

*Normativitas Asas Hukum
dalam Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan*

Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik
dalam Hukum Kekayaan Intelektual



**NORMATIVITAS ASAS HUKUM
DALAM PERATURAN HUKUM DAN PUTUSAN PENGADILAN**
Studi tentang Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik
dalam Hukum Kekayaan Intelektual

M. ZULFA AULIA
NIM. 19932008

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)

M. Zulfa Aulia
NIM. 19932008

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Ketua Program Studi—Ketua Sidang)

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
(Promotor)

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
(Ko-Promotor 1)

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
(Ko-Promotor 2)

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)

Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.
(Anggota Penguji)

Hayyan ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D.
(Anggota Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023

Abstrak

Iktikad baik (*good faith*) merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, kepatantasan, kewajaran, dan transaksi yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa, menjelaskan, dan mendudukkan asas iktikad baik dalam hukum kekayaan intelektual. Permasalahan yang dibahas meliputi eksistensi dan aktualisasi iktikad baik dalam (1) peraturan hukum dan (2) putusan pengadilan pada hak kekayaan intelektual, juga (3) model akomodasinya. Penelitian ini tergolong sebagai doktrinal, yang mempelajari eksistensi dan aktualisasi iktikad baik dari normativitas hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, iktikad baik dalam realitas yuridis sebagai syarat perolehan hak kekayaan intelektual hanya dijumpai secara eksplisit dalam peraturan hukum merek dan tidak pada bidang lainnya. Realitas yuridis ini tidak berarti iktikad baik dalam perolehan hak kekayaan intelektual hanya urgen dalam merek dan tidak pada bidang lainnya, yang dalam studi ini diperiksa pada hak cipta dan paten. Realitas demikian lebih ditentukan oleh relevansinya: iktikad baik relevan untuk mencegah dan membatalkan pendaftaran karya yang dilakukan secara tidak jujur. Kedua, iktikad baik dalam realitas yudisial tidak hanya ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan perkara merek, yang aturan hukumnya memang mengaturnya, tetapi juga pada hak cipta dan paten, yang dari segi aturan hukum sebetulnya tidak mengaturnya. Dalam realitas yudisial, iktikad baik digunakan sebagai argumentasi hukum para pihak termasuk hakim untuk memperkuat tuduhan, pembelaan, atau putusan bahwa karya intelektual tertentu tidak memenuhi syarat perolehan hak dan seharusnya tidak bisa didaftarkan. Penggunaan argumentasi demikian, pada akhirnya bertumpu pada ketentuan syarat perolehan hak. Dari putusan yang dipelajari, argumentasi iktikad baik tampak berpengaruh secara signifikan pada putusan perkara merek namun tidak pada hak cipta dan paten. Ketiga, akomodasi asas iktikad baik dalam peraturan hukum kekayaan intelektual perlu dilakukan melalui ketentuan perilaku khususnya berkenaan dengan syarat perolehan hak. Sementara itu, untuk tekstualisasinya secara eksplisit, perlu mempertimbangkan uji signifikansi dalam praktik yudisial, pola pembentukan peraturan hukum nasional, serta abstraksi rumusan dan peletakannya.

Kata Kunci

hak kekayaan intelektual; iktikad baik; normativitas hukum; asas hukum; aturan hukum; putusan pengadilan.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan disertasi “Normativitas Asas Hukum dalam Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan: Studi Eksistensi dan Aktualisasi Iktikad Baik dalam Hukum Kekayaan Intelektual” ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Muhammad SAW, nabi dan rasul yang menyebarkan risalah kebenaran dan keadilan kepada kita semua.

Disertasi ini diajukan kepada Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, selesainya penulisan disertasi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dukungan, dan do’a berbagai pihak, dan karena itu sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang melalui penugasan belajar dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) telah memungkinkan studi ini dapat penulis ikuti.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,

Ph.D., atas kesempatan studi di Universitas Islam Indonesia.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selama studi ini dijalani dipimpin oleh dua Dekan berbeda: Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., dan sebelumnya Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., atas kesempatan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selama studi ini dijalani dipimpin oleh dua Ketua berbeda: Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., dan sebelumnya Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., atas kesempatan studi di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor Universitas Jambi—pimpinan tempat penulis berkarya dan mengabdikan, yang selama studi ini dijalani dipimpin oleh dua Rektor berbeda: Prof. Drs. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., dan sebelumnya Prof. Johani Najwan, S.H., M.H., Ph.D., atas izin dan kesempatan untuk mengikuti (tugas) studi ini.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi—pimpinan unit penulis berkarya dan mengabdikan, yang selama studi ini dijalani dipimpin oleh dua Dekan berbeda: Dr. Usman, S.H., M.H., dan sebelumnya Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., atas izin dan kesempatan untuk mengikuti (tugas) studi ini.
7. Tim Promotor penulisan disertasi ini, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Promotor, Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. sebagai Ko-Promotor 1, dan Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. sebagai Ko-Promotor 2, atas segala bimbingan dan arahan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan versi pada saat ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Tim Promotor, yang dengan kemurahan hati, kearifan, dan kebijaksanaannya berkenan membimbing dan mengarahkan penulis dalam menghasilkan karya ini.
8. Dewan Penguji dalam penulisan disertasi ini—di luar Tim Promotor, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D., dan Bapak Hayyan ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D., atas segala pertanyaan dan arahnya, sejak tahap ujian

- proposal, kelayakan, tertutup, dan terbuka (promosi), sehingga memperkaya bahasan dan perspektif dalam karya ini.
9. Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. M. Amin Abdullah, Prof. Bagir Manan, Prof. Heddy Shri Ahimsa-Putra, Prof. Jawahir Thontowi, Prof. Kaelan, Prof. Shidarta, Prof. Khuzaifah Dimiyati, Prof. Ni'matul Huda, Prof. Susi Dwi Harijanti, Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Sudjito, Prof. Esmi Warassih Pujirahayu, Prof. M. Syamsudin, Hayyan ul Haq, Ph.D., Agus Triyanta, Ph.D., Dr. Mudzakkir, dan (alm.) Dr. Artidjo Alkostar. Penulis menyampaikan terimakasih atas segala ilmu yang diberikan, sehingga memperkaya perspektif dalam pembelajaran hukum.
 10. Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan, Syarief Nurhidayat, S.H., M.H., dan Koordinator Akademik Program Studi Hukum Program Doktor, Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M., atas segala bantuannya dalam studi ini sehingga dapat memperlancar penyelesaian studi ini.
 11. Staf Program Studi Hukum Program Doktor: Mas Yusri, Mas Putera, Mas Wawan, Mbak Tutik, Bu Nunung, Pak Muhajir, dan seluruh staf yang mohon maaf tidak tersebutkan keseluruhan, penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan layanannya dalam menjalani studi di Universitas Islam Indonesia.
 12. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, atas segala layanannya, sehingga sebagian besar literatur dalam penulisan disertasi ini diperoleh dari sana, baik dalam format karya cetak maupun digital. Fasilitas langganan jurnal elektronik yang disediakan bagi sivitas akademik, jelas berguna dalam memperkaya referensi dan perspektif dalam penulisan disertasi ini.
 13. Ayahanda dan Ibunda, Kadeni, Azizah, Rita Indrawati, dan (alm.) Sudaryono, atas segala restu, dorongan, didikan, bimbingan, do'a, dan keteladanannya.
 14. Isteri penulis, Riyandari Asrita, dan kedua anak kami M. Iqbal Wafie dan Anindya Tsuraiya, penulis menyampaikan terimakasih atas cinta, dukungan, dan doanya, sehingga studi ini bisa diikuti dan diselesaikan.

15. Saudara-saudari penulis, Mbak Siti Mustafidah-Mas Juha, Mas M. Bahrul Ilmi-Mbak Sita, Mas M. Husnul Abid-Mbak Rina, Ana Satriana-Indra, Mbak Marenda Atika Miharja-Abang Hendra, Dyah Ayu Sukmawati-Alvian, juga Om Badrul Ikhwan dan Bude Ulfah, penulis menyampaikan terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan doanya.
16. Rekan seangkatan studi, Rizal, Uda Aulia, Bang Imron, Cak Musa, Pak Muhsin, Arifin, Mas Rusydi, Bli Hendra, Pak Agus, Pak Tri, Mbak Dewi, dan Mbak Yani, penulis sampaikan terimakasih atas kebersamaan dalam menjalani studi ini, dan teriring doa semoga kita semua bisa menjalani dan menyelesaikan studi dengan baik.
17. Rekan dan kolega di Universitas Jambi, M. Rapik, M.Fil., Dr. Retno Kusniati, Dr. Muskibah, Prof. Hafrida, Dr. Raffles, Dr. Hartati, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum yang mohon maaf tidak tersebutkan satu persatu, penulis sampaikan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doanya, sehingga studi ini dapat diikuti dan diselesaikan.
18. Seluruh pihak yang turut memberi bantuan, dukungan, dan doa, yang mohon maaf tidak tersebutkan satu persatu.

Demikian, sekali lagi penulis sampaikan terimakasih untuk semuanya atas segalanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Penulis,

M. Zulfa Aulia

Daftar Isi

Abstrak / v

Kata Pengantar / vii

Daftar Isi / xi

1. Pendahuluan / 1

A. Latar Belakang / 1

B. Rumusan Masalah / 11

C. Metode Penelitian / 12

2. Pembahasan / 15

A. Iktikad Baik dalam Hukum / 15

B. Hak Kekayaan Intelektual: Istilah, Klasifikasi, dan Batasan / 18

C. Iktikad Baik sebagai Syarat Perolehan Hak dalam Peraturan Hukum Kekayaan Intelektual / 24

1. Iktikad Baik dalam UU Merek: Eksistensi, Makna, dan Kriteria / 24

2. Iktikad Baik Tidak Eksplisit dalam UU Hak Cipta dan UU Paten: Apakah Iktikad Baik Tidak Diperlukan? / 48
- D. Iktikad Baik dalam Putusan Pengadilan Perkara Kekayaan Intelektual / 70
 1. Perkara Merek / 71
 2. Perkara Hak Cipta / 78
 3. Perkara Paten / 83
3. **Penutup** / 87
 - Daftar Pustaka / 91
 - Biodata / 97

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Iktikad baik merupakan konsep hukum yang sangat mendasar, dan bahkan menjadi dasar atau asas hukum.¹ Konsep hukum ini, dengan suatu kesadaran tidak ada keseragaman definisi, biasanya berkaitan atau dikaitkan dengan kejujuran, kesetiaan, kepantasan, kewajaran, dan transaksi yang adil.² Berbagai perihal yang berkaitan atau dikaitkan dengan iktikad baik ini merupakan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi

-
- 1 Dasar atau asas (*principle*) adalah 'a fundamental truth, especially a moral truth, that serves as a basis for action; a rule of action or procedure' [kebenaran mendasar, terutama kebenaran moral, yang menjadi dasar tindakan; aturan tindakan atau prosedur]. Amy Hackney Blackwell, *The Essential Law Dictionary* (Illinois: Sphinx Publishing, 2008), hlm. 388. Apabila kata ini ditambahkan 'hukum', menjadi 'asas hukum', maka ia bisa dipahami sebagai 'norma dasar, yang darinya norma-norma lain diturunkan'. Jordan Daci, "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They Same or Different?" *Academicus International Scientific Journal* 1, 2 (2010), hlm. 111.
 - 2 David E. Pozen, "Constitutional Bad Faith," *Harvard Law Review* 129, 4 (2016), hlm. 886; E. Allan Farnsworth, "Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code," *The University of Chicago Law Review* 30, 4 (1963), hlm. 671-2.

dalam suatu masyarakat.³ Oleh karena hukum, terutama dalam aliran hukum kodrat, bisa dipahami sebagai suatu pranata yang memwadahi dan mengemban tugas-tugas moralitas pada suatu masyarakat,⁴ maka wajar iktikad baik disebut sebagai konsep yang mendasar dan dasar atau asas hukum.⁵

Sebagai konsep hukum yang mendasar atau dasar dari hukum, iktikad baik dijumpai pada banyak sistem hukum di dunia, bila bukan seluruhnya. Pada awalnya konsep hukum ini bermula dalam bidang hukum kontrak di negara-negara dengan tradisi hukum *civil law*.⁶ Dalam perkembangannya, ia juga diakui dan turut berperan dalam sistem hukum *common law*, meski tidak harus muncul secara eksplisit.⁷ Pada saat ini iktikad baik bahkan tidak hanya dijumpai dalam hukum kontrak, melainkan juga bidang hukum lainnya.⁸ Karena keberadaannya yang tersebar dalam berbagai bidang dan sistem hukum tersebut sehingga tidak berlebihan bila dikatakan iktikad baik telah menjadi dasar atau asas dari semua sistem hukum.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, iktikad baik juga diakui dan dikenali. Ia mulanya dijumpai dalam bidang hukum yang secara tradisional mengakui iktikad baik yaitu hukum kontrak, namun kemudian berkembang pula pada bidang-bidang hukum lainnya termasuk dalam wilayah hukum publik.⁹ Perkembangan iktikad baik yang meluas dari

-
- 3 K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, edisi revisi, 2013), hlm. 114-7.
- 4 Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan" (Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004), hlm. 210; Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan lima, 1990), hlm. 27-38.
- 5 Sebagian besar ulasan, sebagaimana yang menjadi referensi rujukan dalam studi ini, melekatkan status 'asas' (*principle*) dalam 'iktikad baik'.
- 6 Ejan Mackaay, "Good Faith in Civil Law System. A Legal-Economic Analysis," *Revista Chilena de Derecho Privado* 18 (2012), hlm. 154.
- 7 Maud Piers, "Good Faith in English Law—Could a Rule Become a Principle? *Tulane European & Civil Law Forum* 26 (2011), hlm. 162-5; Gunther Tubner, "Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up in New Divergences," *The Modern Law Review* 61, 1 (1998), hlm. 12.
- 8 Norma iktikad baik banyak dijumpai dalam hukum perdata dan hukum internasional. Namun pada bidang hukum tatanegara tampaknya menjadi pengecualiaan, karena jarang sekali muncul dalam kasus dan doktrin konstitusional. Lihat: Pozen, "Constitutional Bad Faith," hlm. 886-7.
- 9 Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, iktikad baik dalam hukum nasional juga dijumpai dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal (UU 8 Ta-

hukum kontrak ke berbagai bidang hukum lainnya ini menunjukkan bila konsep hukum ini telah berkembang dari asas hukum khusus ke hukum umum.¹⁰

Studi ini lebih jauh berfokus pada iktikad baik dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Fokus studi pada hukum kekayaan intelektual menjadi perlu dilakukan karena secara yuridis terdapat perbedaan pengaturan iktikad baik dalam bidang hukum ini. Dalam hal ini, aturan hukum secara tekstual dan eksplisit hanya memuat ketentuan iktikad baik sebagai syarat perolehan hak dalam bidang kekayaan intelektual tertentu namun tidak bidang lainnya. Di sisi lain, juga dijumpai dalam praktik yudisial bahwa putusan pengadilan pun beragam dalam menyikapi iktikad baik dalam perolehan hak kekayaan intelektual. Dalam realitas yudisial, terdapat putusan pengadilan yang dalam argumentasi dan pertimbangan hukumnya menyinggung atau menekankan perlunya iktikad baik termasuk pada bidang kekayaan intelektual yang secara yuridis sebetulnya tidak mensyaratkannya. Berbagai realitas hukum ini, baik yang *in abstracto* dalam peraturan maupun *in concreto* dalam putusan, dalam studi hukum kekayaan intelektual penting untuk dipelajari lebih lanjut guna mengetahui bagaimana konsep iktikad baik ditempatkan dan digunakan sebagai syarat dalam perolehan dan perlindungan hak.

Dalam realitas yuridis, dari delapan bidang hukum kekayaan intelektual (HKI), yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang, hanya pada merek yang aturan hukumnya secara eksplisit menegaskan keharusan adanya iktikad baik sebagai salah satu syarat perolehan hak. Pada bidang HKI lainnya, tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur iktikad baik sebagai bagian dari syarat dalam perolehan hak. Kalaupun ada mengatur iktikad baik, ketentuan tersebut pada bidang HKI selain merek bukan dalam kaitan syarat mendapatkan perolehan hak, melainkan penggunaan karya oleh orang lain.

hun 1995), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 16 Tahun 2000), Badan Usaha Milik Negara (UU 19 Tahun 2003), dan Perbankan Syariah (UU 21 Tahun 2008).

10 Siti Ismijati Jenie, "Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10/9/2007.

Pada merek, ketentuan iktikad baik sebagai syarat dalam perolehan hak secara historis telah dijumpai sejak Undang-Undang Merek kedua yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), dan berlanjut dalam UU Merek sesudahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001), dan yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016). Pada UU Merek pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961), tidak ditemukan ketentuan eksplisit tentang iktikad baik, termasuk yang tidak dimak-sudkan sebagai syarat mendapatkan perlindungan hukum.

UU Merek 1992, dalam kaitan iktikad baik mengatur, “Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang **beritikad baik**”.¹¹ Pada UU Merek 1997, yang mengubah sebagian ketentuan dalam UU Merek 1992, ditambahkan atau dipertegas tentang perlunya iktikad baik dalam pendaftaran merek. Hal ini dijumpai dalam penambahan ketentuan tentang alasan pembatalan merek, yaitu dalam hal merek yang terdaftar dilakukan dengan **iktikad tidak baik**.¹² Penjelasan ketentuan ini antara lain menyebutkan, “meninjau kembali kedudukan merek yang didaftar dengan **maksud terselubung atau itikad tidak baik** dari pendaftarnya”. Pada UU Merek 2001, ketentuan tentang iktikad baik sebagai syarat perolehan hak merek tetap dipertahankan, namun dengan rumusan negatif, “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang **beriktikad tidak baik**”.¹³ Pada UU Merek 2016, ketentuan iktikad baik dengan rumusan negatif tetap dipertahankan sebagai syarat mendapatkan perlindungan merek,

11 Pasal 4 ayat 1 UU Merek 1992. Penekanan cetak tebal dari penulis.

12 Pasal 1 angka 14 UU Merek 1997, tentang perubahan Pasal 56 UU Merek 1992: “Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 5, atau Pasal 6”. Dalam ketentuan ini, alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 merupakan ketentuan baru, yang dalam UU Merek 1992 hanya didasarkan pada alasan Pasal 5 dan Pasal 6.

13 Pasal 4 UU Merek 2001. Penekanan cetak tebal dari penulis.

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang **beriktikad tidak baik**”.¹⁴

Tinjauan yuridis pada UU Merek memperlihatkan iktikad baik merupakan hal penting dan karenanya menjadi bagian dari syarat dalam perolehan hak merek. Seluruh UU Merek yang berlaku, selain yang pertama pada tahun 1961, memuat ketentuan iktikad baik sebagai syarat dalam pendaftaran merek. UU Merek yang pernah berlaku tersebut mengatur pula, apabila iktikad baik tidak terpenuhi pada merek yang telah terdaftar, maka merek terdaftar ini bisa dibatalkan, bahkan gugatan karena alasan tidak terpenuhinya iktikad baik termasuk yang tidak dibatasi waktu pengajuannya. Kalaupun ada ketidaksamaan antar UU Merek yang mengatur iktikad baik, ketidaksamaan itu hanya berkenaan dengan rumusannya, yang terkadang disebut dengan rumusan positif “iktikad baik” dan terkadang dengan rumusan negatif “iktikad tidak baik”.

Pada bidang HKI selain merek, sejauh ini tidak terdapat ketentuan tentang iktikad baik sebagai syarat dalam perolehan atau pendaftaran hak. Ketentuan iktikad baik memang dijumpai di sana, namun dalam kaitan dengan penggunaan suatu karya atau penemuan oleh pihak lain, baik itu pemegang lisensi, penemu atau pemakai terdahulu, maupun pemilik barang. Ketentuan iktikad baik dalam kaitan penggunaan suatu karya oleh pemegang lisensi terdapat dalam peraturan paten;¹⁵ ketentuan iktikad baik dalam soal penggunaan karya oleh penemu atau pemakai terdahulu dijumpai dalam peraturan paten¹⁶ dan indikasi geografis;¹⁷ sedangkan ketentuan iktikad baik berkenaan dengan pemilik barang

14 Pasal 21 ayat 3. Penekanan cetak tebal dari penulis.

15 Ketentuan ini dijumpai pada seluruh UU Paten yang pernah dan masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (Pasal 103 ayat 1) beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Pasal 98 ayat 1), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (Pasal 140 ayat 1).

16 Ketentuan ini dijumpai pada seluruh UU Paten yang pernah dan masih berlaku, yaitu UU Paten Tahun 1989 (Pasal 14 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1), UU Paten Tahun 1997 (Pasal 1 angka 11 tentang perubahan Pasal 22 UU Paten Tahun 1989); UU Paten Tahun 2001 (Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2); dan UU Paten Tahun 2016 (Pasal 14 ayat 1 dan 3).

17 Ketentuan ini dijumpai pada seluruh undang-undang yang mengatur indikasi geografis yang pernah dan masih berlaku, yaitu UU Merek 1997 (Pasal 1 angka 15 tentang penambahan Pasal 79A ayat 7), UU Merek 2001 (Pasal 56 ayat 8), dan UU Merek 2016 (Pasal 68 ayat 1).

terdapat dalam peraturan hak cipta¹⁸ dan varietas tanaman.¹⁹

Sementara itu, dalam realitas yudisial, dijumpai beberapa putusan pengadilan yang mempertimbangkan dan menegaskan urgensi iktikad baik dalam perolehan hak, termasuk pada bidang yang secara yuridis sebetulnya tidak eksplisit mensyaratkannya. Dalam penelitian ini diketahui iktikad baik pernah menjadi bagian pertimbangan putusan pada perkara merek, hak cipta, dan paten. Apabila pertimbangan hukum atau amar putusan terkait iktikad baik tersebut ditemukan dalam perkara merek, maka hal itu akan dipandang lumrah karena secara teks yuridis memang menjadi bagian yang diatur dalam UU Merek. Namun, dalam perkara kekayaan intelektual selain merek, karena UU tidak mengaturnya, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan, apakah dengan begitu hakim bersikap progresif dengan melakukan terobosan-terobosan hukum sehingga bertindak lebih dari sekadar yang tercantum dalam peraturan.²⁰ Padahal, hakim di Indonesia selama ini dalam banyak kesempatan kerap disebut sebagai hakim yang tekstual, sekadar corong dari undang-undang, dan berkinerja tidak maksimal.²¹

18 Ketentuan ini dijumpai pada seluruh UU Hak Cipta yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 (Pasal 42 ayat [2] dan Pasal 43 ayat 1) beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Pasal 57); namun tidak pada UU Hak Cipta yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

19 Ketentuan ini dijumpai UU Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 (Pasal 68 ayat 2).

20 Hukum progresif, suatu konsep hukum yang dalam studi hukum (di) Indonesia lekat dengan nama Satjipto Rahardjo, ialah konsep atau cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, yaitu dengan melakukan pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan lain-lain. Berbagai hal tersebut tidak dilakukan dengan menihilkan begitu saja teks hukum; hukum progresif menawarkan, dalam menghadapi dan menggunakan teks hukum, para pelaku atau aktor hukum mesti berani keluar dari status quo dan kungkungan teks hukum demi melayani kebutuhan manusia dan kemanusiaan. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5 dan 93.

