obatan esensial.
6. Dalam Rancangan Undang-undang Paten perlu mengatur secara jelas ketentuan tentang persyaratan minimum yang dapat diberikan Tanggal Penerimaan.
7. Sehubungan dengan penetapan sementara, kiranya perlu ada koordinasi lintas instansi dalam hal ini Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung RI guna membentuk ketentuan atau peraturan berkenaan

dengan tata cara dan pelaksanaan penetapan sementara ini setidaknya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung RI.

BPHTN