21 Sulistyowati Irianto, dkk., *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 221. Temuan-temuan lainnya yang mengesankan kinerja hakim yang tidak maksimal ini juga terungkap dalam penelitian Komisi Yudisial pada 2007, sebagaimana disebut M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, edisi khusus (2011), hlm. 130.

Di antara putusan pengadilan yang memuat argumentasi iktikad baik adalah perkara paten *Marwansono Tjo dan Tody v Jusman Husen*. Husen adalah pemilik paten sederhana untuk invensi 'komponen peralatan daun pintu lipat' (2008) dan 'daun pintu lipat yang dilengkapi dengan kanal penguat' (2009). Tjo dan Tody menggugat pembatalan kedua invensi ini dengan alasan dianggap tidak baru, tidak mengandung langkah inventif, dan dapat diduga sebelumnya. Gugatan ini dikabulkan pengadilan dan dinyatakan pendaftaran paten oleh Husen telah dilakukan secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi iktikad tidak baik (*bad faith*) dan tidak jujur.²² Dalam kasasi, inventor menyatakan, alasan pembatalan oleh *judex facti* bahwa pendaftaran 'dilakukan secara melawan hukum, secara tidak layak, dilandasi iktikad tidak baik dan tidak jujur' tidaklah dikenal dalam UU Paten. Inventor berdalih, pendaftaran paten tidak dapat dikategorikan sebagai pendaftaran yang dilandasi iktikad tidak baik hanya karena adanya persamaan bentuk atau konfigurasi antara produk yang didaftarkan dan produk terdahulu. Putusan kasasi sendiri memperkuat putusan *judex facti*, namun hakim agung Takdir Rahmadi berbeda sikap (*dissenting opinion*) dengan menyatakan pemberian paten sederhana ini dibenarkan karena memang tidak memerlukan syarat mengandung langkah inventif.²³

Pada perkara hak cipta, iktikad baik dalam pencatatan ciptaan ditemukan dalam perkara *Oscar Perdana KA v PT. Magno Inovasi Teknologi dan Yosen Suyono Hartono*. Perdana merupakan pemilik aplikasi sistem manajemen rumah susun, yang di *Google Playstore* dirilis pada 26/5/2016, dan telah dilakukan pencatatan di Cina melalui nomor CN2016R11L116007 pada 30/3/2016 dan di Indonesia pada 13/8/2019 melalui nomor 000150239. Sementara itu, Hartono merupakan pencipta dan PT Magno sebagai pemegang hak cipta aplikasi MyHome by Magno, yang diumumkan pertama pada 15/1/2016 dan dilakukan pencatatan pada 5/8/2016 dengan nomor 000149173. Perdana KA menganggap pendaftaran MyHome by Magno dilandasi oleh iktikad buruk karena

22 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 45/PAT-EN/2009/PN.NIAGA. JKT.PST, 6/1/2010, perkara pembatalan paten sederhana antara *Marwansono Tjo dan Tody v Jusman Husen*.

23 Putusan Mahkamah Agung: 204K/Pdt.Sus/2010, 2/6/2010, perkara kasasi pembatalan paten sederhana antara *Jusman Husen v Marwansono Tjo dan Tody*.

mendompleng ketenaran dan reputasi ciptaannya, dan menggugat pembatalannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini ditolak pengadilan, sebab pada kedua ciptaan yang menjadi sengketa ditemukan perbedaan sehingga para tergugat tidak dapat dikatakan telah meniru. Temuan menarik dalam putusan ini ialah pernyataan ahli yang dihadirkan tergugat, “dalam hak cipta tidak dikenal persamaan substansial seperti halnya merek, juga tentang pencipta yang beriktikad tidak baik”. Demikian pula, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadi turut tergugat menyatakan,

“... mengingat suatu ciptaan memiliki prinsip deklaratif yang memperoleh perlindungan secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga untuk memperoleh perlindungan tidak memerlukan pendaftaran melainkan hanya pencatatan saja yang dicatatkan pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan oleh karenanya **ada atau tidaknya itikad tidak baik tidak dijadikan pertimbangan** dalam pencatatan suatu ciptaan”.²⁴

Pada merek, sekalipun dalam aturan hukum terdapat ketentuan syarat iktikad baik, dalam implementasinya tidaklah mudah menentukan apakah syarat ini telah terpenuhi. Dalam perkara *PT. Gudang Garam, Tbk v Ali Khosin* misalnya, antar tingkat pengadilan berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad baik. Dalam perkara ini, PT. Gudang Garam menggugat pembatalan merek Gudang Baru milik Khosin. PT. Gudang Garam merupakan pemilik dan pemegang hak atas merek Gudang Garam dan variannya sejak 1979 (saat ini terdaftar setidaknya pada 79 nomor), dan telah pula mendaftarkannya di 14 negara sejak 1989. PT. Gudang Garam menuduh Khosin telah mendaftarkan merek Gudang Baru dengan iktikad tidak baik, yaitu membonceng keterkenalan merek Gudang Garam serta mengecoh dan memperdaya khalayak ramai seolah-olah juga berasal dari PT. Gudang Garam. Pengadilan menerima gugatan ini dan menyatakan pendaftaran oleh Khosin dilakukan dengan iktikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek penggugat.²⁵

24 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 73/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, 8/6/2020, perkara pembatalan ciptaan antara *Oscar Perdana KA v PT. Magno Inovasi Teknologi dan Yoson Suyono Hartono*. Penekanan cetak tebal dari penulis.

25 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya: 04/HKI-MER-EK/2013/PN-NIAGA SBY, 10/9/2013, perkara pembatalan merek antara *PT. Gudang Garam, Tbk v Ali Khosin*.

Pada tingkat kasasi, putusan *judex facti* dibatalkan karena dianggap keliru dalam menerapkan hukum, antara lain pada pertimbangan iktikad tidak baik. Ada atau tidaknya iktikad baik, oleh putusan kasasi dinyatakan telah dipertimbangkan saat merek didaftarkan, yaitu pada pemeriksaan administratif dan substantif, yang terbukti terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan berita resmi merek. Antara merek tergugat dan penggugat juga disebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu pada bentuk, cara penempatan, dan bunyinya.²⁶ Putusan kasasi ini dianulir pada peninjauan kembali. Dalam putusan terbaru dinyatakan pada merek yang disengketakan terdapat persamaan pada pokoknya, baik pada bunyi (gudang), komposisi huruf dan warna serta logo. Kesamaan tersebut disebut dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kesan keduanya berasal dari perusahaan yang sama, dan karena itu merek tergugat disebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik yaitu membonceng dan meniru merek yang sudah dikenal luas masyarakat.²⁷

Berbagai realitas yudisial ini memperlihatkan penggunaan dan pemaknaan iktikad baik dalam perkara kekayaan intelektual sangatlah kasuistis dan dinamis. Ia kasuistis, karena penggunaannya hanya pada kasus tertentu dan tidak pada seluruh kasus yang serupa. Ia juga dinamis, karena apa sebetulnya yang dimaksud dengan iktikad baik dalam berbagai realitas yudisial tersebut bisa beragam sesuai dengan kasus dan konteksnya. Dalam contoh kasus yang disebutkan, iktikad baik digunakan dalam kaitannya dengan kesamaan produk yang didaftarkan dengan produk terdahulu, pendaftaran yang tidak layak karena tidak memenuhi syarat, dan maksud membonceng ketenaran produk orang lain. Penggunaan demikian, yang juga menyiratkan makna yang terkandung di dalamnya, menunjukkan bahwa digunakan atau tidaknya iktikad baik dalam suatu perkara, demikian pula, dalam hal digunakan akan dimaknai apa, sangatlah kasuistis dan dinamis.

Berbagai realitas hukum iktikad baik ini dalam studi ilmu hukum yang lebih luas memperlihatkan suatu persoalan terkait hubungan

26 Putusan Mahkamah Agung: 162K/Pdt.Sus-HKI/2014, 22/4/2014, perkara kasasi pembatalan merek antara *Ali Khosin v PT. Gudang Garam, Tbk*.

27 Putusan Mahkamah Agung: 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017, 28/8/2017, perkara peninjauan kembali pembatalan merek antara *PT. Gudang Garam, Tbk v Ali Khosin*.

asas hukum dengan peraturan hukum dan putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena iktikad baik lazimnya dipahami sebagai suatu asas hukum. Di sisi lain, asas hukum (*legal principle*) pada umumnya dibedakan dari aturan hukum (*legal rule*), meski sama-sama dapat disebut sebagai bagian dari atau memuat norma atau kaidah hukum (*legal norm*).

Norma hukum adalah rumusan tentang petunjuk tingkah laku manusia dalam berhubungan satu dengan lainnya. Dalam hubungannya dengan norma hukum, aturan hukum merupakan pembedaan atau lambang-lambang saja dari norma hukum, yang umumnya berbentuk tertulis.²⁸ Asas hukum berbeda, karena merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan yang konkret. Pikiran dasar demikian itu terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan hukum dan putusan hakim.²⁹ Karena itu, asas hukum merupakan unsur penting dan pokok, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari aturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai “ratio legis” sekaligus “jantungnya peraturan hukum”. Sebagai ratio legis, asas hukum menjadi landasan paling luas dan alasan bagi lahirnya suatu aturan hukum. Sebagai jantungnya peraturan, asas hukum memberi daya hidup (*nourishment*) kepada peraturan hukum.³⁰

Namun demikian, karena menjadi landasan ataupun latar belakang peraturan atau putusan yang bersifat konkret, maka asas hukum itu bersifat umum dan abstrak. Dalam sifatnya yang umum dan abstrak, asas hukum dapat dikatakan sebagai “bentuk antara”, yaitu antara (tata-)nilai, norma, dan ideologi pada satu pihak dan aturan-aturan hukum serta putusan-putusan hukum pada lain pihak. Suatu asas hukum menkonkretkan nilai, norma, dan ideologi berkenaan dengan hukum dengan cara menstimulasi dan mengaktifkan aturan dan putusan hukum yang secara positif mengikat.³¹ Karena itu, sekalipun mengatur, asas hukum tidak

28 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan enam, 2006), hlm. 32-41.

29 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 48-9.

30 Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45-7; Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hlm. 128.

31 Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan dua, 2015), hlm. 84.

muncul sebagai aturan yang konkret, sehingga tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum konkret disebabkan adanya kekurangan aspek formal sebagai proposisi hukum.³²

Apabila dalam perkembangannya asas hukum tertentu muncul sebagai bagian aturan hukum konkret, sebagaimana iktikad baik dalam UU Merek, maka hal ini bisa menimbulkan beragam pertanyaan. Misal, apakah dengan begitu iktikad baik telah beralih dari satu kedudukan (asas) ke kedudukan lainnya (peraturan), apakah masih ada atau telah hilang karakternya sebagai asas hukum, dan bagaimana pula implikasi normatifnya. Berbagai pertanyaan ini menunjukkan adanya persoalan *normativitas hukum* dalam kemunculan asas hukum dalam peraturan dan juga putusan hukum. Normativitas hukum (*the normativity of law*), sebagaimana kata dasar yang terkandung di dalamnya yaitu norma,³³ merupakan pengertian yang ingin menunjuk bahwa ada kekhasan dalam hukum yaitu sifatnya yang normatif.³⁴ Istilah ini berkenaan dengan perihal bagaimana hukum berfungsi, atau dapat berfungsi, untuk memandu perilaku manusia.³⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam kalimat pertanyaan berikut ini.

1. Mengapa iktikad baik sebagai syarat perolehan hak dalam peraturan hukum kekayaan intelektual secara eksplisit hanya ditemukan dalam bidang merek dan tidak bidang lainnya?

32 Shidarta, "Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum," <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteritik-asas-dan-norma/>, 15/7/2016, diakses 10/1/2021.

33 Norma atau disebut juga kaidah ialah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* [Bandung: Penerbit Alumni, cetakan tiga, 1982], hlm. 14). Sebagai patokan, ukuran, ataupun pedoman, norma atau kaidah ini merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* [Depok: Rajawali Pers, cetakan empat, 2017], hlm. 1).

34 FX. Adji Samekto, "Normativitas Keilmuan Hukum dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian," *Masalah-Masalah Hukum* 44, 1 (2015), hlm. 17.

35 Leslie Green, "The Normativity of Law: What is the Problem?" https://www.uvic.ca/victoria-colloquium/assets/docs/Green_Normativity.pdf, hlm. 1.

2. Mengapa iktikad baik dalam berbagai putusan pengadilan perkara kekayaan intelektual menjadi bagian argumentasi dan pertimbangan hukum sekalipun pada bidang yang aturan hukumnya tidak secara eksplisit mensyaratkannya?
3. Bagaimanakah normativitas asas iktikad baik sebaiknya diakomodasi dalam hukum kekayaan intelektual?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berupaya menjelaskan normativitas asas hukum dalam suatu peraturan hukum dan putusan pengadilan melalui studi iktikad baik dalam hukum kekayaan intelektual, dan karena itu tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mencakup kegiatan inventarisasi, pemaparan, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat, dengan bersaranakan konsep, kategori, teori, klasifikasi, dan metode yang dibentuk dan dikembangkan untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum yang mungkin terjadi di masyarakat.³⁶ Apabila penelitian tersebut tidak berhenti pada norma-norma hukumnya, tetapi juga berlanjut pada ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya, maka dikategorikan sebagai penelitian hukum *doktrinal*.³⁷

Penelitian ini normatif atau doktrinal disebabkan yang dicari jawabannya di sini ialah karakter, sifat, dan fungsi normatif dari asas hukum dalam peraturan hukum dan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dimaknai sebagai suatu norma, namun norma di sini tidak hanya ditinjau secara tradisional dalam peraturan, melainkan juga pada asas-asas hukum. Dalam konteks penelitian ini, peninjauan pada asas-asas hukum perlu dilakukan karena konsep iktikad

36 Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal," dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142.

37 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Konsep, dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77.

baik sejauh ini berkembang dan karenanya dipahami sebagai asas hukum, meski dalam bidang hak kekayaan intelektual tertentu telah pula menjadi bagian dari aturan hukum. Dengan begitu, penelitian ini memerlukan peninjauan dari ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin hukum yang memberikan penjelasan tentang hubungan asas hukum dengan peraturan hukum dan putusan pengadilan, dan karena itu normatif dan doktrinal.

Penelitian ini menyandarkan dan mengandalkan data-data sekunder, yang dalam penelitian hukum lazim disebut *bahan hukum*. Bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari perjanjian internasional, undang-undang, dan putusan pengadilan. Wawancara dengan berbagai narasumber, antara lain pengacara senior dalam bidang kekayaan intelektual dan pemeriksa pada kantor kekayaan intelektual, juga dilakukan untuk melengkapi data-data sekunder.

2. Pembahasan

A. Iktikad Baik dalam Hukum

Gagasan *iktikad baik* dalam hukum berasal dari, dan karenanya bisa dilacak dalam, hukum Romawi. Di sana, gagasan (*notion*) ini disebut *bona fides*. Istilah ini bermula dari kata *fides*, yang secara semantik adalah kepercayaan, baik dalam arti aktif ‘menaruh kepercayaan pada orang lain’ maupun dalam arti pasif ‘kelayakan kredit yang dinikmati seseorang dalam pandangan orang lain’. Kata ini, *fides*, digunakan dalam kaitan hubungan ketidaksetaraan, di mana pihak yang ter subordinasi dan rentan memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkuasa dan dominan. Makna aktif dari *fides* menunjuk pada pemberian atau pengakuan sosial yang baik terhadap kedudukan seseorang, sedangkan arti pasif dari *fides*, menekankan sifat sosialnya, orang dianggap dapat dipercaya sebagai akibat dari perilaku terhormat mereka, tetapi juga sebagai akibat dari status sosial dan ekonomi.¹ Dengan kata lain, *fides* itu berarti kepercayaan

¹ Remus Valsan, “Fides, Bona Fides, and Bonus Vir: Relations of Trust and Confidence in Roman Antiquity,” *Journal of Law, Religion and State* 5, 1 (2017), hlm. 49-50. Namun Valsan juga mengingatkan, dengan mempertimbangkan kelangkaan teks yang masih ada dari periode Romawi Monarki dan Republik Awal, maka tidak mungkin untuk mengidentifikasi dengan tepat makna asli dari *fides* (hlm.

atau keyakinan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, atau keyakinan seseorang akan kehormatan dan kejujuran orang lain.²

Hubungan sosial yang didasarkan pada *fides* diatur oleh berbagai sistem normatif yang hidup berdampingan di Roma: agama (*fas, divine law*), sosial (*boni mores, social customs*), dan hukum (*ius, secular law*). Pada mulanya, selama Monarki dan awal Republik, Roma tidak memiliki sistem hukum yang jelas dan otoritas tunggal, dan karenanya agama memiliki peran yang besar dan luas dalam mengatur perilaku umat manusia, termasuk menetapkan dan menegakkan hukum. Keadaan ini menyebabkan peradilan berdasarkan agama memberi pengaruh dan sifat religius yang kuat pada hukum Romawi secara umum.³ Dalam soal *fides*, beberapa ikatan atau hubungan antar warga dalam sebuah janji, dibuat dengan nuansa agama dan cenderung ritualistik. Misal, beberapa perjanjian dibuat melalui sumpah dengan memanggil dan mengatasnamakan Dewa, sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan tindakan tidak saleh, berdosa karena sumpah palsu, dan diancam sanksi agama. Sebagian perjanjian lain, yang lebih kuno, dibuat dengan ritual penuangan anggur sebelum dilangsungkan sumpah, yang ini melambangkan darah yang akan ditumpahkan jika para dewa dihina oleh pelanggaran janji.⁴ Ini sebabnya janji berdasarkan *fides* menjadi sakral dan berwibawa.

Dari *divine law*, *fides* kemudian berkembang dalam *boni mores* dan *ius*. Dalam perkembangannya itu, *fides* bertransformasi menjadi *bona fides*, iktikad baik. Meski masih belum cukup jelas, sebagaimana diamati Valsan, peralihan sebagai iktikad baik ini kemungkinan memanfaatkan baik *fides* sebagai jaminan janji dan *fides* sebagai standar perilaku yang dituntut oleh hukum agama, kebiasaan sosial, dan dalam hubungan tertentu oleh hukum sekuler. Di sini, *bona fides* kontraktual mengandung makna harapan umum bahwa orang harus berperilaku jujur dan adil dalam transaksi hukum. Ini menunjukkan keyakinan bahwa tindakan

54-5).

2 Saul Litvinoff, "Good Faith," *Tulane Law Review* 71, 6 (1997), hlm. 1651.

3 Valsan, "Fides, Bona Fides, and Bonus Vir," hlm. 58-9.

4 Valsan, "Fides, Bona Fides, and Bonus Vir," hlm. 60-2; Juan Javier Del Granado, "The Genius of Roman Law From a Law and Economics Perspectives," *San Diego International Law Journal* 13, 1 (2011), hlm. 321.

seseorang adil dan sah dan tidak melanggar kepentingan sah orang lain. Di sisi lain, *bona fides* juga menjadi kriteria abstrak untuk menilai kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak. Pada sisi yang disebut terakhir ini, yaitu penilaian, *bona fides* menjadi sarana bagi pengadilan untuk memperkarakan hubungan yang karakter mengikatnya tidak terletak pada hukum tertulis tetapi pada kekuatan *fides* sebagai konsep sosial, moral, dan agama. Karena itu, *bona fides* bukan saja menjadi sumber kewajiban implisit (kewajiban yang dilekatkan oleh *fides* pada suatu relasi atau posisi), melainkan juga standar penalaran yudisial (penafsiran fakta dan individualisasi hukuman sebagaimana yang dilakukan oleh *bonus vir*, orang baik).⁵

Sebagai konsep hukum, *bona fides* menunjukkan saling ketergantungan dan pengendalian diri antar pihak dalam kontrak. Dalam arti tertentu, adanya saling ketergantungan ini membedakan *bona fides* dengan *fides* kuno, di mana sifat ketidaksetaraan antar pihak dalam hubungan berdasarkan *fides* berkembang dari penyerahan total satu pihak dan menghasilkan kekuatan yang luas dan diskresioner pada yang lain untuk kekuasaan yang bersifat moral atau spiritual. Pada *bona fides*, hubungan tersebut berevolusi menjadi saling ketergantungan dan pengendalian diri antar mitra kontrak. Dengan begitu, iktikad baik menimbulkan tugas bilateral bagi para pihak untuk menepati janji, tidak menipu pihak lain, dan mematuhi tugas yang dapat diimplikasikan sebagai masalah interpretasi kontrak yang adil.⁶

Dalam hukum perikatan Romawi, *bona fides* melahirkan ungkapan majemuk untuk kategori kontrak khusus, yaitu *bona fides contract* (kontrak iktikad baik), yang dibedakan dari *stricti juris contract* (kontrak hukum yang ketat). Pada awalnya, ketika sebuah kontrak dibuat dengan cara yang sudah ditentukan, para pihak menjadi terikat untuk melakukan apa yang telah mereka nyatakan secara tegas dalam kontrak formal mereka, yang dengan demikian dianggap sebagai *stricti juris*, suatu sebutan yang, antara lain, berarti bahwa kontrak harus ditafsirkan secara ketat untuk membatasi kewajiban para pihak pada hal-hal yang telah mereka setujui secara tegas. Pada perkembangannya, seiring meningkatnya perdagangan

5 Valsan, "Fides, Bona Fides, and Bonus Vir," hlm. 73-81.

6 Valsan, "Fides, Bona Fides, and Bonus Vir," hlm. 57-8 dan 82.

dan kebutuhan yang lebih praktis dan non-ritualistik, persetujuan para pihak adalah semua yang diperlukan untuk masuk ke dalam kontrak semacam itu, tanpa perlu bagi mereka menetapkan secara tegas setiap kewajiban yang mengikat melainkan cukup pada inti dari kontrak mereka. Sebab, sekalipun tidak menjadi klausul, sudah selalu menjadi norma, misalnya, bagi penjual untuk bertanggung jawab terhadap barang yang dijualnya, dan bertentangan dengan iktikad baik apabila melepaskan diri dari tanggung jawab biasa itu, sekalipun tidak ada ketentuan yang jelas. Ini berarti, dengan *bona fides contract*, yang mengikat para pihak tidak hanya pada apa yang telah mereka nyatakan, tetapi juga pada kesetaraan apa pun yang diminta dari suatu pihak untuk kontrak, bahkan jika tidak dinyatakan di dalamnya.⁷

Dari Romawi, *bona fides* (iktikad baik) menyebar ke berbagai penjuru wilayah Eropa. Di Perancis, resepsi ini dilakukan melalui suatu kodifikasi hukum perdata pada masa kekuasaan Napoleon, dan karena itu disebut Kode Napoleon (*Napoleonic Code, Code Napoleon*). Kodifikasi ini rupanya berasal dari hukum Romawi dan sebagian lagi hukum adat, disebabkan sebelumnya hukum adat menyebar di wilayah utara Perancis dan hukum Romawi di bagian selatan. Kodifikasi ini disusun dan selesai pada 1801 namun baru terbit pada 21 Maret 1804. Pada 1815, Kode Napoleon berganti nama menjadi *Civil Code* (Kode Sipil), dan telah berfungsi sebagai model untuk kode hukum lebih dari 20 negara.⁸

B. Hak Kekayaan Intelektual: Istilah, Klasifikasi, dan Batasan

Istilah “Kekayaan Intelektual” merupakan padanan kata Indonesia untuk *Intellectual Property*. Padanan kata ini resmi digunakan sejak 2014.⁹

7 Litvinoff, “Good Faith,” hlm. 1651-3.

8 <https://www.napoleon-series.org/government/code-napoleon/>, “The Civil Code”.

9 Dalam peraturan perundang-undangan, istilah Kekayaan Intelektual pertama kali dijumpai pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada berbagai tempat, dalam peraturan ini digunakan istilah kekayaan intelektual, misalnya dalam penjelasan objek hak cipta dan konsultan hukum yang membantu perlindungan hak cipta. Namun demikian, secara kelembagaan, istilah ini digunakan setahun kemudian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 4, yang mengatur susunan organisasi kementerian ini, disebutkan salah satunya

Sebelumnya, sejak 2000, pada istilah ini dilekatkan “hak” di depan: “Hak Kekayaan Intelektual”, sebagai padanan dari *Intellectual Property Right*.¹⁰ Sebelumnya lagi, setidaknya mulai 1994, padanan kata yang digunakan untuk istilah *Intellectual Property Right* adalah “Hak atas Kekayaan Intelektual”,¹¹ dan sebagian penstudi, dengan alasan kepraktisan dalam pengucapan, tetap memakainya hingga saat ini.¹² Istilah lainnya, yang juga digunakan oleh penstudi bidang ini sejak lama dan tetap dipertahankan sekalipun kemudian ada istilah yang dibakukan, ialah “Hak Milik Intelektual”.¹³ Dengan demikian, hari ini, kita menjumpai atau setidaknya mengenali beragam istilah dalam bahasa Indonesia untuk objek atau bidang hukum yang hendak dibahas: kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, dan hak milik intelektual. Keberagaman istilah ini, dan apalagi diikuti dengan pembakuannya yang berubah-ubah, mengindikasikan perkembangan rezim hukum ini di Indonesia masih belum begitu stabil.

Dari berbagai istilah tersebut, karya ini menggunakan secara bersama-

adalah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”.

- 10 Istilah Hak Kekayaan Intelektual resmi dipakai semenjak terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24/M/PAN/1/2000. Istilah ini digunakan untuk menamai instansi yang menangani masalah kekayaan intelektual: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- 11 Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Setelahnya, istilah ini juga dijumpai pada Undang-Undang Hak Cipta 1997, Undang-Undang Paten 1997, dan Undang-Undang Merek 1997. Pada perkembangannya, sesudah dikonsultasikan ke Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan pakar bahasa Prof. Anton Moeliono (Juni 2000), kata “atas” dihilangkan, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang umumnya—terlebih dalam istilah—tidak menyertakan kata depan semacam “atas” atau “dari” atau “untuk”, misalnya “Polisi Perairan” dan bukan “Polisi untuk Perairan”, “Polisi Wanita” dan bukan “Polisi untuk/dari Kaum Wanita”, dan “Presiden Republik Indonesia” dan bukan “Presiden dari Republik Indonesia”. Lihat: A. Zen Umar Purba, “Hak Kekayaan Intelektual & Persaingan Usaha: Ikhtisar Tiga UU Baru HaKI,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31, edisi khusus (2001), hlm. 85-6.
- 12 Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 7-8.
- 13 Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (Bandung: PT Eresco, cetakan dua, 1995); Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek* (Jakarta: Akademika Pressindo, cetakan dua, 1990).

sama istilah berikut untuk kebutuhan berbeda: “kekayaan intelektual”, “hak kekayaan intelektual”, dan “hukum kekayaan intelektual”. Istilah kekayaan intelektual, yang dipakai secara bergantian dengan “karya intelektual”, digunakan untuk menyebut objek yang termasuk sebagai ‘kekayaan’ atau ‘karya’ intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual digunakan bila hendak menekankan keberadaan atau ketersediaan hak tertentu dalam penggunaan suatu karya intelektual. Istilah hukum kekayaan intelektual digunakan dalam kebutuhan mengidentifikasi dan menyebut rezim atau bidang hukum yang mengakomodasi dan mengembangkan perlindungan terkait hak-hak pada suatu karya intelektual. Untuk itu, penting memperjelas objek kekayaan atau karya dalam kekayaan intelektual, juga hak-hak yang tersedia atau dilekatkan padanya.

Sebagaimana asal katanya, “kekayaan intelektual” mengandung dua unsur komplementer dalam menentukan klasifikasi sekaligus batasan objek apa saja yang tercakup di dalamnya. Pertama, kekayaan, berarti mengategorikan objek bidang ini sebagai sebuah kekayaan atau properti, dan karena itu tentu saja *berharga* sehingga disebut kekayaan. Kedua, intelektual, berarti objek bidang ini melibatkan suatu aktivitas intelektual manusia, dalam hal ini objek tersebut dihasilkan—dalam arti diciptakan atau ditemukan—dari kegiatan intelektual manusia. Bila digabung, maka dua kata ini secara harfiah mengandung arti suatu kekayaan yang berupa atau dihasilkan dari kegiatan intelektual manusia.

Dalam rumpun kekayaan, istilah kekayaan intelektual menunjukkan suatu kategori tersendiri dan baru berkenaan dengan kekayaan atau properti dalam suatu masyarakat. Kekayaan intelektual merupakan kategori yang terpisah dan berbeda dari kategori kekayaan atau properti yang sebelumnya secara tradisional telah dikenali dalam masyarakat. Apa saja yang tergolong dalam kekayaan intelektual, dan di mana pula perbedaannya dibanding kategori kekayaan yang tradisional, mendorong karya ini untuk membahasnya secara ontologis.¹⁴

14 Ontologi adalah suatu studi tentang apa yang ada. Ia menyoal apa hakikat yang dikaji, ditelaah, atau dipelajari. Lihat: Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Logic and Ontology,” <https://plato.stanford.edu/entries/logic-ontology/>, 4/10/2004, revisi terbaru 13/3/2023; Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cetakan 22, 2010), hlm. 61-3.

Secara tradisional, apa yang disebut dan dikategorikan sebagai kekayaan merujuk pada sesuatu yang berdimensi fisik atau berwujud (*tangible*). Tanah, rumah, kendaraan, adalah contoh yang paling umum. Dalam berbagai kajian ontologis, model kekayaan tradisional ini disebut sebagai 'kepemilikan token' (*ownership of tokens*). Sebaliknya, kekayaan intelektual merujuk pada berbagai kekayaan yang dihasilkan berdasarkan kegiatan intelektual manusia, dan sekalipun tetap memiliki dimensi fisik atau wujud, kepemilikannya bukan pada dimensi fisiknya melainkan pada kontrol dalam penggunaannya dan diidentifikasi sebagai tidak berwujud (*intangible*). Sebagai contoh: hak cipta buku, paten suatu penemuan, merek dagang. Buku, produk, dan tanda pada produk, tentu saja adalah sesuatu yang berdimensi fisik, yang berarti token. Tapi bukan di situ letak kepemilikannya, melainkan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak buku, memproduksi suatu penemuan, dan menggunakan tanda pada suatu produk. Model kekayaan ini secara ontologis dikategorikan 'kepemilikan jenis' (*ownership of types*).

Kepemilikan token dan kepemilikan jenis berbeda dalam banyak hal. Objek kepemilikan token yang terdiri dari benda-benda berwujud, pada dasarnya adalah barang saingan (*rival goods*), dalam arti penggunaannya oleh seseorang dapat mengganggu orang lain. Misalnya, Anda tidak bisa mengendarai sepeda atau mobil Anda jika saya meminjamnya. Mobil dan sepeda juga mengalami degradasi karena penggunaan: semakin banyak mobil dikendarai, semakin cepat suku cadangnya aus. Berkebalikan, kekayaan intelektual yang termasuk dalam kepemilikan jenis bukanlah barang saingan (*nonrival goods*). Seseorang menyanyikan lagu sama sekali tidak mengganggu orang lain yang menyanyikannya. Konstruksi intelektual semacam itu juga tidak, kecuali dalam keadaan luar biasa, mengalami degradasi karena penggunaan berlebihan: sebanyak mungkin orang dapat menyanyikan lagu tertentu tanpa merusak lagunya. Jenis tidak aus atau terdegradasi karena semakin banyak token yang dibuat.¹⁵

Secara normatif, kepemilikan jenis memiliki implikasi berbeda dari token. Semua kepemilikan pada dasarnya memberi hak kepada pemiliknya untuk melakukan tindakan apapun terhadap objek miliknya

15 James Wilson, "Ontology and the Regulation of Intellectual Property," *The Monist* 93, 3 (2010), hlm. 451.

sekaligus mengecualikan pihak lain dalam penggunaannya. Namun, tindakan pengecualian ini tidak sama antara kepemilikan token dan jenis: jenis jauh lebih sulit untuk dikecualikan dibanding token. Sebidang tanah tertentu dapat dipagari, dan sepeda dapat dikunci dalam gudang, tetapi lebih sulit untuk membuat ide menjadi eksklusif. Karena itu, kepemilikan jenis menyandarkan perolehan haknya pada instrumen legislasi, dan dengan itu bisa mengecualikan penggunaannya oleh pihak lain tetapi dalam durasi yang terbatas. Karena durasinya terbatas, impikasinya, melakukan suatu tindakan yang sama, seperti menggunakan formula tertentu untuk pembuatan obat, akan memiliki status hukum berbeda tergantung pada apakah obat tersebut masih dalam masa paten atau tidak.¹⁶

Sampai di sini dapat ditegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang berupa atau berasal dari aktivitas intelektual manusia. Kekayaan ini, karena merupakan karya yang dihasilkan dari kegiatan intelektual, bisa juga disebut dengan *karya intelektual*.¹⁷ Secara ontologis, objek kekayaan ini meliputi sesuatu yang abstrak atau tidak berwujud berupa ide-ide dari aktivitas intelektual manusia yang telah dituangkan dalam ciptaan, penemuan, atau produk tertentu. Karena itu, sekalipun tidak berwujud, objek dalam kekayaan intelektual tetaplah memiliki dimensi wujud, sebab ide-ide kreatif dan inventif tersebut pada akhirnya harus termanifestasikan dalam wujud tertentu meski tidak harus berupa perangkat keras.

Pada perkembangannya, istilah kekayaan intelektual tidak saja digunakan untuk menyebut objek kekayaan atau karya dalam kategori ini, tetapi juga meliputi hak-hak yang terkandung di dalamnya. Dikatakan di sini, kekayaan intelektual merupakan hak hukum berkenaan dengan hasil kegiatan intelektual manusia. Paling tidak ini terlihat dari definisi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan ASEAN. WIPO, sebuah badan khusus dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengemban tugas mempromosikan dan mengembangkan

16 Wilson, "Ontology and the Regulation of Intellectual Property," hlm. 455-6.

17 Peraturan di Indonesia pada mulanya menyebut hasil kegiatan intelektual manusia ini sebagai 'karya intelektual', misalnya dalam Undang-Undang Paten Tahun 1989 dan Undang-Undang Merek Tahun 1992. Namun, sejak 1997, dalam banyak undang-undang digunakan kata 'kekayaan intelektual'.

perlindungan kekayaan intelektual, mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai ‘hak hukum yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni’.¹⁸ ASEAN, organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, dalam buku pegangannya mengartikan kekayaan intelektual sebagai ‘seperangkat hak eksklusif yang diberikan (*granted*) atau diakui (*recognised*) oleh otoritas negara kepada pencipta ide-ide’.¹⁹ Dua definisi ini secara jelas menyebutkan bahwa istilah ‘kekayaan’ itu berkenaan dengan ‘hak hukum’, dan karena itu sekalipun tanpa didahului kata ‘hak’ yang berarti ‘hak kekayaan’, pada ‘kekayaan’ sebetulnya telah terkandung suatu hak hukum. Namun begitu, karya tulis ini dalam beberapa kesempatan tetap mengimbuhnya dengan hak, sebatas penegasan akan keberadaan hak di sana.

Secara kategoris, kekayaan intelektual terbagi dan dibedakan ke dalam dua kategori besar: hak cipta dan hak milik perindustrian—terkadang disebut juga hak kekayaan industri. Semua penulis, juga perjanjian internasional yang mewadahnya, pada umumnya mengategorikan kekayaan intelektual ke dalam dua kelompok ini. Namun demikian, relatif tidak diperoleh penjelasan yang memadai mengapa harus dibagi ke dalam dua kelompok tersebut, kecuali yang disampaikan dengan sangat baik oleh Tamotsu Hozumi. Menurut Hozumi, pembedaan ini bisa dijelaskan melalui karya budaya, suatu karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Sebagai ekspresi kreatif pikiran atau perasaan manusia, karya budaya bisa langsung *menyentuh* pikiran dan hati mereka yang membaca, melihat, atau mendengarnya. Ekspresi semacam ini dapat memengaruhi pikiran atau emosi orang lain. Pikiran atau emosi yang terpengaruhi ini tidak selalu indah atau nyaman, terkadang juga membuat kita menjadi murung, tertekan, dan merenung. Karya atau ekspresi semacam itu dapat dijumpai pada semua bentuk sastra seperti novel, puisi atau naskah,

18 World Intellectual Property Organization (WIPO), *WIPO Intellectual Property Handbook* (Geneva: World Intellectual Property Organization, edisi dua, reprint-ed, 2008), hlm. 3.

19 ASEAN, *Handbook on IP Commercialisation – Strategies for Managing IPRs and Maximising Value* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2019), hlm. 1.

dan bentuk-bentuk ekspresi visual dan audio seperti lukisan, musik, dan film, serta hasil penelitian ilmiah yang kompleks.²⁰

Karya budaya tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti mesin dan teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi. Karena itu, hak-hak hukum yang melindungi mesin dan teknologi terpisah dari hak cipta, melainkan pada hak kekayaan industri.²¹ Yang termasuk dalam rumpun hak kekayaan industri adalah paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

C. Iktikad Baik sebagai Syarat Perolehan Hak dalam Peraturan Hukum Kekayaan Intelektual

Dalam realitas yuridis, iktikad baik sebagai syarat perolehan hak kekayaan intelektual dijumpai secara eksplisit dalam peraturan hukum merek dan tidak pada bidang lainnya. Dalam pandangan awal dan awam, ini bisa mengesankan iktikad baik dalam hukum kekayaan intelektual “hanya” diperlukan dalam merek dan tidak pada bidang lainnya. Kesan demikian perlu diperiksa lebih lanjut, dan pada bagian ini pemeriksaan dilakukan pada merek, hak cipta, dan paten.

1. *Iktikad Baik dalam UU Merek: Eksistensi, Makna, dan Kriteria*

Pemeriksaan iktikad baik dalam hukum merek di Indonesia hanya dilakukan pada undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Penegasan ini perlu diberikan, karena sebelum undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, di negeri ini pernah pula berlaku peraturan tentang merek yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu Reglement Industriele Eigendom 1912. Beleid ini setelah Indonesia merdeka masih “dianggap” berlaku berdasarkan

²⁰ Tamotsu Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook, Buku Panduan Hak Cipta Asia*, terj. Masri Maris (Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia dan Asia/Pacific Cultural Center for UNESCO, 2006), hlm. 2-3.

²¹ Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook*, hlm. 2-3.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Namun demikian, peraturan ini diragukan apakah betul-betul berlaku pasca-kemerdekaan Indonesia, dan ditambah ketidaktercukupan bahan berkenaan dengannya,²² maka pemeriksaan tidak akan menjangkau peraturan tersebut. Karena itu, pemeriksaan ini akan menjangkau lima undang-undang merek yang pernah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1997), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek 2001), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016). Yang disebut terakhir, yaitu UU Merek 2016, merupakan yang berlaku pada saat ini.

UU Merek 1961, yang merupakan pertama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, dan ini bukan hanya pada merek tetapi juga bidang kekayaan intelektual secara keseluruhan, diundangkan pada 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku sebulan setelahnya. Dari segi nomenklatur, UU ini tampak paling berbeda dibanding UU setelahnya, karena memakai judul “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”. Perbedaan ini sebetulnya tidak mempunyai arti atau nilai yuridis,²³ dan karena itu pada UU setelahnya hanya digunakan judul UU tentang Merek.

Dalam UU Merek 1961, hak merek dimaksudkan sebagai—sekalipun tidak disebutkan sebagai arti hak merek itu sendiri— “hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang

22 Se jauh ini tampaknya tidak tersedia terjemahan Reglement Industriele Eigendom 1912 dalam bahasa Indonesia. Lazimnya, peraturan warisan kolonial yang betul-betul berlaku karena diadakan oleh Aturan Peralihan Konstitusi memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia, sekalipun terjemahan tersebut dilakukan oleh individu-individu dan bukan pula resmi. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Pidana, KUH Dagang, dan UU Hak Cipta Auteurswet 1912.

23 Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan tiga, 1989), hlm. 23. Lihat juga: R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek* (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan dua, 1984), hlm. 9, yang dalam kaitan ini lebih cenderung untuk menggunakan “merek pabrik” daripada “merek perusahaan”.

hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain”. Hak khusus ini diberikan kepada barangsiapa yang pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia. Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.²⁴ Dengan ketentuan ini jelas terlihat bahwa UU Merek 1961 menganut sistem perlindungan pada “pemakai pertama” (*first to use*), bahwa mereka yang pertama kali menggunakan merek di pasar yang diberi perlindungan hukum. Sistem ini biasa dibedakan dari “pendaftar pertama” (*first to file*), bahwa hak atas merek diberikan kepada mereka yang pertama kali mendaftarkan.²⁵ Dalam kategorisasi berbeda, perlindungan yang muncul disebabkan oleh pemakaian pertama disebut sebagai “sistem deklaratif”, yang dibedakan dari “sistem konstitutif” atau “sistem atributif” yang menekankan perlindungan disebabkan oleh pendaftaran.²⁶

Meski menganut sistem pemakai pertama, UU Merek 1961 juga mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran. Dalam soal pendaftaran ini, mereka yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama, terkecuali terbukti sebaliknya. Ini berarti, pihak pendaftar dianggap sebagai pemakai pertamanya. Dengan begitu, kekuatan pendaftaran merek adalah untuk memberikan suatu “dugaan hukum” (*rechtsvermoeden*) tentang pemakaian pertama.²⁷

Secara substantif, UU ini mengatur syarat-syarat tertentu sehingga suatu merek dapat diterima pendaftarannya. Pertama, tanda yang digunakan sebagai merek (saat itu tanda dalam rumusan pasal disebut ‘lukisan atau perkataan’) tidak menjadi milik umum atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.²⁸ Kedua, tanda yang digunakan harus mempunyai daya pembedaan. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda ialah tanda yang hanya terdiri atas angka-angka dan huruf-

24 Pasal 2 ayat 1 UU Merek 1961.

25 WIPO, *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017), hlm. 29.

26 Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, hlm. 67-8.

27 Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, hlm. 18.

28 Pasal 5 ayat 1 UU Merek 1961.

huruf, serta kata-kata yang mengandung keterangan (waktu, tempat, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga, dan berat).²⁹ Ketiga, tanda tersebut tidak boleh mengandung atau menyerupai bendera dan lambang negara; lambang, nama, singkatan lembaga internasional; dan lambang badan pemerintah daerah, kecuali atas persetujuan yang berhak.³⁰ Keempat, tanda tersebut bukan merupakan tanda pengesahan atau jaminan resmi dari suatu badan pemerintah, kecuali atas persetujuan yang berhak.³¹ Kelima, tanda tersebut tidak boleh mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain.³²

Merek yang terdaftar selanjutnya dilindungi untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal dicatat dalam Daftar Umum. Jangka waktu ini dapat diperbarui secara terus-menerus, namun harus diajukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.³³ Sekalipun terdaftar, merek juga bisa kehilangan (dalam UU disebut hapus) kekuatan hukum dari suatu pendaftaran, yaitu karena permohonan dari orang yang namanya tercatat; merek tidak digunakan dalam enam bulan setelah pendaftaran; merek tidak digunakan lebih dari tiga tahun; berakhirnya jangka waktu; dan dinyatakan batal oleh pengadilan.³⁴

Sampai di sini tidak ditemukan pokok bahasan karya ini, yaitu iktikad baik, digunakan dalam rumusan pasal UU Merek 1961 sebagai bagian syarat perolehan hak merek. Namun demikian, jika penelusuran tidak dibatasi pada rumusan pasal tetapi juga penjelasannya, maka sebetulnya dijumpai ketentuan iktikad baik dalam UU Merek 1961. Pada paragraf sembilan Penjelasan Umum disebutkan, “Juga dengan sendirinya tidak akan didaftarkan apabila merek itu nyata-nyata dipergunakan dengan **itikad tidak baik**”.³⁵ Ini berarti pendaftaran suatu merek harus pula disertai dengan iktikad baik.

Perumusan iktikad baik dalam UU Merek 1961 ini menarik,

29 Pasal 5 ayat 2 angka 1 UU Merek 1961.

30 Pasal 5 ayat 2 angka 2 UU Merek 1961.

31 Pasal 5 ayat 2 angka 3 UU Merek 1961.

32 Pasal 9 ayat 1 UU Merek 1961.

33 Pasal 7 ayat 1, Pasal 18 ayat 1 huruf d, dan penjelasan umum UU Merek 1961.

34 Pasal 18 ayat 1 UU Merek 1961.

35 Penekanan cetak tebal oleh penulis.

setidaknya dalam dua segi. Pertama, ia menggunakan rumusan negatif dari iktikad baik, yaitu iktikad tidak baik. Oleh karena itu, penting untuk diperjelas apakah dua frasa ini, iktikad baik dan iktikad tidak baik, merupakan frasa yang ditujukan pada akun yang sama, dalam arti iktikad baik menunjukkan bahwa itu bukan iktikad tidak baik, dan sebaliknya, iktikad tidak baik menunjukkan bahwa itu bukan iktikad baik.

Secara teoretis, perihal iktikad baik dalam rumusan positif (iktikad baik) dan negatif (iktikad tidak baik, iktikad buruk) diberi penjelasan oleh Robert S. Summers melalui doktrin “pengecualian” (*excluder*). Bagi Summers, iktikad baik merupakan frasa tanpa makna umum atau makna positif tersendiri, sehingga tidak dapat diberi rumusan arti dan makna positifnya secara tepat. Untuk memperoleh makna yang terkandung di dalamnya, perlu dilihat dari fungsinya sebagai pengecualian, bahwa iktikad baik dimaksudkan untuk mengesampingkan berbagai bentuk iktikad buruk yang heterogen. Dengan kata lain, iktikad baik hanya bisa dipahami melalui rumusan negatifnya, yaitu iktikad buruk. Karena itu, doktrin “pengecualian” dalam iktikad baik menghendaki agar dibuat daftar yang dikecualikan dari iktikad baik.³⁶

Dengan mengikuti doktrin pengecualian dari Summers, maka rumusan iktikad tidak baik yang digunakan dalam penjelasan UU Merek 1961 bisa mendapatkan penjelasan akademik. Namun demikian, bila konsisten dengan doktrin pengecualian, rumusan dalam penjelasan UU Merek 1961 juga tampak kurang tepat. Sebab, dalam doktrin pengecualian, frasa yang digunakan sesungguhnya tetaplah dalam rumusan positifnya yaitu iktikad baik. Dalam upaya memahami iktikad baik itu, disebabkan bagi Summers tidak ada rumusan dan makna positifnya, maka diberi penjelasan melalui apa saja yang dikecualikan dari iktikad baik, yang ini disebut dengan iktikad buruk. Jadi, iktikad buruk atau tidak baik justru digunakan untuk memberi penjelasan terhadap frasa iktikad baik. Pada UU Merek 1961, di mana akun ini dijumpai dalam bagian penjelasan umum, frasa yang digunakan justru rumusan negatif dengan tanpa penjelasan lebih lanjut atau daftar berbagai iktikad buruk tersebut.

36 Robert S. Summers, “General Duty of Good Faith—Its Recognition and Conceptualization,” *Cornell Law Review* 67, 4 (1982), hlm. 819-20; Summers, “‘Good Faith’ in General Contract Law,” *Virginia Law Review* 54, 2 (1968), hlm. 201-2.

Kedua, model perumusan iktikad (tidak) baik dalam UU Merek 1961 juga menarik karena letaknya dalam penjelasan umum dan bukan rumusan pasal. Karena itu, penting diperjelas kedudukan dan kekuatan hukum dari penjelasan. Menurut Maria Farida Indrati, penjelasan merupakan interpretasi resmi atau autentik dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu dalam mengetahui maksud dan latar belakang pembentukannya, serta menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Secara umum penjelasan undang-undang dibagi ke dalam penjelasan umum dan penjelasan rumusan pasal atau ayat. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara ringkas dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh. Sedangkan penjelasan rumusan pasal atau ayat berisi penjelasan setiap pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan; namun beberapa pasal atau ayat dianggap tidak memerlukan penjelasan.³⁷

Pada soal iktikad (tidak) baik dalam UU Merek 1961, dikarenakan letaknya pada penjelasan umum dan tidak pula termasuk materi muatan pasal atau ayat, maka dapat dikatakan ia menjadi bagian yang melingkupi secara umum keseluruhan dari UU Merek 1961. Dalam kajian normativitas hukum, perihal yang umum ini, yang bisa menjadi bagian dari landasan paling luas atau pikiran dasar yang umum sifatnya, dikategorikan sebagai *asas hukum*. Iktikad baik dalam konteks UU Merek 1961, yang ditemukan dalam penjelasan umum dan tidak dalam rumusan pasal atau ayat, bisa dikategorikan sebagai asas hukum, bahwa iktikad baik menjadi landasan dan dasar dalam perlindungan merek, sehingga perlindungan hanya diberikan kepada pendaftar dan pemakai yang beriktikad baik.

Dari UU Merek 1961, pemeriksaan iktikad baik dalam merek dilanjutkan ke UU Merek 1992. Dari strukturnya, UU ini dibanding pendahulunya terlihat kompleks dalam arti lebih banyak, yaitu terdiri

37 Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 144-8. Lihat juga Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, hlm. 133-4, namun uraiannya lebih pada penjelasan pasal atau ayat.

dari 90 pasal beserta penjelasannya. Nomenklatur yang digunakan terbatas pada merek, dan tidak perlu membedakan merek perusahaan dan perniagaan sebagaimana yang sebelumnya, karena perbedaan ini memang tidak bernilai yuridis.

Beberapa perubahan penting dalam UU Merek 1992 dibanding UU terdahulu adalah soal perubahan prinsip perolehan hak atau perlindungan. Apabila sebelumnya perlindungan diberikan karena pemakaian pertama (*first to use*) atau berdasarkan prinsip deklaratif, dan pendaftaran hanya memberikan suatu dugaan hukum sebagai pemakai pertama, maka kini perlindungan diberikan karena pendaftaran (*first to file*) atau berdasarkan prinsip konstitutif.³⁸ Perubahan prinsip perlindungan ini tidak lepas dari kelemahan sistem deklaratif, di mana pendaftaran hanya memberi dugaan hukum, dan karena itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dengan prinsip atau sistem konstitutif, maka akan lebih menjamin kepastian hukum.³⁹

UU Merek 1992 juga memperluas tanda yang dapat dijadikan sebagai merek. Kini, tanda yang menjadi merek meliputi 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. Sebelumnya, tanda ini hanya berupa lukisan atau kata, bahkan tanda yang hanya terdiri dari huruf-huruf dan angka-angka termasuk yang dikecualikan.

Perubahan lainnya berkenaan dengan syarat pendaftaran. Paling utama, UU ini menekankan bahwa “Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang **beritikad baik**”.⁴⁰ Perihal ini, karena menjadi pokok bahasan karya ini, nanti akan dijelaskan lebih jauh. UU ini juga mengatur merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu bila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; tidak

38 Pasal 3 UU Merek 1992: “Hak atas merek adalah hak khusus yang **diberikan** Negara kepada **pemilik merek yang terdaftar** dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”. [penekanan cetak tebal dari penulis]

39 Penjelasan umum UU Merek 1992. Lihat juga: Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1-5.

40 Pasal 4 ayat 1 UU Merek 1992. Penekanan cetak tebal dari penulis.

memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Pendaftaran juga akan ditolak bila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas;⁴¹ merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.⁴²

Sebagian besar syarat-syarat tersebut sebetulnya telah diatur pula dalam UU terdahulu, namun sebagian lagi memang baru diperkenalkan sekarang. Selain iktikad baik, UU ini juga memperkenalkan syarat nama orang terkenal dan merek terkenal, berkenaan dengan negara diperluas sehingga meliputi juga nama, simbol atau emblem, juga tanda yang bersinggungan dengan ciptaan orang lain. Dalam UU ini juga mulai diberlakukan kelas merek untuk membedakan jenis berbagai barang dan jasa.

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, ketentuan tentang iktikad baik perlu dijelaskan lebih lanjut, bagaimana eksistensi, makna dan tolok ukurnya. Pertama, perlu untuk menelusuri sehingga ketentuan iktikad baik ini muncul dalam rumusan pasal. Ini jelas terbilang baru, karena pada UU sebelumnya iktikad baik hanya ada pada bagian penjelasan umum, sementara dalam UU yang sekarang sebagai rumusan pasal. Sekalipun baik rumusan pasal maupun isi penjelasan umum adalah sama-sama bagian dari suatu undang-undang, keduanya memiliki kedudukan dan sifat normatif yang berbeda. Penjelasan, terutama pada penjelasan

41 Pasal 6 ayat 1 UU Merek 1992.

42 Pasal 6 ayat 2 UU Merek 1992.

umum, lebih mengungkapkan ikhtisar yang melatarbelakangi dan mendasari pembentukan suatu undang-undang beserta asas-asas dan pokok-pokok yang terkandung dalam suatu undang-undang. Di sisi lain, rumusan pasal mengandung ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit hendak diberlakukan melalui suatu undang-undang. Pada UU Merek 1992, karena muncul secara eksplisit dalam rumusan pasal, maka iktikad baik dengan begitu menjadi bagian dari norma hukum konkret.

Munculnya norma hukum konkret 'iktikad baik' dalam UU Merek 1992 bisa ditelusuri melalui berbagai persiapan yang mendahului pembentukan UU ini. Salah satu persiapan penting dalam pembentukan UU Merek 1992 adalah seminar hukum atas merek di Jakarta pada 16-18 Desember 1977 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Dalam seminar ini, berkenaan dengan iktikad baik dalam pendaftaran merek, kertas kerja yang disampaikan oleh pengacara Sudargo Gautama menarik untuk dipelajari, dan terbukti menjadi salah satu poin kesimpulan seminar. Ia mengemukakan, persoalan-persoalan merek selalu melintasi tapal batas-batas nasional, karenanya bersifat internasional. Dalam kaitan itu ia menyebut dua kasus penting dalam perkembangan hukum merek di Indonesia, yaitu "Tancho" (1971) dan "YKK" (1972). Dalam dua perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemilik merek terkenal harus diberikan perlindungan hukum. Sekalipun perlindungan hukum menurut ketentuan UU Merek diberikan kepada siapa yang memakainya pertama, atau telah mendaftarkan dengan anggapan diduga sebagai pemakai pertama, semua itu hanya berarti sebagai seorang pemakai yang beriktikad baik. Putusan ini bagi Sudargo sejalan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris, baik teks London 1934 maupun Stockholm 1967, bahwa negara peserta dapat menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan belaka dari merek terkenal. Bahkan, permintaan pembatalan atau larangan pemakaian merek yang telah terdaftar atau dipakai dengan iktikad buruk menurut Konvensi Paris tidak dibatasi jangka waktu. Ketentuan semacam ini bila dimasukkan ke dalam perbaikan UU yang ada, tentu akan membawa lebih banyak ketenangan dan kebermanfaatn bagi kegiatan usaha dalam rangka pembangunan

ekonomi dan industri, dan dalam pergaulan internasional, akan menjaga martabat negara kita.⁴³

Talas Sianturi, pengacara yang membahas kertas kerja Sudargo, sependapat dan sepenuhnya mendukung agar hukum merek nasional disempurnakan. Di antara penyempurnaan yang diberi penekanan oleh Talas, ialah soal pendirian Mahkamah Agung dan penerimaan konvensi-konvensi internasional di bidang merek. Dalam bahasa Talas dikatakan, “alangkah baiknya bila pendirian Mahkamah Agung yang terpuji dalam jurisprudensi itu segera diawetkan dalam perundang-undangan merek”, sehingga peraturan hukum tidak selalu ketinggalan dari kenyataan-kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁴ Kata-kata Talas ini ternyata dipakai dalam laporan hasil seminar, yang pada poin 12 disebutkan “Pengawetan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perundang-undangan yang disempurnakan”.

Menyimak seminar tersebut, terutama yang berasal dari kertas kerja Sudargo, menjadi penting untuk memeriksa dua kasus yang disinggunginya, yaitu Tancho dan YKK. Namun karya ini hanya membahas perkara Tancho yang memang berkenaan dengan iktikad baik, sedangkan perkara YKK, sekalipun penting bagi perkembangan hukum merek, tidak turut dibahas di sini karena kaidah hukumnya bukan pada iktikad baik melainkan huruf-huruf yang berupa singkatan yang dapat menjadi merek karena sudah terkenal dan juga persamaan merek. Pada perkara Tancho, kasus bermula dari terdaftarnya 12 merek Tancho oleh

43 Sudargo Gautama, “Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang Merek,” bahan Seminar Hukum atas Merek, diselenggarakan BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 16-18 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978, hlm. 68-83. Sekalipun ada kesesuaian dan kemungkinan menjadikan Pasal 6bis Konvensi Paris sebagai bagian pertimbangan dalam putusan pembatalan merek “Tancho”, hal itu menurut R.M. Suryodonongrat tidaklah dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebab ada kekhawatiran justru akan menimbulkan kesulitan berhubung Konvensi Paris belum dijadikan undang-undang. Karena itu, Mahkamah Agung disebut Suryodiningrat memilih jalan aman dengan mempergunakan asas hukum “iktikad baik” dan “iktikad buruk”. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, hlm. 31.

44 Talas Sianturi, “Pembahasan Kertas Kerja: Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang Merek,” bahan Seminar Hukum atas Merek, diselenggarakan BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 16-18 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978, hlm. 170.

Wong A Kiong (Ong Sutrisno), yang menamakan dirinya direksi Firma Tokyo Osaka Company, di Jakarta pada 1966-1967. PT Tancho Indonesia Co. Ltd., yang merupakan Perusahaan joint ventura antara Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd) di Jepang dan N.V. The City Factory di Jakarta, menggugat Wong A Kiong di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971-G. Tancho Kabushiki Kaisha sendiri telah mendaftarkan mereknya di Singapura, Filipina, dan Hongkong pada 1961, dan di tahun itu pula sebetulnya berbagai produk Tancho Kabushiki Kaisha telah dikenal di Indonesia sekalipun belum terdaftar karena beberapa pedagang mengimpornya. Namun gugatan ini dikalahkan oleh pengadilan.⁴⁵

Dalam kasasi perkara No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, hakim memenangkan Tancho Indonesia. Dalam pertimbangannya hakim mengemukakan, tujuan UU Merek untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, perlu dicapai dengan menertibkan **kepatutan** di dalam lalu lintas perdagangan. Untuk itu hakim harus bersikap keras terhadap “segala macam usaha yang mengandung itikad yang tidak baik untuk meniru merek dagang orang lain baik dalam maupun luar negeri”.⁴⁶

Dalam perkara Tancho, itikad buruk dari Tokyo Osaka Company untuk meniru merek kepunyaan orang lain terlihat jelas, karena selain merek yang terdaftar mempunyai persamaan keseluruhannya dengan milik Tancho Kabushiki Kaisha, juga diketahui dalam merek tergugat dicantumkan kata-kata “Trade Marks Tokyo Osaka Co”, yang menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri padahal bukan, dan terlebih yang demikian itu dalam produk penggugat justru tidak dicantumkan. Karena itu, menurut hakim,

45 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 521/1971-G ini dapat dibaca pada Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), hlm 24-35. Hakim yang mengadili perkara ini adalah Mohamad Soemadijono (disebut ketua, dan tidak disebut anggotanya).

46 Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 ini dapat dibaca pada Gautama dan Winata, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, hlm 1-23. Hakim yang mengadili perkara ini adalah R. Subekti sebagai ketua, dan D.H Lumbanradja dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja sebagai anggota.

“...sesuai dengan maksud Undang-Undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai tersebut maka perkataan “pemakai pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai **“pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik)”** sesuai asas-hukum, bahwa **perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad buruk.**” [penekanan cetak tebal dari penulis]

Putusan perkara Tancho ini menjadi penting bagi perkembangan hukum merek dalam kaitannya dengan iktikad baik. Pertama, pada putusan ini untuk pertama kalinya iktikad baik mengemuka dalam perkara merek, dan ini digunakan oleh hakim yang mengadili. Penggugat sendiri, baik dalam gugatan asli atau awal maupun kasasi, tidak pula menyinggung tentang iktikad baik. Pada permohonan kasasi, penggugat memang menyebut tindakan Tokyo Osaka Company mendaftarkan merek Tancho sebagai “persaingan yang tidak jujur dalam perdagangan dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum”, yang bisa saja ketidakjujuran ini dipahami sebagai iktikad buruk. Dalam putusan ini, iktikad baik digunakan oleh hakim untuk memperjelas prinsip perlindungan merek yang berlaku saat itu yang didasarkan pada pemakaian pertama, sehingga kini pemakai pertama harus dalam satu rangkaian dengan iktikad baik—‘pemakai pertama yang beritikad baik’.

Kedua, putusan tersebut dalam pembacaan hari ini dapat pula dikategorikan sebagai putusan progresif.⁴⁷ Ini disebabkan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara Tancho tidak hanya bersandarkan pada

47 Hukum progresif merupakan gagasan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menunjukkan suatu cara berhukum yang menyeimbangkan antara teks hukum beserta logikanya yang kaku dan kenyataan masyarakat yang dinamis beserta tujuan-tujuan sosial yang menyertainya. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 134-5. Namun, menarik untuk disampaikan, sekalipun gagasan hukum progresif secara akademik baru dikembangkan belakangan (pertama kali dikemukakan Satjipto pada 2002), frasa ini telah pula mengemuka sejak lama. Misal, dalam mengomentari putusan-putusan terkait merek-merek terkenal, Insan Budi Maulana mengategorikan hakim-hakim agung ke dalam dua kategori: hakim yang bersedni pada kepastian hukum dan hakim yang bersifat progresif. Hakim yang bersifat progresif ini merupakan hakim yang tidak sekadar membaca undang-undang, tetapi juga memperhatikan fakta sosial dan *moral justice*, dan dalam urusan merek disebut ‘masalah-masalah moral dan etika dalam berniaga’. Hakim yang demikian itu memberikan keadilan yang didasarkan pada hukum dan moral. Lihat Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 59-61.

apa yang eksplisit tercantum dalam rumusan pasal-pasal UU Merek, bahwa perlindungan merek diberikan kepada pemakai pertama, dan terkecuali sebaliknya, mereka yang terdaftar diduga sebagai pemakai pertama. Melampaui ketentuan yang tertulis, Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan menggali lebih jauh pada asas hukum bahwa ‘perlindungan diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak kepada orang yang beiktikad buruk’. Itu sebab, “pemakai pertama” masih harus diberi tambahan “yang beriktikad baik”. Sekalipun dalam UU Merek 1961 iktikad baik dalam rumusan negatifnya (iktikad tidak baik) ditemukan dalam penjelasan umum, hakim tidak pula menyinggungkannya. Meski begitu, karena di atas disebut bahwa penjelasan umum sebagai bagian yang memuat antara lain asas-asas hukum, maka kalaupun putusan perkara Tancho ini dikaitkan dengan itikad tidak baik dalam penjelasan umum, maka putusan tersebut berarti menggali prinsip-prinsip perlindungan merek sampai pada asas-asasnya termasuk yang terdapat pada penjelasan umum.

Hanya saja, pembacaan seperti ini tampaknya terlalu asumtif, karena dalam isi putusan tidak pula menyinggung penjelasan umum dalam UU Merek, atau setidaknya prinsip atau asas dalam perlindungan merek. Malahan, dibanding menyatakan putusan demikian itu menggali pada prinsip-prinsip hukum merek, akan lebih beralasan jika menyatakan penggalian yang demikian itu bahkan lebih luas lagi yaitu pada asas-asas dalam sistem hukum. Sebabnya ialah dalam putusan disebutkan “sesuai dengan asas-hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak kepada orang yang beriktikad buruk.” Itu berarti, asas iktikad baik tampaknya disebut dalam putusan bukan sebatas dalam kaitan hukum merek, melainkan sistem hukum secara keseluruhan. Ini mirip dengan perkara *Riggs V. Palmer* yang sering dikutip oleh Ronald Dworkin, bahwa penggalian kaidah hukum dilakukan sampai pada dasar-dasar hukum dalam sistem hukum, dan penggalian seperti itu disebut sebagai penggalian kaidah dalam asas hukum.⁴⁸ Karena itu, dengan menggunakan lensa Dworkin, putusan perkara Tancho bisa dibaca sebagai putusan yang didasarkan pada asas hukum.

48 Ronald M. Dworkin, “The Model of Rules,” *The University of Chicago Law Review* 35, 1 (1967), hlm. 23-4.

Sementara itu, bila merujuk teori interpretasi purposif Aharon Barak, maka putusan perkara Tancho bisa dikatakan sebagai putusan berbasis interpretasi purposif. Bagi Barak, interpretasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak diwujudkan oleh teks hukum itu sendiri, dan karena itu disebut purposif. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh teks hukum, maka perlu menyeimbangkan tujuan subjektif dan tujuan objektif dari teks hukum. Tujuan subjektif merupakan tujuan yang ingin diaktualisasikan oleh penulis teks (dalam konteks undang-undang berarti pembentuk undang-undang), yang bisa pula disebut sebagai intensi penulis teks. Sedangkan tujuan objektif merupakan tujuan yang harus diaktualisasikan oleh teks dalam demokrasi, dan karena itu mencerminkan intensi penulis yang wajar dan nilai-nilai fundamental dari sistem hukum.⁴⁹ Pada perkara Tancho, tujuan subjektif tercermin pada tujuan yang ingin diaktualisasikan oleh pembentuk undang-undang, bahwa perlindungan merek diberikan kepada pemakai pertama, dan terkecuali terbukti sebaliknya, mereka yang terdaftar diduga sebagai yang memakainya pertama kali. Di sisi lain, tujuan objektif dari perlindungan merek yang terbaca dari pertimbangan hakim, ialah perlunya soal kepatutan dalam lalu lintas perdagangan dan perlindungan terhadap orang yang beriktikad baik. Dua tujuan tersebut, dalam perkara Tancho bisa diseimbangkan dan disintesisasikan pada pertemuan ‘pemakai pertama’ yang ‘beriktikad baik’, sehingga secara konklusif dapat dikatakan ‘perlindungan hak merek diberikan kepada pemakai pertama yang beriktikad baik’.

Ketiga, putusan perkara Tancho juga mengungkap bila iktikad baik digunakan dalam maknanya sebagai kejujuran. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hakim, bahwa “‘pemakai pertama di Indonesia’ harus ditafsirkan sebagai ‘pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik)’”. Dalam konteks perkara Tancho, perbuatan yang bertentangan dengan kejujuran ditunjukkan dengan ‘meniru merek orang lain secara keseluruhannya’ dan ‘mencantumkan kata-kata yang bisa menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri tempat asal merek yang ditiru’. Dalam kajian konseptual diketahui, iktikad baik dalam

49 Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, terj. Sari Bashi (New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 88-92.

maknanya sebagai kejujuran merupakan iktikad baik dalam dimensinya yang subjektif. Iktikad baik dalam dimensi subjektif sesungguhnya menunjukkan keadaan pikiran subjektif dari orang atau pihak tertentu, bahwa ia mengetahui atau tidak mengetahui fakta atau peristiwa tertentu, dan karena itu berarti suatu kejujuran mengetahui atau tidak. Dalam perkara *Tancho*, tentu saja sulit disanggah bila tergugat “jujur” (tidak) mengetahui keberadaan merek pihak lain yang ditirunya, terlebih dengan persamaan secara keseluruhannya. Demikian pula, sulit dibantah, sekalipun adanya dalam pikiran subjektif, bahwa pencantuman kata-kata “Trade Marks Tokyo Osaka Co” secara “jujur” (tidak) dimaksudkan untuk menimbulkan kesan seakan-akan produk dibuat di luar negeri, padahal bukan.

Uraian berkenaan dengan perkara *Tancho* cukup panjang lebar disampaikan di sini, mengingat perkara inilah yang melatarbelakangi munculnya ketentuan iktikad baik dalam UU Merek 1992 dan bahkan sampai sekarang. Meski demikian, pada bagian ini poin yang ingin dikemukakan tetaplah pada eksistensi iktikad baik dalam peraturan merek, mengingat pada putusan pengadilan nanti di belakang disediakan bahasan tersendiri. Pada UU Merek 1992, kembali ditegaskan, eksistensi iktikad baik muncul dalam rumusan pasal sebagai syarat perlindungan, bahwa merek hanya dapat didaftarkan oleh pemilik merek yang beriktikad baik (Pasal 4 ayat 1). Rumusan pasal ini tidak diberikan penjelasan. Selain itu, dalam perlindungan merek dalam UU Merek 1992, iktikad baik dalam rumusan negatifnya (iktikad tidak baik) muncul pula dalam penjelasan tentang gugatan pembatalan merek yang dapat diajukan tanpa batas waktu karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesesuaian dan ketertiban umum. Dalam penjelasan disebutkan, termasuk dalam pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.

Dengan demikian, praktis secara keseluruhan dalam UU Merek 1992 tidak terdapat penjelasan arti atau makna iktikad baik dan terlebih lagi soal tolok ukurnya. Pada satu sisi, ini mempertegas status normativitas iktikad baik sebagai norma terbuka (*open norm*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Martijn Hesselink, yang dengan begitu berarti ruang

keterbukaannya akan diisi oleh pengadilan.⁵⁰ Pada sisi lain, ini juga memperkuat tesis bahwa ketentuan iktikad baik merupakan ketentuan yang ditujukan pada pengadilan.

Dari UU Merek 1992, kajian iktikad baik dalam hukum merek beralih ke UU Merek 1997. UU ini merupakan UU Merek pertama sejak Indonesia menjadi anggota WTO, dan karena itu sudah bisa diduga isinya akan lebih menyesuaikan pada ketentuan TRIPs. Bagian menimbang dan penjelasan umum UU menegaskan perlunya melakukan penyesuaian pada TRIPs. Salah satu perubahan substantif dalam UU Merek 1997 adalah perluasan perlindungan merek terkenal. Sebelumnya melalui UU Merek 1992, merek terkenal memang sudah dilindungi, sehingga tidak bisa didaftarkan bila suatu merek sama atau menyerupai merek yang sudah terkenal.⁵¹ Namun, yang demikian itu hanya untuk merek yang sejenis. Dalam UU Merek 1997, perlindungan merek terkenal tidak dibatasi pada barang yang sejenis, tetapi juga menjangkau barang-barang yang tidak sejenis.⁵²

Perluasan perlindungan merek terkenal tersebut penting, sebab, sebagaimana dijelaskan Sudargo Gautama, goodwill dari merek terkenal sudah demikian besar, sehingga tidak wajar jika dipergunakan untuk barang-barang lain sekalipun tidak sejenis. Sebagai contoh, merek Sony sudah terkenal terutama untuk barang-barang elektronik, sehingga tidak bisa dipakai untuk barang lainnya sekalipun tidak sejenis, misalnya pulpen.

50 Martijn W. Hesseling, "The Concept of Good Faith," dalam *Towards a European Civil Code, Fourth Revised and Expanded Edition*, ed. Arthur S. Hartkamp, dkk. (The Netherlands: Kluwer Law International, 2011), hlm. 620-2.

51 Pasal 6 ayat 2 huruf a UU Merek 1992. Pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan pembatalan bila merek yang dimilikinya telah didaftarkan oleh pihak lain, namun harus didahului dengan mengajukan permintaan pendaftaran kepada Kantor Merek (Pasal 56 ayat 3).

52 Pasal I angka 1 UU Merek 1997, yang mengubah dan menambah ketentuan Pasal 6, sehingga kini Pasal 6 ayat 3 berbunyi: "Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis". Pada ayat 4 pasal 6, perlindungan merek terkenal menjangkau pula barang dan jasa yang tidak sejenis, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Hal ini juga berlaku bagi permintaan perpanjangan merek, yang akan ditolak bila mempunyai persamaan keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain (Pasal 85A).

Secara teoretis, mengenai batas-batas diperbolehkan atau tidaknya memakai merek yang sejenis untuk barang-barang lain adalah apakah akan dapat timbul kekeliruan dalam masyarakat tentang asal usul dan produksi barang-barang bersangkutan tersebut. Sebagian penggunaan merek untuk barang yang tidak sejenis sebetulnya tidak menimbulkan risiko mengenai kaburnya asal usul dan produksinya. Namun demikian, hal itu dianggap telah membonceng ketenaran merek terkenal tertentu, yang memperoleh goodwill pada taraf sekarang dengan pengorbanan usaha, promosi, dan pembiayaan yang besar. Karena itu, pemilik merek terkenal dilindungi dengan alasan “tidak wajar” bila merek terkenal dipakai oleh pihak lain sekalipun untuk yang tidak sejenis.⁵³

Dalam studi yang berfokus pada iktikad baik, penjelasan Sudargo tersebut menarik untuk dipelajari. Sebab, alasan kewajaran yang dikemukakannya sangatlah dekat dengan iktikad baik. Kajian konseptual tentang iktikad baik memberitahu bahwa ‘kewajaran’ juga bagian dari arti atau makna yang bisa diberikan pada iktikad baik. Namun, berbeda dari kejujuran yang merupakan iktikad baik dalam dimensi subjektif, yang dalam perkembangan hukum merek terutama UU Merek 1992 tampak mewarnai kemunculan norma konkret iktikad baik, kewajaran adalah iktikad baik dalam dimensi objektif. Bila penjelasan Sudargo berkenaan dengan perluasan perlindungan merek terkenal diterima,⁵⁴ maka argumentasi yang demikian itu dapat dibaca sebagai yang didasarkan pada iktikad baik yang objektif.

Dari UU Merek 1997, bahasan iktikad baik dalam merek beranjak ke UU Merek 2001. Pada UU ini, dan dalam keseluruhan bidang HKI sudah dimulai tahun 2000, hak yang dimiliki dalam penggunaan suatu merek

53 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 41-2.

54 Penjelasan umum UU Merek 1997 memang memberi penjelasan tentang perlindungan merek terkenal, dan di sana dikaitkan pula dengan iktikad baik, “Perlindungan terhadap merek terkenal didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain, sehingga tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum”. Namun penjelasan tersebut tidak spesifik berkenaan dengan perluasan jangkauan perlindungan pada barang dan jasa yang tidak sejenis, melainkan ditujukan pada urgensi perlindungan merek terkenal secara umum. Karena itu, dalam konteks perluasan jangkauan perlindungan, penjelasan dari Sudargo tampak lebih bisa diterima.

disebut dengan hak eksklusif—sebelumnya disebut sebagai hak khusus. Secara umum, kecuali detail tertentu, UU ini tidak banyak berbeda dari UU sebelumnya (UU Merek 1992 dan 1997) sebagai satu kesatuan. Beberapa yang dapat dikatakan sebagai pengaturan baru ialah soal penyelesaiannya pada badan peradilan khusus (pengadilan niaga) dan tersedianya mekanisme penetapan sementara guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berkenaan dengan iktikad baik yang menjadi fokus studi ini, pengaturannya dalam UU ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Pertama, soal pendaftaran merek yang harus diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik. UU ini juga memberi penekanan yang sama, namun dengan menggunakan rumusan negatif, bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon yang beriktikad tidak baik**”.⁵⁵ Namun berbeda dari sebelumnya yang tidak memberi penjelasan tentang pemohon yang beriktikad baik, UU ini memberi penjelasan bahkan disertai contoh tentang pemohon yang beriktikad tidak baik.

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara **layak dan jujur** tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

Rumusan iktikad baik beserta penjelasannya dalam kaitan pendaftaran merek ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada isi pasal, UU Merek 2001 menggunakan rumusan negatif (iktikad tidak baik), namun penjelasannya memakai rumusan positif (iktikad baik). Rumusan ini berbeda dari UU sebelumnya (UU Merek 1992) yang menggunakan rumusan positif namun tanpa penjelasan. Pada uraian terdahulu tentang konsep iktikad baik dalam hukum dan juga bahasan

55 Pasal 4 UU Merek 2001. Penekanan cetak tebal dari penulis.

UU Merek 1961, dikemukakan bahwa rumusan positif-negatif ini secara teoretis telah diberi penjelasan oleh Robert Summers. Bagi Summers, dengan doktrin pengecualian, iktikad baik hanya bisa dipahami melalui rumusannya yang negatif, yaitu iktikad buruk. Karena itu, doktrin “pengecualian” dalam iktikad baik menghendaki agar dibuat daftar yang dikecualikan dari iktikad baik, dan ini berarti merujuk pada daftar iktikad buruk. Berkebalikan dengan doktrin Summers, UU Merek 2001 justru menjadikan iktikad tidak baik atau iktikad buruk sebagai rumusan utama sehingga itu yang dimunculkan dalam pasal, dan iktikad semacam itu melalui penjelasannya menyiratkan akan bisa dipahami melalui iktikad baik. Jadi di sini, secara terbalik, iktikad buruk akan bisa dipahami melalui pengecualian dari daftar iktikad baik.

Apa saja yang termasuk dalam daftar iktikad baik untuk menjelaskan iktikad buruk tersebut? Penjelasan pasal sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa “daftar” iktikad baik ini meliputi kelayakan dan kejujuran. Dalam kajian konseptual terdahulu, kelayakan dan kejujuran memang merupakan bagian dari arti atau makna iktikad baik. Kelayakan itu menunjukkan dimensi objektif iktikad baik, sedangkan kejujuran mencerminkan dimensi subjektif. Pada bahasan UU Merek 1992, perihal dimensi subjektif “kejujuran” dari iktikad baik dalam merek telah diperlihatkan, yaitu meliputi ketiadaan maksud untuk meniru merek orang lain dan mencantumkan kata-kata yang bisa menimbulkan kesan yang tidak senyatanya berkaitan dengan asal barang. Kini, bila membaca penjelasan UU Merek 2001, dimensi “kejujuran” subjektif ini tampaknya diperpanjang daftarnya, yaitu meliputi ketiadaan niat untuk meniru, membonceng, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain. Poin penting yang tersaji di sini ialah, yang ditiru, dibonceng, atau dijiplak di sini adalah ‘ketenaran merek’ pihak lain, dan ini berarti merujuk pada merek yang tenar atau terkenal. Namun, berbeda dari penjelasan sebelumnya yang dalam daftar pengecualian ini dengan merujuk pada kaidah dalam yurisprudensi meliputi pula kata-kata yang bisa menimbulkan kesan tidak senyatanya berkaitan dengan asal barang, pada UU sekarang penjelasan yang demikian itu tidak ditemukan. Memang ada penjelasan berkenaan dengan ‘mengecoh atau menyesatkan konsumen’, namun ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari meniru, membonceng, atau menjiplak

ketenaran merek pihak lain, bukan dalam soal pencantuman kata-kata menyesatkan berkaitan dengan asal barang.

Perihal dimensi objektif iktikad baik berupa kelayakan, maka dapat dikatakan ini berkenaan dengan kondisi objektif merek. Merujuk pada isi penjelasan di atas, maka dimensi “kelayakan” objektif ini dapat ditemukan dalam kata-kata pada contoh yang diberikan, yaitu ‘memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum’. Dari isi penjelasan tersebut dapat diambil iktikad bahwa dimensi kelayakan objektif ini berarti merek yang didaftarkan harus tidak mengandung persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek pihak lainnya.

Kedua, iktikad tidak baik sebagai bagian dari pengertian bertentangan dengan ketertiban umum, dan karena itu termasuk dalam alasan yang memungkinkan gugatan pembatalan merek dapat diajukan kapan pun tanpa batasan waktu. Perihal ini tampak sama persis dari UU Merek 1997. Walaupun ada yang berbeda, itu pada detail apa yang dimaksud dengan iktikad tidak baik. Pada UU Merek 1997, dalam kaitan gugatan pembatalan ini, iktikad tidak baik diartikan bahkan disamakan dengan maksud yang terselubung, sedangkan dalam UU Merek 2001 tidak terdapat penjelasan lebih lanjut. Dengan begitu, iktikad tidak baik di sini akan merujuk pada penjelasan iktikad tidak baik dalam ketentuan sebelumnya soal pendaftar, yang berarti meliputi pengecualian pada iktikad baik berupa kelayakan dan kejujuran.

Kini, tiba saatnya pembahasan dialihkan pada UU yang berlaku saat ini, yaitu UU Merek 2016. Dari segi nomenklatur, UU ini berbeda dari yang sebelumnya (1992 dan 2001), karena memasukkan indikasi geografis sebagai bagian dari judul. Hal ini tampaknya untuk mengakomodasi sebagian dari materi muatannya yang memang berkenaan dengan indikasi geografis. Dengan turut dimasukkan sebagai bagian judul, bahkan juga konsiderans, sekilas ini mengesankan bahwa indikasi geografis tidak lagi menjadi materi muatan sisipan saja di antara ketentuan merek, seperti misalnya dalam UU Merek 1997 dan 2001.

Kecuali detail tertentu, secara umum UU Merek 2016 tidak banyak berbeda dibanding UU sebelumnya. Perbedaan paling pokok barangkali perluasan tanda yang bisa menjadi merek. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan

merek sebagai

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

Dari definisi ini terbaca bahwa merek telah mengalami perluasan cakupan. Dibanding sebelumnya, pada UU yang sekarang bisa pula dijadikan sebagai merek suatu tanda berupa logo, suara, hologram, dan merek tiga dimensi.⁵⁶ Tampak di sini bila tanda apapun sepanjang bisa dilekatkan pada suatu barang atau jasa dan bisa pula digunakan untuk membedakan barang dan jasa tertentu, dapat menjadi suatu merek, bahkan suara. Demikian pula, pada tanda berupa huruf dan angka, menurut UU yang sekarang juga tidak harus lebih dari dua digit: dulu harus berupa huruf-huruf atau angka-angka, kini bisa huruf atau angka. Ini artinya, UU baru tidak lagi membingkai merek secara tradisional, melainkan telah mengakomodasi perkembangan teknologi dan aktivitas perdagangan yang tidak jarang melahirkan tanda-tanda tertentu yang bisa berfungsi sebagai merek.

Berkenaan dengan iktikad baik yang menjadi fokus studi ini, ketentuan dalam UU Merek 2016 sebetulnya tidak terlalu beda dari UU Merek sebelumnya. Pertama, pendaftaran yang harus disertai dengan iktikad baik. Dengan rumusan negatif, UU Merek 2016 mengatur “Permohonan ditolak jika diajukan oleh **Pemohon yang beriktikad tidak baik**”.⁵⁷ Pada bagian penjelasan ketentuan ini dikatakan,

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak

56 Pada UU Merek 2001, merek masih terbatas pada “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”.

57 Pasal 21 ayat 3. Penekanan cetak tebal dari penulis.

bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Dari rumusan pasal maupun penjelasannya, terlihat UU Merek 2016 menggunakan rumusan negatif: iktikad tidak baik. Di sini iktikad tidak baik diartikan sebagai ‘adanya niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain’. Oleh karena suatu niat itu berada dalam jiwa seseorang, maka berbagai niat tersebut dapat diidentifikasi sebagai daftar yang dikecualikan dari keadaan jiwa “subjektif” pendaftar saat mendaftarkan suatu merek. Karena itu, iktikad tidak baik di sini berarti termasuk dalam dimensi subjektif.

Dari segi isi, penjelasan ketentuan ‘pemohon yang beriktikad tidak baik’ juga menarik dikaji. Sebab, penjelasan ketentuan tersebut menjangkau merek pihak lain sebagai yang ditiru dengan sangat luas, “memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti **Merek pihak lain**”, yang berarti tidak harus terkenal. Begitu pula pada contoh yang diberikan, sekalipun memberi penekanan pada “merek yang sudah dikenal”, pada dasarnya lebih luas dari itu, bahwa merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik tersebut “sama dengan **Merek milik pihak lain** atau **Merek yang sudah dikenal** masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun”. Jangkauan yang luas ini sebetulnya sudah mulai terlihat pada UU Merek 2001, yang menyebutkan “tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak **ketenaran Merek pihak lain**”. Frasa yang digunakan di sini, ‘ketenaran merek’, memang beririsan dengan frasa lainnya yang lebih memiliki arti dan nilai hukum, yaitu ‘merek terkenal’—dan dalam keberisan dengan ketenaran merek mungkin bisa pula disebut ‘merek tenar’ atau ‘merek yang tenar’. Namun begitu, keduanya tetaplah tidak sama, karena ketenaran merek itu lebih menunjukkan tingkat tenarnya suatu merek, seberapa pun rendahnya tingkat tersebut. Sebaliknya, pada merek terkenal, karena memang telah memiliki arti dan nilai hukum, ada batas atau tolok ukur minimalis tertentu yang harus dipenuhi sehingga bisa disebut merek terkenal.⁵⁸

58 Dalam UU Merek 2016, pada penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b, merek terkenal

Kedua, iktikad tidak baik sebagai bagian dari alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan tanpa batas waktu. Hal ini diatur pada Pasal 77 ayat 2 UU Merek 2016,

Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur **iktikad tidak baik** dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. [penekanan cetak tebal dari penulis]

Pasal ini sendiri tidak diberi penjelasan. Tapi dalam konteks iktikad baik, isi pasal ini memang cukup jelas, yaitu termasuk alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan. Karena itu, bila ingin memahami iktikad tidak baik dalam pasal ini, pembaca hanya perlu bergeser kembali pada penjelasan ketentuan sebelumnya tentang iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Apabila dikaitkan dengan UU sebelumnya, yang berbeda dalam UU Merek 2016 adalah ketentuan iktikad tidak baik sebagai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan tanpa batasan waktu terdapat dalam isi pasal. Pada UU Merek 2001, ketentuan demikian itu dijumpai dalam penjelasan tentang ketertiban umum, bahwa termasuk sebagai bertentangan dengan ketertiban umum ialah adanya iktikad tidak baik. Pada ketentuan pasalnya sendiri tidak disebut iktikad tidak baik, “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.⁵⁹ Pada satu sisi ini berarti suatu penegasan bahwa ketiadaan iktikad baik bisa digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan tanpa batas waktu. Di sisi lain, ini juga akan menimbulkan kesan bahwa iktikad tidak baik bukan lagi bagian dari yang bertentangan dengan ketertiban umum, melainkan kategorisasi tersendiri yang setara dengan yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketiga, dan ini dalam konteks iktikad baik baru diperkenalkan oleh UU Merek 2016 dan belum ada dalam UU sebelumnya, ialah ketentuan

ditentukan oleh ‘pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan’, reputasi merek yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara, dan bukti terdaftar di beberapa negara’, dan dalam kasus konkret (hukum *in concreto*), bisa juga melalui survei yang diperintahkan oleh pengadilan.

⁵⁹ Pasal 69 ayat 2 UU Merek 2001.

“pemilik merek yang beriktikad baik namun tidak terdaftar”. Ketentuan ini muncul berkenaan pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar, yang menurut Pasal 76 ayat 2 dapat diajukan oleh ‘pemilik merek yang tidak terdaftar’, namun setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Pada bagian penjelasan dikatakan, “Yang dimaksud dengan ‘pemilik Merek yang tidak terdaftar’ antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar”. Ketentuan ini, yaitu pengajuan gugatan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar, sebetulnya bukanlah hal baru, karena telah ada pada UU Merek 2001⁶⁰ tetapi memang belum dalam UU Merek 1997.⁶¹ Namun, penjelasan bahwa pemilik merek yang tidak terdaftar di sini haruslah pemilik merek beriktikad baik, baru muncul dalam UU Merek 2016.

Lalu bagaimana memahami pemilik merek yang beriktikad baik namun tidak terdaftar? Sebagaimana diketahui, pendaftaran merek bukanlah keharusan, bila merek sebatas dimaksudkan untuk menandai suatu produk (barang atau jasa). Namun, pendaftaran tersebut merupakan keharusan bila pemiliknya menghendaki adanya hak eksklusif dalam menggunakan tanda tersebut, yang berarti mencegah pihak lain untuk turut bisa menggunakannya. Dengan kata lain, apabila pemiliknya menginginkan perlindungan hukum dalam menggunakan tanda tersebut, maka pendaftaran harus dilakukan. Hanya saja, kemungkinan bahwa suatu merek tidak didaftarkan tetap saja terbuka. Dalam kaitan itu, jika pada perkembangannya merek yang digunakan dan tidak terdaftar ini malah diajukan pendaftarannya oleh pihak lain, maka pemilik merek semula karena “jujur” dalam menggunakan tanda tersebut—dalam arti tidak meniru merek pihak lain, “diberi perlindungan hukum” berupa hak mengajukan gugatan pembatalan, namun terbatas lima tahun sejak merek terdaftar.

60 Pasal 68 ayat 2 UU Merek 2001.

61 Pasal 56 ayat 2 UU Merek 1997, “Gugatan pembatalan ... tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar”.

2. *Iktikad Baik Tidak Eksplisit dalam UU Hak Cipta dan UU Paten: Apakah Iktikad Baik Tidak Diperlukan?*

Studi ini memilih hak cipta dan paten sebagai bidang kekayaan intelektual yang dalam realitas yuridisnya tidak mengatur secara eksplisit perihal iktikad baik sebagai syarat perolehan hak. Karena tidak disebut eksplisit, maka perlu ditelusuri apakah dengan begitu iktikad baik memang tidak diperlukan pada hak cipta dan paten.

Hak cipta merupakan bidang HKI yang ditujukan untuk melingkupi karya-karya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pada uraian terdahulu, dengan meminjam penjelasan Tamotsu Hozumi, karya-karya ini disebut sebagai karya budaya, yaitu apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Secara umum karya budaya ini dibedakan dari karya-karya industri, yaitu karya yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan menjadi lebih nyaman, seperti mesin dan teknologi.

Di Indonesia, aturan hukum tentang hak cipta diawali oleh aturan hukum warisan kolonial Belanda, yaitu Auteurswet 1912. Wet ini tetap berlaku pada masa kemerdekaan, dikarenakan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Baru pada 1982 melalui UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) dibuat peraturan untuk mengganti Auteurswet 1912. UU 1982 ini kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Hak Cipta 1982 (UU Hak Cipta 1987) dan UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Hak Cipta 1982 dan 1987 (UU Hak Cipta 1997). UU Hak Cipta 1982, 1987, dan 1997 kemudian diganti dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002) dan terkini diganti lagi melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2014). Oleh karena tujuan karya ini adalah memeriksa iktikad baik sebagai syarat perlindungan hukum, maka pada berbagai UU Hak Cipta yang pernah berlaku tersebut tentu saja tidak akan dibahas secara detail, melainkan pada poin-poin pokoknya saja, khususnya berkenaan dengan syarat suatu karya diberi perlindungan hukum.

Dari enam UU tersebut, Auteurswet yang barangkali paling berbeda dari segi nomenklaturinya. Saat masih berlaku pada masa Indonesia merdeka, tidak dijumpai terjemahan resmi dari wet ini. Namun, terjemahan ini ditemukan dalam buku hak cipta klasik, misal *Perihal Hak Cipta Indonesia* karya Ramdlon Naning. Dalam buku ini, Auteurswet 1912 diberi judul “Undang-Undang Hak Cipta Auteurswet 1912”,⁶² yang tampaknya di satu sisi mempertahankan judul lama (Auteurswet) namun di sisi lain menambahi judul sesuai UU baru (1982) yang sudah dibentuk (Hak Cipta). Tapi, jika digunakan transliterasi kata, maka *auteur* berarti pengarang atau pencipta, dan itu berarti Auteurswet adalah UU Pengarang atau UU Pencipta. Ini persis yang lazim digunakan pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu *hak pengarang* untuk menunjukkan hak-hak berkenaan dengan karang-mengarang sebagaimana diatur dalam Auteurswet 1912. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 di Bandung pada Oktober 1952, melalui usul Soetan Moh. Sjah, istilah hak pengarang diputuskan diganti menjadi *hak cipta*. Alasannya, istilah hak pengarang akan mengesankan yang dicakup UU ini hanya soal karang-mengarang, padahal meliputi pula penggambar dan pelukis, dan karena itu istilah penerjemahan *auteur* dengan *pencipta* menjadi lebih luas. Sekalipun itu berarti *hak pencipta* lebih tepat sebagai terjemahan dari *auteurswet*, demi penyederhanaan digunakan *hak cipta*.⁶³

Dari segi istilah, juga terdapat perubahan tentang jenis hak pada hak cipta. Pada Auteurswet 1912, jenis hak ini disebut sebagai “hak tunggal”,⁶⁴ lalu diganti dengan “hak khusus” dalam UU Hak Cipta 1982,

62 Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 102.

63 Pernyataan Soetan Moh. Sjah ini dikutip cukup panjang dalam prasaran atau kertas kerja J.C.T. Simorangkir, “Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta,” bahan Seminar Hak Cipta, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Universitas Udayana, Denpasar, 20-22 Oktober 1975, diedarkan Penerbit Binacipta, 1976.

64 Pasal 1 Auteurswet 1912: “Hak cipta adalah hak Tunggal daripada pencipta, atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan atau kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang”. lihat: Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, hlm. 102.

1987, dan 1997,⁶⁵ dan kini sejak UU Hak Cipta 2002⁶⁶ dan 2014⁶⁷ disebut sebagai “hak eksklusif”. Perubahan ini, terutama pada “hak khusus” dan “hak eksklusif”, sebetulnya tidak pula hanya pada hak cipta, tapi juga keseluruhan UU di bidang HKI, karena sampai di tahun 1997 memang dipakai istilah “hak khusus” dan baru tahun 2000 ke sini digunakan “hak eksklusif”. Istilah hak eksklusif sendiri secara persis berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *exclusive right*, yang dipakai dalam berbagai perjanjian internasional (Konvensi Berne, Konvensi Paris, dan TRIPs).

Hak tunggal, hak khusus, ataupun hak eksklusif, sebetulnya sama-sama hak yang ditujukan pada penggunaan suatu karya yang terbatas atau hanya dimiliki oleh penciptanya. Dalam hak cipta, hak tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi izin demikian itu kepada pihak lainnya. Dengan mengumumkan ciptaan, yang dimaksud dengannya adalah kegiatan apa pun sehingga suatu ciptaan bisa dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, misalnya pembacaan, penyiaran, pameran, termasuk yang menggunakan alat elektronik. Dengan memperbanyak, yang dimaksud adalah kegiatan apapun yang bisa menambah jumlah suatu ciptaan, baik keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, termasuk menggunakan bahan

65 Pasal 2 UU Hak Cipta 1982: “Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada UU Hak Cipta 1987 dan 1997, karena mengubah sebagian ketentuan dalam UU Hak Cipta 1982, tidak ada perubahan berkaitan dengan “hak khusus” ini.

66 Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2002: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

67 Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta 2014: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak eksklusif dalam kaitan definisi hak cipta pada UU ini (2014) terlihat paling berbeda dan aneh dibanding sebelumnya, karena malah menyebutkan bagaimana hak ini diperoleh (timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata) dan tidak peruntukannya (untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu), tetapi di sisi lain menyebut pula batasan yang sebetulnya berkenaan dengan peruntukannya (tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

yang berbeda dan mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dengan mengizinkan, pencipta berarti bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk turut menggunakan karya tersebut. Karena berbagai hak eksklusif tersebut mengecualikan pihak lain untuk turut menggunakan, maka tidak terlalu keliru bila ada yang menyebutnya sebagai hak monopoli. Meski begitu, dalam hak cipta, dan juga HKI pada umumnya, monopoli tersebut dibatasi, antara lain dalam kepentingan pendidikan, penelitian, pembelaan, dan jangka waktu.

Dalam soal perlindungan hukum, kesemua UU Hak Cipta yang pernah berlaku pada prinsipnya menganut sistem perlindungan yang sama, bahwa hak cipta muncul secara otomatis. Ini artinya, perlindungan hukum diperoleh bukan melalui upaya hukum tertentu, misalnya pendaftaran, tetapi otomatis muncul begitu suatu ciptaan dihasilkan. Namun begitu, kecuali Auteurswet 1912, semua UU Hak Cipta tersebut ternyata menyelenggarakan pula pendaftaran atau—pada UU hak Cipta 2014 disebut dengan—pencatatan, sekalipun diimbahi dengan klausul bahwa pendaftaran atau pencatatan tidak mengesahkan isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan.⁶⁸ Ini artinya, pendaftaran atau pencatatan bukanlah suatu kewajiban atau persyaratan perlindungan, tetapi tetap diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dalam pembuktiannya.⁶⁹

Sekalipun muncul secara otomatis, terdapat syarat tertentu sehingga ciptaan mendapatkan perlindungan hukum. Syarat tersebut adalah suatu ciptaan sudah ada bentuknya dan merupakan karya asli atau orisinal. Dalam UU Hak Cipta, terkadang kedua syarat ini disebut dengan kata-kata yang berbeda. Misal, dalam UU Hak Cipta 1982 melalui definisi pencipta dikatakan, ciptaan itu “dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”, dan dihasilkan “berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian”. Meski terbaca panjang, dalam penjelasannya justru dikatakan secara ringkas bahwa yang demikian itu “sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru”. Dalam UU Merek 1997, syarat seperti itu dipertegas melalui definisi ciptaan, yaitu

68 Pasal 30 UU Hak Cipta 1982, Pasal 36 UU Hak Cipta 2002, dan Pasal 72 UU Hak Cipta 2014.

69 Penjelasan Umum angka 3 UU Hak Cipta 1982, Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Hak Cipta 2002, Pasal 69 ayat 4 UU Hak Cipta 2014.

“hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra”. Hampir sama namun lebih ringkas, perumusan dalam UU Hak Cipta 2002, bahwa ciptaan adalah “hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Pada UU Hak Cipta 2014, uraian tentang ciptaan ini terlalu panjang, yaitu “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Kesemuanya itu sebetulnya menunjukkan bahwa suatu ciptaan akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum bila sudah ada hasil atau wujudnya, dan harus orisinal. Hasil atau wujud ini berarti suatu ide yang dimiliki pencipta telah dituangkan dalam bentuk tertentu. Karena ide membuat suatu ciptaan itu biasanya dikategorikan sebagai ide kreatif, sementara hasil/wujud/bentuk tersebut tidak lain bukan ialah ekspresi atau manifestasi dari ide kreatif, maka suatu ciptaan juga kerap disebut sebagai *ekspresi ide kreatif*. Sedangkan syarat orisinalitas berarti suatu karya merupakan asli berasal dari atau dibuat oleh penciptanya. Kadang-kadang, ‘dibuat oleh penciptanya’ ini tidak berarti betul-betul dikerjakan pembuatannya oleh penciptanya, tetapi bisa saja dikerjakan oleh orang lain namun dirancang, diawasi, dan dipimpin pengerjaannya oleh penciptanya.

Suatu ciptaan yang memenuhi syarat tersebut diberikan hak kepada penciptanya untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Pada awalnya, dalam Auteurswet 1912, ciptaan tersebut umumnya dilindungi selama seumur hidup pencipta dan 50 tahun setelahnya.⁷⁰ Pada UU 1982, jangka waktu ini diperpersingkat menjadi 25 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.⁷¹ Pada UU Hak Cipta 1987, 1997, dan 2002, kembali perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan 50 tahun setelahnya.⁷² Belakangan, dalam UU Hak Cipta 2014, jangka waktu ini makin ditambah menjadi seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelahnya.⁷³

70 Pasal 37.

71 Pasal 26.

72 Pasal 26 UU Hak Cipta 1987, Pasal 26 UU Hak Cipta 2002, Pasal 29 ayat 2 UU Hak Cipta 2014.

73 Pasal 58 ayat 1 dan 2.

Dari uraian singkat ini, terlihat bahwa iktikad baik—konsep yang menjadi fokus studi ini—memang tidak ditemukan terkait perolehan hak beserta syarat-syarat yang harus dipenuhinya dalam hukum hak cipta. Di bagian lainnya dari UU Hak Cipta selain Auteurswet 1912 dan UU Hak Cipta 2016, memang dijumpai ketentuan tentang iktikad baik, yaitu berkenaan dengan pihak ketiga dalam hal ini pemilik suatu barang yang sebetulnya melanggar ciptaan orang lain namun memperolehnya dengan iktikad baik dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri serta tidak komersial.⁷⁴ Hanya saja, karena studi iktikad baik dalam karya ini dibatasi pada iktikad baik dalam kaitan persyaratan perlindungan dan perolehan hak, maka iktikad baik pada pihak ketiga tersebut akan dikecualikan untuk turut dibahas di sini.

Lalu bagaimana membaca sistem perlindungan beserta persyaratan pada hak cipta tersebut dari sudut konsep iktikad baik dalam hukum, sementara frasa iktikad baik sendiri tidak ditemukan. Pertama-tama hal ini dilakukan dengan mengemukakan kembali bagaimana konsep iktikad baik dalam hukum itu dipahami. Dari pemahaman konsep iktikad baik tersebut selanjutnya dilihat apakah ada keterkaitannya dengan model perlindungan hak cipta beserta syarat-syaratnya.

Pertama, secara ringkas bisa dikemukakan kembali, bahwa iktikad baik dalam hukum bisa dipahami dalam dimensinya yang subjektif ataupun objektif. Dimensi subjektif berkenaan dengan keadaan jiwa subjek atau orang, yang biasanya diartikan atau dimaknai dengan kejujuran, keterusterangan, ataupun kecermatan. Sedangkan dimensi objektif berkenaan dengan keadaan objek ataupun situasi objektif dalam suatu hubungan hukum, dan biasanya diartikan atau dimaknai sebagai kewajaran, kepatutan, ataupun kerasionalan. Meski bisa dibedakan, tidak jarang kedua dimensi ini menuntut pertemuan pemahaman. Misal kejujuran, sekalipun ada dalam keadaan jiwa subjek, pada akhirnya juga menuntut situasi objektif yang mengindikasikan keadaan jiwa tersebut. Dalam kasus merek yang dibahas sebelumnya, diketahui bila iktikad baik dalam dimensi subjektif dengan maknanya sebagai kejujuran ‘untuk tidak meniru ketenaran merek orang lain’, akan diketahui melalui keadaan-

⁷⁴ Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Hak Cipta 1982, Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 43 UU Hak Cipta 1997, dan Pasal 57 UU Hak Cipta 2002.

keadaan objektif, yaitu apakah merek yang dimintakan pendaftarannya itu memiliki persamaan atau tidak dengan merek pihak lain, baik persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya.

Kedua, apabila konsep iktikad baik tersebut digunakan untuk menelaah model perlindungan hak cipta beserta persyaratannya, tidak berlebihan apabila dikatakan terdapat persinggungan yang kuat antara perlindungan hak cipta dan iktikad baik. Hal ini terutama terlihat dari model perlindungan yang sebetulnya tidak mengharuskan pendaftaran atau pencatatan namun tetap menyelenggarakan juga. Ini berarti, pada satu sisi perlindungan tidaklah didasarkan pada pendaftaran atau pencatatan, karena memang hak cipta muncul secara otomatis begitu suatu karya dihasilkan dan dalam karya tersebut terkandung orisinalitas. Di sisi lain, pencatatan tetap diselenggarakan, namun tidak mengesahkan isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan. Dengan pendaftaran atau pencatatan, oleh UU Hak Cipta dikatakan pembuktian suatu hak cipta menjadi lebih mudah. Karena sama sekali tidak terkait keabsahan isi, arti, maksud, ataupun bentuk ciptaan, maka pendaftaran tersebut berarti diselenggarakan secara ala kadar.

Dengan model perlindungan dan pencatatan seperti itu, tentu terbuka sekali peluang bagi tercatatnya ciptaan yang bukan dihasilkan oleh orang yang melakukan pencatatan. Atau bisa juga terjadi, suatu ciptaan dicatitkan oleh orang yang memang menghasilkan ciptaan, namun tidak mengandung orisinalitas. Karena itu, pencatatan ciptaan berarti sangat mengandalkan kejujuran pihak yang melakukan pencatatan. Ini artinya, dibutuhkan iktikad baik dari orang yang melakukan pencatatan suatu karya.

Perihal tersebut sebetulnya telah diingatkan sejak lama, yaitu sesaat setelah UU Hak Cipta pertama dibentuk, oleh budayawan Ajip Rosidi. Ia menyindir dengan sangat keras model pendaftaran hak cipta sebagai bersifat “banci”, karena tidak mengesahkan apapun terkait isi suatu karya. Lebih jauh, ia mengatakan:⁷⁵

“Adanya keterangan bahwa pendaftaran dapat ‘memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta’, tapi juga ‘tidak mutlak diharuskan’,

⁷⁵ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984), hlm. 28.

dapat memberikan peluang kepada orang yang mempunyai **i'tikad tidak baik**. Ia dapat mengaku sesuatu ciptaan yang bukan haknya sebagai ciptaannya dan kemudian mendaftarkannya sesuai dengan ketentuan UHC 1982—sementara si pencipta sendiri karena merasa dibenarkan oleh UHC 1982 pula, atau karena tidak tahu bahwa ada kesempatan untuk mendaftarkan ciptaannya, tidak melakukan pendaftaran sama sekali. Kalau kemudian timbul sengketa mengenai hal itu, maka si mengaku palsu itu akan lebih mudah dalam pembuktiannya, hal mana dijamin oleh Pasal 5 (1): 'Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar'. **Pengakuan palsu** seperti itu memang sulit dilakukan dalam bidang tulis-menulis karena publikasi karya asli oleh pencipta yang sebenarnya dapat juga dianggap sebagai pendaftaran secara pasif; tetapi sangat mungkin terjadi dalam bidang seni rupa, seni tari, seni teater, pewayangan dan bentuk-bentuk seni tradisional umumnya. Apalagi kalau kita ingat bahwa kebanyakan pencipta tradisional kita pada umumnya masih belum mempunyai kesadaran tentang hak cipta, maka **pengecoh** seperti itu (tentu oleh orang yang mengerti hukum), tak mustahil terjadi." [penekanan cetak tebal dari penulis]

Kutipan di atas memperlihatkan bahwa sejak awal model pendaftaran ciptaan diselenggarakan, sebetulnya telah diingatkan akan adanya peluang penyalahgunaan. Penyalahgunaan atau pengecoh tersebut oleh Ajip disebut sebagai *pengakuan palsu*. Bila kekhawatiran ini terjadi, jelas bahwa pendaftaran yang demikian itu dilandasi oleh suatu iktikad tidak baik.

Apakah kekhawatiran Ajip terjadi? Sejauh ini sulit membuktikannya, kecuali dengan memeriksa tiap-tiap ciptaan yang telah terdaftar, dan ini berarti harus pula membandingkan dengan karya lainnya yang serupa. Barangkali hanya 'pencipta yang sebenarnya' yang ciptaannya didaftarkan mengaku palsu yang akan berkepentingan dan berkenan untuk memeriksa lebih jauh pada isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan. Itupun dengan catatan bila pencipta sebenarnya peduli terhadap isu-isu hak cipta atau memiliki kesadaran akan hak cipta. Tapi pemeriksaan ini juga tidak mudah dilakukan, sebab informasi publik yang tersedia dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) hanya mencantumkan nama pencipta beserta uraian atau judul dan jenis suatu ciptaan, sementara isinya seperti apa tidak diketahui karena memang tidak bisa diakses secara terbuka.

Berkenaan dengan kemungkinan pengakuan palsu dalam suatu pendaftaran atau pencatatan ciptaan, karya ini mencoba merefleksikannya

melalui kecenderungan akhir-akhir ini untuk meningkatkan jumlah pencatatan ciptaan pada perguruan tinggi. Ada setidaknya dua alasan mengapa ciptaan yang ada atau berasal dari komunitas perguruan tinggi semakin ke sini didorong bahkan dipaksa untuk dicatatkan. Pertama, jumlah ciptaan terdaftar perlu dicantumkan dalam isian borang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Karena itu, semakin banyak jumlah ciptaan yang terdaftar, maka semakin maksimal poin yang bisa diperoleh, meski dibatasi. Kedua, sertifikat pencatatan ciptaan diperlukan oleh peneliti di perguruan tinggi sebagai luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu sebab, pada akhir tahun biasanya akan meningkat permohonan pencatatan ciptaan dari perguruan tinggi, baik berupa laporan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Dalam kaitan peningkatan jumlah pencatatan ciptaan tersebut, katakanlah yang berasal dari perguruan tinggi, siapa yang bisa menjamin bahwa di dalam pencatatan tersebut tidak terkandung—apa yang disebut Ajip Rosidi sebagai—pengakuan palsu? Di sisi lain, isu soal integritas akademik termasuk dari kalangan perguruan tinggi kerap dipertanyakan. Awal 2023 misalnya, liputan investigasi *Kompas* mengungkap praktik perjokian dalam penulisan karya ilmiah, dan sebagian terjadi untuk meraih jabatan akademik tertinggi.⁷⁶ Di luar itu, isu plagiarisme sudah lama terjadi dan seakan terus berulang.⁷⁷ Bahkan, di antara plagiasi yang terjadi terindikasi untuk mendapatkan sebuah prestise, misal dalam publikasi di media massa bereputasi.⁷⁸

Realitas akademik tersebut menunjukkan bahwa dalam komunitas terdidik pun pengakuan palsu dalam soal kepengarangan bukan sesuatu yang asing. Bahkan, di antara pengakuan palsu tersebut, pernah pada masa

76 Liputan investigasi ini dimuat pada Kompas, 10 Februari 2023, antara lain dalam judul “Ada Peran Joki di Balik Karya Ilmiah Dosen” dan “Calon Guru Besar Terlibat Perjokian Karya Ilmiah”.

77 Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

78 Ini terjadi misalnya dalam plagiarisme tulisan opini Anak Agung Banyu Perwita berjudul “RI as A New Middle Power” yang terbit pada *The Jakarta Post*, 12/11/2009, yang mengandung banyak kemiripan (*very similar*) dengan tulisan Carl Ungerer berjudul “The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy” yang terbit lebih awal di *Australian Journal of Politics and History* 53, 4 (2007): 538-51. Perihal plagiarisme ini telah dikemukakan dalam disclaimer editorial *The Jakarta Post* pada 2/4/2010.

silam dilakukan melalui buku-buku yang diterbitkan penerbit pemerintah yaitu Balai Pustaka. Di sini Ajip Rosidi memberi contoh pada buku *Si Bachil* yang diumumkan atas nama Noer st. Iskandar, dan *Si Kabayan* oleh Moh. Ambri. Kedua buku ini merupakan saduran dan terjemahan saja dari karya Moliere, yaitu *L'Avare* untuk yang pertama dan *Le Medicin Malgre Lui* untuk yang kedua. Nama Moliere baru dicantumkan dalam cetak ulang setelah perang sesudah dikoreksi oleh Idrus yang menjadi redaktur Balai Pustaka saat itu.⁷⁹

Berbagai fakta yang disajikan di atas memang tidak terkait langsung dengan pendaftaran atau pencatatan ciptaan, isu yang sedang dibahas dalam sub-bahasan ini. Tapi dalam realitas akademik terkini, yang semakin didorong dilakukan pencatatan ciptaan, maka kemungkinan berbagai publikasi tersebut dicatatkan jelas besar sekali, paling tidak pada kegiatan lainnya yang mengawali suatu publikasi misalnya laporan penelitian atau pengabdian. Dan karena pengakuan palsu dalam soal tulis-menulis masih kerap terjadi—yang di atas oleh Ajip dikatakan harusnya sulit terjadi sebab adanya publikasi karya asli, maka iktikad baik jelas diperlukan dalam suatu pencatatan ciptaan yang tidak mengesahkan isinya. Di sini, iktikad baik dalam maknanya sebagai kejujuran menjadi penting, bahwa pihak yang melakukan pendaftaran atau pencatatan merupakan pencipta yang menghasilkan suatu ciptaan dan mengandung orisinalitas.

Dari hak cipta, penelusuran iktikad baik yang tidak muncul secara eksplisit sebagai syarat perolehan hak dalam UU HKI, bergeser ke paten. Paten merupakan bidang HKI yang ditujukan untuk melingkupi karya-karya berupa penemuan di bidang teknologi. Dalam klasifikasi HKI, paten dikelompokkan ke dalam rumpun hak milik perindustrian, yang berbeda klasifikasinya dari hak cipta. Pada bagian sebelumnya telah disampaikan, dengan merujuk penjelasan Tamotsu Hozumi, perbedaan ini lebih disebabkan karena apa yang termasuk ke dalam klasifikasi hak milik perindustrian merupakan karya yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan menjadi lebih nyaman, sedangkan hak cipta melingkupi karya-karya yang menyentuh dan memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia.

⁷⁹ Ajip Rosidi, "Pengantar: Kesadaran akan Hak Cipta," dalam Hozumi, *ASIAN Copyright Handbook*, hlm. xvi.

Di Indonesia, aturan hukum tentang paten adalah yang paling telat dibanding dua bidang HKI yang telah dibahas, yaitu merek dan hak cipta. Aturan hukum ini baru diadakan melalui UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (UU Paten 1989), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Paten 1989 (UU Paten 1997). Pada perkembangannya kedua UU tersebut diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten 2001), dan terkini diganti lagi dengan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Sebelum dibentuk pertama pada 1989, di Indonesia masa kolonial pernah ada Octrooiwet 1910, namun pasca-kemerdekaan peraturan ini tidak termasuk yang “langsung berlaku sebelum diadakan yang baru” berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945, dikarenakan alasan kedaulatan. Sebab, dalam Octrooiwet, perolehan hak paten tersebut diberikan melalui keputusan yang diberikan Dewan Oktroi di Belanda, sehingga tidak mungkin akan tetap berlaku bagi suatu negara yang telah merdeka dan berdaulat.

Uraian tentang UU Paten tersebut, juga hubungannya dengan Octrooiwet 1910, menunjukkan bahwa ada dua istilah yang pernah digunakan untuk bidang HKI ini, yaitu paten dan oktroi. Jika sebatas merujuk pada Octrooiwet 1910 yang memang tidak pernah berlaku pasca-kemerdekaan Indonesia, maka akan mengesankan bahwa istilah oktroi tidak pernah dipakai dalam hukum di Indonesia. Tapi, bila ditelusuri sejarah hukum paten di Indonesia sebelum UU Paten 1989, maka akan diketahui bahwa istilah oktroi pernah dipakai untuk makna yang sama dengan paten. Hal ini antara lain bisa dilihat pada dua pengumuman penting dari Menteri Kehakiman, yaitu Pengumuman J.S. 5/4I/4 pada 12 Agustus 1953 dan Pengumuman No. J.G. 1/2/17 pada 29 Oktober 1953. Dua pengumuman ini berkenaan dengan permohonan paten namun dengan status “permohonan sementara” dikarenakan UU yang mengaturnya belum ada. Dalam konteks penamaan, kedua pengumuman ini ternyata memakai oktroi, “mendahului akan adanya Undang-undang Oktroi, di Kementerian Kehakiman di Jakarta Jalan Segara 17, dapat diajukan permohonan sementara pendaftaran Oktroi mulai tanggal 1 November 1953”. Berasal dari bahasa Belanda, *octrooi*, istilah oktroi

memang menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang baku,⁸⁰ dan karena itu wajar pernah digunakan dalam hukum di Indonesia, sekalipun dalam level pengumuman menteri. Tapi kini, dengan pengaruh bahasa Inggris, istilah *paten* yang dipilih digunakan sebagai bahasa peraturan hukum.

Dari berbagai UU Paten yang pernah berlaku tersebut, paten dapat diartikan sebagai hak eksklusif inventor untuk melaksanakan invensinya. Dalam arti demikian terkandung kata *invensi*, *inventor*, dan *hak eksklusif* yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Invensi adalah istilah yang digunakan dalam UU Paten 2001 dan 2016 untuk suatu penemuan di bidang teknologi, baik berupa produk atau proses, ataupun berupa penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses.⁸¹ Inventor, sebagai subjek dari invensi, berarti orang yang menemukan teknologi tersebut. Pada UU Paten 1989 dan 1997, istilah yang digunakan untuk invensi adalah *penemuan*, dan untuk inventor adalah *penemu*.⁸² Sebelumnya lagi, dalam kertas kerja dan kesimpulan suatu simposium tentang paten pada 1976, sebagai bagian dari rangkaian penyiapan UU Paten, istilah yang digunakan untuk invensi adalah *perekaan*, dan untuk inventor adalah *pereka*.⁸³ Sedangkan istilah *hak eksklusif*, sebagaimana penjelasan sebelumnya pada UU Merek dan UU Hak Cipta, memang digunakan untuk menyebut jenis hak dalam penggunaan suatu karya, yang diperkenalkan dalam UU bidang HKI sejak tahun 2000, untuk menggantikan *hak khusus* yang digunakan sebelumnya.

Pada paten, hak eksklusif berisi suatu hak untuk melaksanakan sendiri invensi yang dihasilkannya, atau memberi persetujuan pelaksanaan invensi itu kepada pihak lain. Dalam hak melaksanakan sendiri atau memberi izin itu, terkandung pula hak untuk melarang pihak lain ikut

80 Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “oktroi” memiliki dua arti, yaitu “izin yang diberikan kepada pengusaha untuk memproduksi atau memperdagangkan jenis barang-barang tertentu” dan “hak istimewa yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan yang menghasilkan suatu penemuan baru untuk melindunginya dari peniruan oleh pihak lain; hak paten”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/oktroi>

81 Pasal 1 angka 2 UU Paten 2001; Pasal 1 angka 2 UU Paten 2016.

82 Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Paten 1989 dan 1997.

83 Moh. O. Masdoeki, “Pengaturan Patent di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi,” bahan Simposium tentang Paten, diselenggarakan BPHN, Jakarta, 13-14 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978, hlm. 72-3.

melaksanakannya, terkecuali dengan persetujuannya. Hak eksklusif ini meliputi hak untuk membuat suatu produk atau menggunakan proses produksi, juga tindakan lainnya yang memperniagakannya, yaitu menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan suatu produk.⁸⁴

Hak eksklusif pada paten diperoleh melalui suatu pendaftaran. Ada tiga syarat substantif yang harus dipenuhi sehingga suatu invensi diterima pendaftarannya, yaitu baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).⁸⁵ Pada paten tertentu, yaitu paten sederhana (*simple patent*),⁸⁶ syarat mengandung langkah inventif tidaklah diperlukan.⁸⁷

Suatu invensi dikatakan baru apabila tidak sama dengan teknologi yang ada sebelumnya.⁸⁸ Tidak sama di sini bukan sekadar beda, tetapi juga harus dilihat fungsi ciri teknis.⁸⁹ Kebaruan ini juga tidak

84 Pasal 17 UU Paten 1989 dan 1997; Pasal 16 UU Paten 2001; Pasal 19 UU Paten 2016.

85 Pasal 2 ayat 1 UU Paten 1989; Pasal 2 ayat 1 UU Paten 2001; Pasal 3 ayat 1 UU paten 2016.

86 Paten sederhana merupakan strategi tanggap dan tambahan atas sistem paten reguler, yang biasanya disebut dengan model utilitas (*utility model*), paten kecil (*petty patent*), dan secara umum merupakan “paten tingkat kedua” (*second tier patent*). Meski bervariasi, rezim ini umumnya menampilkan perlindungan jangka pendek dan standar perlindungan yang kurang ketat terutama dalam pemeriksaannya. Mark D. Janis, “Second Tier Patent Protection,” *Harvard International Law Journal* 40, 1 (1999), hlm. 151-2. Di Indonesia, paten sederhana ini awalnya (1989) ditujukan pada benda, alat, atau hasil produksi baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Lalu disebut harus berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan (1997), dan kemudian (2001) dibatasi pada produk atau alat saja dan tidak bisa berupa proses. Kini (2016), paten sederhana juga ditujukan pada produk dan proses, terutama yang berupa pengembangan dari invensi sebelumnya.

87 Hal ini dapat diketahui melalui kategorisasi paten sederhana itu sendiri (Pasal 6 UU Paten 1989 dan 1997; Pasal 6 UU Paten 2001; Pasal 3 ayat 2 UU Paten 2016). Dalam UU Paten 2016, jelas disebut paten sederhana diberikan untuk “setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri”.

88 Pasal 3 ayat 1 UU Paten 1997; Pasal 3 ayat 1 UU Paten 2001; Pasal 5 ayat 1 UU Paten 2016. Pada UU Paten 1989, ketentuan seperti ini tidak ditemukan, namun terdapat ketentuan suatu penemuan yang tidak dianggap baru (Pasal 3), dan ketentuan yang tidak dianggap baru seperti ini juga dijumpai dalam UU Paten yang berikut-berikutnya.

89 Penjelasan Pasal 5 ayat 1 UU Paten 2016.

dibatasi oleh teritorial, melainkan bersifat global atau universal. Suatu invensi dikatakan mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya.⁹⁰ Sedangkan suatu invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri apabila dapat diproduksi secara massal.⁹¹

Suatu invensi yang memenuhi syarat tersebut dan diberi paten (*granted*), maka kepada inventornya diberi hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya dalam jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ialah 20 tahun, namun untuk paten sederhana selama 10 tahun.⁹² Jangka waktu ini bertambah dibanding UU Paten pertama, yang terbatas 14 tahun untuk paten biasa dan lima tahun untuk paten sederhana.⁹³

Selain diberi hak, inventor yang mendapatkan paten juga dibebani kewajiban untuk memproduksi invensinya di Indonesia.⁹⁴ Kewajiban ini merupakan bagian dari cara mengimbangi hak eksklusif yang diterimanya. Di sisi lain, dengan kewajiban melaksanakan invensi di dalam negeri, maka akan turut mendukung industrialisasi di dalam negeri, alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja.⁹⁵ Namun, kewajiban ini pada UU Paten 1997 dan 2001 diberi pengecualian, yaitu dalam hal pelaksanaan paten tersebut hanya layak dibuat dengan skala regional,⁹⁶ dan pada UU Paten 1989 dan 2016 tidak ditemukan pengecualian seperti itu. Terkini, dalam UU Cipta Kerja, kewajiban “membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia”

90 Pasal 2 ayat 2 UU Paten 1989; Pasal 2 ayat 2 UU Paten 2001; Pasal 7 ayat 1 UU Paten 2016.

91 Pasal 5 UU Paten 1989; Pasal 5 UU Paten 2001; Pasal 8 UU Paten 2016.

92 Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 UU Paten 1997; Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 UU Paten 2001; Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1 UU Paten 2016.

93 Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 UU Paten 1989.

94 Pasal 18 UU Paten 1989; Pasal 18 ayat 1 UU Paten 1997; Pasal 17 ayat 1 UU Paten 2001; Pasal 20 ayat 1 UU Paten 2016.

95 Pasal 20 ayat 2 UU Paten 2016 menyebut secara jelas tujuan seperti ini, sekalipun sebetulnya tidak perlu pula sebagai rumusan ayat tersendiri. Pada dasarnya, industrialisasi di dalam negeri merupakan alasan yang mendasari pembentukan UU Paten, terutama melalui ketentuan pelaksanaan paten (Aulia, “Politik Hukum Pembentukan UU Paten,” hlm. 236). Namun, isu tersebut sebetulnya tidak lebih dari sebuah slogan, karena tidak ada mekanisme control yang memungkinkan kewajiban tersebut dipatuhi oleh para pemilik paten asing (Agus Sardjono, “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan,” dalam *Membumikan HKI di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 13.

96 Pasal ayat 2 UU Paten 1997; Pasal 17 ayat 2 UU Paten 2001.

diganti menjadi kewajiban “dilaksanakan di Indonesia”, dan dalam “pelaksanaan” ini tidak lagi harus “membuat” tetapi juga “mengimpor atau melisensikan”.⁹⁷ Akibatnya, kini invensi yang terdaftar di Indonesia tidak harus dibuat di Indonesia, melainkan bisa pula diimpor dari luar negeri, dan ini tidak ada batasan waktunya. Kewajiban lainnya ialah pembayaran biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) atau biaya tahunan (*annual fee*).⁹⁸ Apabila kewajiban melaksanakan paten dan membayar biaya tahunan ini tidak dipenuhi, maka paten bisa menjadi batal demi hukum atau hapus.⁹⁹

Uraian ringkas tentang paten sejauh ini tidak menunjukkan adanya ketentuan iktikad baik berkenaan dengan perolehan hak. Ditelusuri pada syarat-syarat perolehan hak, semua UU Paten yang pernah berlaku memang tidak memuat ketentuan eksplisit tentang iktikad baik. Namun, jika penelusuran diperluas tidak terbatas pada perolehan hak inventor, maka sebetulnya ada ketentuan iktikad baik yang ditemukan, yaitu berkaitan dengan penggunaan suatu karya oleh pemegang lisensi dan penggunaan karya oleh penemu terdahulu. Dari dua ketentuan iktikad baik tersebut, dalam penggunaan karya oleh penemu terdahulu yang tampaknya memiliki hubungan sangat dekat dengan perolehan hak oleh inventor, dan karena itu akan turut dibahas dalam karya ini. Pada penggunaan karya oleh pemegang lisensi, karena ini sudah dalam kaitan peralihan hak dan bukan perolehan hak,¹⁰⁰ sehingga tidak ikut dibahas.

Penemu terdahulu merupakan istilah yang ditemukan dalam UU Paten 1989 untuk menunjuk orang atau pihak yang melaksanakan suatu

97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 107 angka 2 tentang perubahan Pasal 20.

98 Pasal 19 UU Paten 1989; Pasal 18 UU Paten 2001; Pasal 21 UU Paten 2016.

99 Konsekuensi batal demi hukum digunakan dalam UU Paten 1989 (Pasal 94 ayat 1), UU Paten 1997 (Pasal 94, namun terbatas pada kewajiban membayar biaya tahunan), dan UU Paten 2001 (Pasal 88, juga terbatas pada kewajiban membayar biaya tahunan). Pada UU Paten 2016, konsekuensi tersebut dikategorikan hapus (Pasal 130 huruf d untuk kewajiban membayar biaya tahunan dan Pasal 132 ayat 1 huruf e untuk kewajiban melaksanakan paten).

100 Ketentuan ini terdapat pada Pasal 103 ayat 1 UU Paten 1989, Pasal 98 ayat 1 UU Paten 2001, dan Pasal 140 ayat 1 UU Paten 2016. Pada intinya, ketentuan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penerima lisensi agar tetap dapat menggunakan lisensinya sekalipun invensi yang dilisensikan itu telah dihapus, dengan catatan lisensi diperoleh dengan iktikad baik.

invensi pada saat invensi serupa dimintakan paten.¹⁰¹ Pada UU Paten 2001 dan 2016, pihak yang sama dengan penemu terdahulu disebut dengan *pemakai terdahulu*.¹⁰² Dari pengenalan istilah ini maka pembentuk UU berarti memandang ada kemungkinan suatu invensi sebetulnya ditemukan atau dipunyai oleh dua orang atau pihak yang berbeda dalam waktu relatif sama. Dari dua pihak ini, salah satu mengajukan paten dan pihak lainnya tidak, tetapi pihak yang tidak mengurus pendaftaran ini dalam praktiknya melaksanakan juga invensinya itu. Oleh UU Paten, pihak yang mendaftarkan ini disebut “penemu” atau “inventor”, sedangkan pihak yang tidak atau belum mengurus pendaftaran disebut “penemu terdahulu” atau “pemakai terdahulu”.¹⁰³

Kemungkinan terjadinya suatu invensi yang sama ditemukan oleh dua pihak atau lebih dalam waktu relatif berdekatan tentu terbuka sekali. Sebab, ukuran kebaruan dalam paten sesungguhnya berskala global atau universal. Ini artinya, dua atau lebih pihak sangat mungkin menjadi penemu pada suatu invensi yang kurang lebih sama, meski masing-masing mengerjakannya secara sendiri-sendiri dan terpisah, terlebih cakupannya berskala global dan universal. Dalam kemungkinan semacam itu, UU Paten memungkinkan penemu atau pemakai terdahulu untuk tetap bisa melaksanakan invensi yang sama, namun harus merupakan penemu atau pemakai terdahulu yang *beriktikad baik*.

101 Pasal 14 ayat 1 dan 16 ayat 1.

102 Pasal 13 ayat 1 UU Paten 2001; Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Paten 2016.

103 Sebagai perbandingan, di Inggris hal ini disebut dengan “Right to continue use begun before priority date”. Pada Patents Act 1977, Section 64 (1): Where a patent is granted for an invention, a person who in the United Kingdom before the priority date of the invention—(a) does in good faith an act which would constitute an infringement of the patent if it were in force, or (b) makes in good faith effective and serious preparations to do such an act, has the right to continue to do the act or, as the case may be, to do the act, notwithstanding the grant of the patent; but this right does not extend to granting a licence to another person to do the act” [Apabila suatu paten diberikan atas suatu invensi, seseorang yang berada di Inggris sebelum tanggal prioritas penemuan tersebut —(a) melakukan dengan iktikad baik suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap Paten jika tindakan tersebut berlaku, atau (b) dengan iktikad baik membuat persiapan yang efektif dan serius untuk melakukan tindakan tersebut, mempunyai hak untuk terus melakukan tindakan tersebut atau, tergantung keadaannya, melakukan tindakan tersebut, meskipun telah diberikan paten; namun hak ini tidak mencakup pemberian lisensi kepada orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut].

Siapa yang dimaksud dengan penemu atau pemakai terdahulu yang beriktikad baik? UU Paten memberikan kriteria tentang penemu atau pemakai terdahulu yang mendapatkan hak untuk ikut melaksanakan invensi ini, dan dengan begitu kriteria tersebut boleh disebut sebagai kriteria penemu atau pemakai terdahulu yang beriktikad baik. Kriteria tersebut adalah, pelaksanaan invensi oleh pemakai terdahulu tersebut harus tidak diperoleh atau didasarkan pada uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari invensi yang dimintakan paten.¹⁰⁴ Dengan begitu, invensi yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh pemakai terdahulu tersebut merupakan kegiatan yang terpisah sama sekali dari kegiatan lain yang menghasilkan invensi yang diberi paten.¹⁰⁵

Dalam studi yang berfokus pada iktikad baik, uraian tentang kriteria pemakai terdahulu yang beriktikad baik tersebut penting guna mengidentifikasi dimensi dan makna iktikad baik yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana uraian terdahulu, dimensi iktikad baik pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dimensi subjektif dan objektif. Dalam konteks pemakaian terdahulu, iktikad baik tersebut tampak termasuk dalam dimensi subjektif. Dari segi bahasa, dari rangkaian kata yang membentuknya, yaitu “pemakai terdahulu yang beriktikad baik”, terbaca bahwa iktikad baik di sini menyatu atau melekat pada subjek pemakai terdahulu, dan karena itu subjektif.

Iktikad baik dalam dimensi subjektif umumnya dipahami sebagai kejujuran dan kecermatan. Untuk memahami ini, dengan merujuk doktrin “pengecualian” Robert Summers, maka perlu dilihat pada serangkaian perilaku yang dikecualikan dari iktikad baik. Pada uraian kriteria pemakai terdahulu di atas, terlihat bahwa daftar perilaku yang dikecualikan adalah “menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari invensi yang dimintakan paten”. Apabila upaya menemukan dan melaksanakan invensi oleh pemakai terdahulu dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lain dari inventor yang melakukan pendaftaran, maka upaya demikian berarti

104 Pasal 15 dan Pasal 16 ayat 2 UU Paten 1989; Pasal 14 dan Pasal 15 ayat 2 UU Paten 2001; Pasal 14 ayat 3 UU Paten 2016.

105 Uraian sebagai kegiatan terpisah ini ditemukan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat 2 UU Paten 1989.

tidak terpisah dari kegiatan yang menghasilkan invensi yang diberi paten. Dengan demikian, iktikad baik dalam konteks pemakai terdahulu dapat dimaknai sebagai suatu kejujuran untuk tidak menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan pada invensi yang diajukan pendaftarannya.

Uraian tentang iktikad baik dalam kaitan pemakai terdahulu tersebut penting untuk bahasan lebih lanjut tentang iktikad baik dalam pendaftaran paten. Bila sekadar membacanya dari kemunculannya secara eksplisit, memang tidak ditemukan iktikad baik dalam kaitan pendaftaran dan perolehan hak paten yang diajukan oleh inventor. Dalam perolehan hak paten, ketentuan iktikad baik justru ditemukan bukan dalam kaitan pendaftaran dan perolehan hak oleh inventor, melainkan pada permohonan pemakai terdahulu agar dapat turut menggunakan suatu invensi yang dihasilkannya secara mandiri atau independen. Apabila pada pemakai terdahulu saja—yang haknya terbatas pada turut menggunakan suatu invensi dan tidak bisa mencegah penggunaan oleh dan memberi lisensi kepada pihak lain—iktikad baik baik diperlukan, maka pada inventor terdaftar tentu perlu pula dituntut adanya iktikad baik. Pada inventor terdaftar, hak eksklusif yang diterimanya sangatlah luas: bukan sekadar menggunakan sendiri tetapi juga mengecualikan dan memberi izin kepada pihak lainnya. Dalam perolehan hak yang seperti itu, tentu perlu suatu kejujuran dari inventornya, bahwa invensinya tidak diperoleh dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan pada invensi pihak lain, dan dengan demikian berarti menuntut adanya iktikad baik.

Kebutuhan akan iktikad baik dalam konteks perolehan hak pada inventor terdaftar, yang ketentuannya tidak ditemukan secara eksplisit, bisa dipahami melalui kajian normativitas hukum. Pada bagian terdahulu telah diuraikan, hukum sebagai norma bisa muncul secara eksplisit maupun tidak. Pada umumnya, norma hukum itu terdapat dan bisa ditemukan secara eksplisit dalam suatu peraturan hukum. Dalam kehidupan yang semakin kompleks, hukum memang semakin dominan menampilkan wujudnya dalam aturan yang tertulis. Namun begitu, aturan tertulis merupakan bagian saja dari pembedaan hukum, lebih-lebih bila disadari aturan tertulis tidak mungkin bisa menampung semua

yang berkenaan dengan perihal yang sedang diatur. Itu berarti, di luar yang tertulis, hukum juga bisa ditemukan, antara lain di balik rumusan-rumusan pasal, bahkan pada dasar atau landasan yang paling luas dari suatu peraturan. Pada bahasan terdahulu, yang di balik teks tertulis itu, juga landasan bagi lahirnya suatu peraturan, dinamakan asas hukum. Karena itu, dalam normativitas hukum, dengan mengenali anatominya, norma hukum itu ditemukan baik dalam aturan hukum (*rule*) maupun asas hukum (*principle*).

Dengan demikian, dalam perolehan hak paten oleh inventor, iktikad baik bisa saja muncul sebagai asas hukum. Tapi penyebutan ini tidaklah boleh secara arbiter. Harus ada tengara-tengara yang bisa ditunjukkan bahwa asas demikian itu memang diperlukan dalam upaya perolehan hak oleh inventor. Berkaca pada iktikad baik dalam kebutuhan pemakai terdahulu, yang di situ memang disebutkan secara eksplisit, maka bisa dikatakan bahwa iktikad baik dalam perolehan hak ditunjukkan melalui tengara ketiadaan penggunaan uraian, contoh, gambar, maupun informasi pihak lain terutama inventor terdaftar dalam invensi yang dilaksanakannya. Ketiadaan penggunaan uraian milik pihak lain tersebut, sekalipun pada akhirnya menghasilkan invensi yang sama, menunjukkan bahwa suatu invensi diperoleh secara mandiri atau independen. Karena itu, ketiadaan penggunaan uraian milik pihak lain tersebut merupakan cerminan dan tengara dari iktikad baik dalam pemakaian invensi oleh pemakai terdahulu.

Apabila tengara tersebut digunakan pada perolehan hak oleh inventor, maka berarti invensi yang diajukan pendaftaran paten tidak boleh memakai uraian, gambar, contoh, maupun keterangan dari penemuan pihak lain. Tengara demikian, sekalipun tidak disebut secara persis, sebetulnya tercermin pada syarat perolehan paten. Salah satu syarat substantif bagi perolehan paten ialah invensi tersebut harus baru (*novelty*). Suatu invensi dikatakan sebagai baru apabila tidak sama dengan invensi yang pernah diungkap sebelumnya. Di atas telah dikemukakan, ukuran kebaruan ini bersifat global atau universal. Kalau kemudian invensi yang diajukan pendaftarannya itu diberi syarat tidak boleh sama dengan yang pernah diungkap sebelumnya, maka tersirat bahwa pada invensi tersebut seharusnya tidak terdapat penggunaan uraian pada invensi pihak lain. Di

sini, “baru” berarti “tidak menggunakan invensi pihak lain”.

Dalam konteks paten, “baru” tidak selalu berarti tidak meniru. Sebab, ukuran invensi dikatakan baru ialah invensi tersebut tidak sama dengan invensi yang diungkap sebelumnya. Ini artinya, teknologi yang sekarang diajukan (*state of the art*) tidak sama dengan teknologi yang sudah ada atau pernah diungkap sebelumnya (*prior art*). Tidak jarang, teknologi yang didaftarkan merupakan pengembangan dari paten yang sudah ada, dan dalam pengembangan tersebut tentu tidak tertutup kemungkinan inventor telah “meniru” teknologi pihak lain namun dengan memperbaiki klaim penemuannya. Hal ini mungkin dan dibolehkan, sebab paten memang ditujukan dan diberikan pada klaim kebaruan tertentu. Pilihan perlindungan paten memang membawa konsekuensi keharusan bagi inventornya untuk mengungkapkan invensinya kepada publik, dan ini berarti membuka peluang bagi “peniruan” dan pengembangannya oleh pihak lain.

Dalam soal kebaruan, UU Paten juga mengecualikan invensi yang sebetulnya telah diungkap sebelumnya namun tetap dianggap baru, yaitu apabila invensi tersebut dalam waktu enam sebelum tanggal penerimaan telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional, atau telah digunakan di Indonesia dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.¹⁰⁶ Dalam kaitan pameran atau percobaan tersebut, terbuka kemungkinan suatu invensi yang sedang dipamerkan atau diujicoba oleh “inventor sebenarnya” justru diajukan permintaan paten oleh pihak lainnya, yang disebut “inventor pendaftar”. Dalam hal seperti ini, asalkan inventor pendaftar bisa mendeskripsikan invensi dan permohonan patennya dengan baik, yang memberitahu bahwa dia seolah-olah sebagai inventor sebenarnya, maka terbuka sekali peluang paten akan diberikan (*granted*) kepadanya.

Adanya peluang “inventor pendaftar” namun bukan “inventor sebenarnya” untuk menerima paten, juga tidak lepas dari sistem atau prinsip perlindungan yang berlaku dalam paten, yaitu pendaftaran.

¹⁰⁶ Pasal 4 UU Paten 1989; Pasal 4 ayat 1 UU Paten 1997; Pasal 4 ayat 1 UU Paten 2001; Pasal 6 ayat 1 UU Paten 2016. Bila pengumuman tersebut dilakukan oleh pihak yang seharusnya berkewajiban untuk kerahasiaan invensi, maka jangka waktu ini meliputi 12 bula (Pasal 4 ayat 2 UU Paten 1997; Pasal 4 ayat 2 UU Paten 2001; Pasal 6 ayat 2 UU Paten 2016).

Dalam sistem demikian, perlindungan paten diberikan berdasarkan suatu pendaftaran, sehingga siapa yang mendaftarkan pertama dan bukan yang menemukan pertama yang lebih berhak atas paten. Dalam perolehan hak, sistem demikian dinamakan dengan pendaftaran pertama (*first to file*), yang biasanya dibedakan dan diperlawankan dengan sistem pengungkapan pertama (*first to invent* atau *first to use*). Karena kelebihanannya dalam memudahkan pembuktian, maka sistem berbasis pendaftaran menjadi lebih disukai, dan kini hampir seluruh negara di dunia memberlakukannya.

Idealnya, “inventor pendaftar” juga merupakan “inventor sebenarnya”. Dengan begitu, yang mengupayakan pendaftaran sehingga memperoleh paten ialah pihak yang memang melakukan kegiatan penemuan bagi lahirnya suatu invensi. Sistem berbasis pendaftaran sebetulnya sudah diarahkan ke sana, antara lain dengan memberi syarat yang ketat, yaitu harus baru, yang ukuran kebaruan ini berskala global atau universal. Namun memang, syarat demikian dalam praktiknya tidak bisa menihilkan terdaptarnya paten oleh sekadar inventor pendaftar yang terindikasi bukan inventor sebenarnya.

Dalam karya teknologi tradisional, kemungkinan pendaftaran oleh inventor pendaftar namun bukan inventor sebenarnya sangatlah terbuka. Studi Agus Sardjono menunjukkan, banyak kasus pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dalam obat-obatan dan keanekaragaman hayati, yang menjadi bagian budaya masyarakat tradisional di negara tropis dan berkembang, telah dimintakan paten oleh pihak-pihak berkepentingan dan umumnya korporasi farmasi di negara-negara maju.¹⁰⁷ Dalam kasus pengetahuan tradisional, hal ini mungkin terjadi karena berbagai pengetahuan tradisional tumbuh dan berkembang secara turun-temurun pada masyarakat tradisional dan umumnya tidak tersedia dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai pembanding dalam pemeriksaan kebaruan paten. Di sisi lain, pemeriksaan kebaruan oleh kantor paten juga hanya bersandar dan terbatas pada dokumen tertulis, sehingga tidak akan

¹⁰⁷ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional* (Bandung: PT Alumni, edisi dua, 2010), hlm. 38-44. Lihat juga: M. Hawin, “New Issues in Intellectual Property Law in Indonesia,” *Mimbar Hukum*, edisi khusus (2011), hlm. 20; Sri Wartini, “Implikasi TRIP’s terhadap Konvensi Kenakeragaman Hayati,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, 30 (2005), hlm. 222.

menjangkau “teknologi” yang berkembang secara lisan.

Dalam upaya mengintegrasikan “inventor terdaftar” juga merupakan “inventor sebenarnya”, maka pendaftaran paten menjadi penting dilandasi oleh iktikad baik dari pemohonnya. Berkaca dari pendaftaran inventor sebagai pemakai terdahulu, maka iktikad baik yang diperlukan berada dalam dimensi subjektif, yang berarti kejujuran. Dalam perolehan paten, kejujuran ini dipahami sebagai ketiadaan penggunaan uraian, gambar, contoh, atau keterangan pada invensi pihak lainnya.

Sampai di sini, melalui penelaahan perlindungan hak cipta dan paten, terlihat bahwa iktikad baik memang tidak eksplisit disebut sebagai syarat dalam perolehan hak. Secara awam, ini akan mengesankan bahwa iktikad baik tidak diperlukan dalam perolehan hak pada kedua bidang HKI itu. Namun, kesan itu tidaklah tepat. Melalui syarat orisinalitas (pada hak cipta) dan kebaruan (pada paten), implisit sebetulnya diharapkan bahwa hak eksklusif yang diperoleh, baik yang secara otomatis pada hak cipta maupun diberikan atas permohonan pada paten, harus berasal dari mereka yang menghasilkan ciptaan dan invensi tersebut. Ini artinya, hak eksklusif diberikan kepada mereka yang jujur atau beriktikad baik dalam menghasilkan suatu karya.

Namun demikian, karena pendaftaran pada kedua bidang HKI tersebut masih membuka ruang bagi perolehan hak eksklusif bukan oleh mereka yang menghasilkan suatu karya, maka iktikad baik juga bisa menjadi terabaikan dalam pengakuan atau pemberian hak eksklusif. Pada hak cipta, peluang ini terbuka karena pencatatan ciptaan pada kantor hak cipta tidak akan memeriksa keabsahan isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan, sehingga sangat terbuka sekali pencatatan tersebut dilakukan terhadap karya orang lain, meski mungkin tidak pada keseluruhan isi ciptaan. Model pencatatan yang tampak sekadar “catatkan, maka akan tercatat” ini juga imbas dari ketidakjelasan status hukum pencatatan, sebab perlindungan hak cipta bukan bermula dari pencatatan melainkan dari selesainya suatu ciptaan dihasilkan dan orisinalitas yang terkandung di dalamnya. Pada paten, peluang demikian juga terbuka, karena sistem perlindungannya yang didasarkan pada pendaftaran pertama telah mengabaikan fakta bahwa teknologi yang didaftarkan itu bisa jadi tidak dihasilkan oleh pendaftarnya melainkan oleh pihak lain yang tidak

melakukan pendaftaran, atau bisa juga berupa teknologi “tradisional” yang tidak tersedia dokumen tertulisnya.

D. Iktikad Baik dalam Putusan Pengadilan Perkara Kekayaan Intelektual

Berbeda dari realitas yuridis, iktikad baik dalam realitas yudisial ditemukan dalam berbagai bidang kekayaan intelektual. Bagian pendahuluan karya ini memberi tahu, iktikad baik sebagai syarat perolehan hak kekayaan intelektual diberi penekanan dalam berbagai putusan pengadilan, setidaknya pada tiga bidang yang menjadi fokus studi ini, yaitu merek, hak cipta, dan paten. Dalam pandangan awal, realitas yudisial ini bisa mengesankan iktikad baik dalam hukum kekayaan intelektual diperlukan dalam semua atau banyak bidang, setidaknya tidak terbatas pada merek sebagaimana realitas yuridisnya. Karena itu, penting dan perlu untuk diperiksa dan dipelajari, bagaimana sebetulnya iktikad baik digunakan dalam berbagai putusan pengadilan perkara kekayaan intelektual, dan dalam studi ini pemeriksaan dilakukan berurutan pada merek, hak cipta, dan paten.

Putusan pengadilan, atau disebut secara bergantian dengan putusan hakim, ialah suatu pernyataan yang diucapkan hakim dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁰⁸ Putusan hakim atau putusan pengadilan menjadi penting dalam studi ilmu hukum, termasuk di sini dalam suatu bahasan iktikad baik, disebabkan mengandung sekaligus mencerminkan dan merefleksikan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Melalui kasus-kasus konkret yang diajukan atau dibawa ke pengadilan, akan diketahui bagaimana hukum digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, yang tentu saja mengalami berbagai perkembangan dan mungkin pula perubahan dibanding yang tertulis dalam peraturan.¹⁰⁹ Sekalipun persoalan kemasyarakatan yang disele-

108 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, edisi tiga cetakan pertama, 1988), hlm. 167-8; Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 83.

109 Karena itu M. Tresna mengungkapkan, “barang siapa yang mengira bahwa hukum itu dapat dipelajari begitu saja dari kitab-kitab hukum dan undang-undang,

saikan adalah individual, dalam arti hanya menjangkau pihak-pihak berperkara, putusan pengadilan sesungguhnya telah merekam dan merangkum bagaimana hakim memaknai teks-teks hukum dalam suatu kasus konkret. Malahan, ketika putusan yang semula individual tersebut diikuti oleh hakim lainnya dalam penyelesaian peristiwa-peristiwa konkret serupa, akan segera bertransformasi dan tersimak pula sebagai kaidah hukum yang abstrak.

Pada tema iktikad baik, urgensi bahasan pada putusan-putusan pengadilan menjadi semakin bertambah. Bahasan terdahulu mengungkap bahwa perkembangan iktikad baik dalam hukum tidak lepas dari peran pengadilan. Apa yang dimaknai dan diberi kriteria sebagai iktikad baik, seringkali ditentukan oleh pengadilan. Martijn W. Hesselink bahkan mengungkap, fungsi iktikad baik dalam hukum tidak lain bukan ialah tugas biasa dari hakim dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diajukan ke hadapannya. Karena itu, terdapat asimilasi antara fungsi iktikad baik dan tugas hakim.¹¹⁰ J. Satrio malahan menyebut, ketentuan iktikad baik dalam peraturan—dalam hal ini merujuk pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, merupakan ketentuan yang sebenarnya ditujukan kepada pengadilan.¹¹¹

1. *Perkara Merek*

Pada merek, bahasan terdahulu telah mengungkap bahwa riwayat kemunculan ketentuan iktikad baik dalam UU didorong oleh putusan pengadilan, yaitu pada perkara Tancho (1971). Pada mulanya, dalam UU Merek 1961 tidak ditemukan ketentuan iktikad baik. Pada UU tersebut berlaku ketentuan bahwa perlindungan merek diberikan kepada pemakai pertama. Sekalipun diselenggarakan pendaftaran, fungsinya bukan menyebabkan lahirnya hak merek, melainkan sekadar memberi dugaan hukum bahwa pihak yang terdaftar merupakan pemakai pertama.

ia akan mengalami kekecewaan. Hukum yang berlaku lebih banyak diketemukan di dalam kumpulan-kumpulan jurisprudentie daripada di dalam undang-undang". M. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad* (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan tiga, 1978), hlm. 116.

110 Hesselink, "The Concept of Good Faith," hlm. 641.

111 J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 180.

Dalam perkara Tancho, pihak terdaftar, dan dengan begitu pihak yang diduga sebagai pemakai pertama di Indonesia, ternyata orang yang sekadar meniru keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terkenal namun belum terdaftar di Indonesia. Pihak terdaftar ini juga menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan kesan seakan-akan buatan dan berasal dari negeri tempat asal Tancho (Trade Marks Tokyo Osaka Co). Pemakaian dan pendaftaran seperti itu oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat dibenarkan, karena dilandasi oleh iktikad buruk. Bagi pengadilan, perlindungan merek terhadap pemakai pertama harus ditujukan pada pemakai pertama yang beriktikad baik. Kaidah hukum ini yang lalu “diawetkan” dalam UU Merek berikutnya, yaitu UU Merek 1992. Sekalipun dalam UU yang baru ini telah bergeser sistem perlindungannya dari pemakai pertama ke pendaftar pertama, ini tidak mengurangi perlunya ketentuan iktikad baik, namun kini harus dalam rangkaian “pendaftar pertama yang beriktikad baik”.

Karya ini lebih lanjut memeriksa kasus-kasus merek berikut ini: “Tancho” (1971), “Seven Up” (1980), “Dunhill” (1980), “Emoon” (1983), “Prada” (1998), “Fujita” (2005), “Boncafe” (2006), “STL” (2013), “Ayam Lepas” (2013), “IKEA” (2013), “GS Garuda Sakti” (2014), “CHRP” (2014), dan “Pierre Cardin” (2015). 13 perkara merek ini dipilih secara acak. Sebagian besar merupakan kasus yang menarik perhatian publik, namun dicari juga yang relatif tidak atau kurang menarik perhatian publik, misalnya Emoon dan CHRP. Empat kasus mewakili saat sistem perlindungan merek didasarkan pada pemakaian pertama, atau dengan kata lain saat iktikad baik belum menjadi rumusan pasal. Selebihnya, delapan kasus, mewakili perlindungan merek yang didasarkan pendaftaran. Meski dalam sistem yang didasarkan pendaftaran telah atau pernah berlaku empat UU Merek (1992, 1997, 2001, dan 2016), secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam soal iktikad baik. Walaupun berbeda, itu lebih pada tempat dan model rumusan. Mengingat batas halaman, kasus-kasus tersebut dalam Ringkasan Disertasi ini tidak dipaparkan secara detail, kecuali pada kasus yang berpengaruh pada kaidah hukum merek ataupun dianggap meragukan alasan dan pertimbangan hukumnya.

Pertama, dari segi subjek pengguna, dari 13 perkara yang diperiksa

diketahui bahwa iktikad baik digunakan secara bersamaan oleh hakim dan salah satu pihak di antara penggugat dan tergugat. Hal ini mudah dipahami, karena hakim dalam soal perdata memang bersifat pasif dan hanya menunggu apa yang didalilkan dan diminta oleh para pihak. Karena itu, kerap disebut, dalam perkara perdata, keadilan yang ditegakkan melalui pengadilan hanyalah bersifat formalitas.

Tabel 1. Subjek Pengguna Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Merek

Kasus	Penggugat	Tergugat	Hakim
Tancho (1971)	-	-	√
Seven Up (1980)	-	-	√
Dunhill (1980)	-	-	√
Emoon (1983)	-	-	√
Prada (1998)	√	-	√
Fujita (2005)	√	-	-
Boncafe (2006)	-	-	√
STL (2013)	√	-	√
Ayam Lapaas (2013)	√	√	√
IKEA (2013)	-	√	√*
GS Garuda Sakti (2014)	√	-	√
CHRP (2014)	-	√	√
Pierre Cardin (2015)	√	√	√

* Hakim dalam *dissenting opinion*

Namun demikian, yang menarik, sebagaimana Tabel 1, empat kasus yang berlangsung saat perlindungan merek masih didasarkan pada pemakaian pertama, iktikad baik ternyata hanya digunakan oleh majelis hakim dan tidak oleh para pihak. Soal tidak digunakannya oleh para pihak tentu mudah dipahami, disebabkan aturan hukum yang berlaku saat itu (sebelum 1992) memang tidak mengatur iktikad baik sebagai syarat perolehan hak merek. Karena itu, para pihak barangkali berpikir akan lebih strategis bila menyampaikan dalil dan argumentasi yang berkaitan dengan apa yang termuat dalam aturan hukum. Namun, kemunculannya dalam pertimbangan hukum majelis hakim, meski tidak dikemukakan oleh para pihak, menunjukkan bahwa hal itu tidak lepas dari peran aktif hakim. Pada hari ini, putusan demikian dapat dilabeli sebagai hukum

progresif,¹¹² dan sebagian lain mungkin menyebutnya aktivisme yudisial.¹¹³ Temuan ini sekaligus mementahkan dugaan sebelumnya, bahwa hakim dalam perkara perdata hanyalah bersifat pasif.

Kedua, dari segi arti atau makna, tidak semua penggunaan argumentasi iktikad baik memberi atau menyebutkan arti atau maknanya. Pada saat disebut, arti atau makna yang diberikan adalah kejujuran, kelayakan, peniruan, dan kelicikan. Dari empat arti atau makna ini, dua pertama menunjukkan iktikad baik dalam versi positif, sedangkan dua akhir menunjukkannya sebagai versi negatif (iktikad buruk). Perihal arti atau makna ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Arti/Makna Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Merek

Arti/Makna Iktikad Baik	Kasus Merek
Kejujuran	Tancho, Pierre Cardin
Kelayakan	Pierre Cardin
Peniruan	Tancho, Boncafe, STL, IKEA, CHRP
Kelicikan	CHRP

Ketiga, dari segi konteks penggunaan, terdapat enam konteks yang digunakan. Konteks ini sebetulnya bisa saja dibaca sebagai makna iktikad baik yang diberikan oleh penggunanya, atau setidaknya mencerminkan maknanya. Keenam konteks ini adalah ‘melindungi khalayak ramai dari barang tiruan’, ‘membonceng ketenaran merek pihak lain’, ‘meniru merek pihak lain’, ‘menyesatkan, mengecoh, atau mengelabui konsumen’, ‘mengganggu ketertiban umum’, dan ‘mendaftarkan merek secara sepihak’. Perihal konteks ini bisa dilihat pada Tabel 3.

Berbagai konteks penggunaan iktikad baik tersebut dalam perkembangan kemudian ditemukan sebagai penjelasan ketentuan iktikad baik dalam pendaftaran merek. Bahkan, dalam konteks ketertiban umum, dalam perkembangannya (UU Merek 1992, 1997, dan 2001) diketahui bahwa iktikad tidak baik menjadi bagian dari unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum. Karena tidak ditemukan dalam

112 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, 1 (2018): 159-85.

113 Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of ‘Judicial Activism,’” *California Law Review* 92, 5 (2004), hlm. 1444.

Tabel 3. Konteks Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Merek

Konteks Iktikad Baik	Kasus Merek
Melindungi khalayak ramai dari barang tiruan	Tancho, Seven Up
Membonceng ketenaran merek pihak lain	Seven Up, Dunhill, Prada, Fujita, STL, IKEA, Pierre Cardin
Meniru merek pihak lain	Tancho, Prada, Boncafé, STL, IKEA, GS Garuda Sakti, CHRP, Pierre Cardin
Menyesatkan, mengecoh, atau mengelabui konsumen	Tancho, Dunhill, Emooon, GS Garuda Sakti, Pierre Cardin
Mengganggu ketertiban umum	Seven Up
Mendaftarkan merek secara sepihak	Ayam Lepas

UU Merek, maka keterkaitan antara iktikad baik dan ketertiban umum akan bisa dipahami sebagaimana penggunaannya dalam kasus yang dibahas di sini (Seven Up, 1980).¹¹⁴

¹¹⁴Dalam kasus Seven Up, pendaftaran merek “Seven Up” dan “7Up” oleh tergugat (Tjhin Tjeng Khian, Jakarta) pada 1976 untuk produk kembang gula dan biskuit, dianggap penggugat (St. Luis Misebuti, Amerika Serikat) telah membonceng ketenaran nama dagang dan merek penggugat, yang di Indonesia telah terdaftar pada 1948 dan 1964 untuk minuman tidak beralkohol. Penggugat juga beralasan, merek Seven Up dan 7Up bukanlah kata biasa atau umum, melainkan khusus diciptakan (*coined word*). Gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, Mahkamah mengatakan:

“bahwa mengingat pula kecenderungan di masyarakat pada akhir-akhir ini, terdapat banyak merek-merek yang diciptakan yang hampir serupa dengan merek-merek lain yang telah ada sebelumnya dan yang telah terkenal di Indonesia maupun di Luar Negeri, dengan maksud untuk mengejar keuntungan dengan cara membuat merek yang hampir serupa dengan merek lain yang telah terkenal, hal itu dapat mengganggu ketertiban umum yakni timbulnya keresahan khususnya di kalangan pengusaha/industriawan akan peniruan-peniruan merek”.

Karena itu menurut majelis hakim, pendaftaran oleh tergugat dapat dikatakan sebagai iktikad tidak baik. Yang menarik dari perkara ini, ialah penjelasan kaitan antara ketertiban umum dan iktikad baik. Soal ketertiban umum, dikatakan oleh majelis hakim bahwa peniruan merek terutama pada merek terkenal dapat mengganggu ketertiban umum, yaitu menimbulkan keresahan pada kalangan pengusaha atau industriawan. Kaitan ketertiban umum dengan iktikad baik ternyata penting dalam perkembangan hukum merek berikutnya, sebab dalam UU Merek 1992, 1997, dan 2001 disebutkan iktikad tidak baik merupakan bagian atau termasuk dalam unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum. Pada UU Merek 2016, iktikad tidak baik menjadi kategori tersendiri yang

Keempat, kriteria iktikad baik dalam perkara merek. Kriteria atau tolok ukur ini menjadi penting, karena akan menentukan apakah pendaftaran merek tertentu bisa atau tidak dikualifikasi sebagai iktikad baik. Dari 13 kasus merek yang dibahas, ada satu kriteria yang selalu digunakan oleh hakim atau para pihak dalam menentukan iktikad baik, yaitu persamaan antara merek penggugat dan tergugat. Namun, dalam tiga kasus juga dijumpai kriteria tambahan yang berlaku secara kumulatif, yaitu muatan informasi yang bisa menyesatkan. Muatan informasi yang menyesatkan ini ditemukan dalam kasus Tancho,¹¹⁵ Emoon,¹¹⁶ dan Pierre Cardin. Dalam kasus Pierre Cardin, karena informasi yang dimuat dianggap tidak menyesatkan, maka iktikad tidak baik dari pihak yang dituduh dinyatakan tidak terbukti,¹¹⁷ sekalipun pada mereknya terdapat persamaan pada pokoknya. Satu kriteria lagi, yang digunakan secara mandiri dalam arti tanpa kaitan dengan kriteria lainnya, ialah permohonan pendaftaran secara sepihak dalam suatu perikatan (Ayam Lepas).¹¹⁸ Perihal kriteria ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari kriteria tersebut terlihat bahwa yang paling menonjol adalah

terpisah sekaligus sejajar dengan unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum.

- 115 Pada kasus Tancho, kata-kata “Firma Tancho Osaka Company” yang dilekatkan pada barang-barang produksi tergugat, disebut dalam putusan kasasi telah menimbulkan kesan bahwa produk-produknya adalah asli buatan Jepang (tempat penggugat), padahal Jakarta.
- 116 Pada kasus Emoon, pembubuhan tulisan-tulisan dengan huruf Cina (*Chinese characteristic*) pada produk tergugat (Suharyono, Jakarta) dinyatakan oleh Mahkamah Agung telah menunjukkan adanya maksud tergugat untuk mengelabui para konsumen seolah-olah merupakan produk penggugat (Emoon Chemical Company Limited (Taichung City, Taiwan), sehingga konsumen menjadi sulit membedakan antara produk penggugat dan tergugat.,
- 117 Pada kasus Pierre Cardin, pencantuman kata-kata “product by PT. Gudang Rejeki” pada merek tergugat (Alexander Satryo Wibowo, Jakarta) oleh majelis hakim kasasi tidak mendompleng keterkenalan merek lain, dalam hal ini penggugat (Pierre cardin, Perancis), sehingga tidak bisa dikualifikasi memiliki iktikad tidak baik. Namun, salah satu hakim agung yang tidak disebut Namanya berbeda pendapat (*dissenting opinion*), dan mengatakan pendaftaran oleh tergugat telah dilakukan dengan iktikad tidak baik, karena membongceng, meniru atau menjiplak merek penggugat. Kata “Pierre Cardin” disebut hakim ini berasal dari bahasa asing tempat penggugat.
- 118 Dalam kasus Ayam Lepas, tergugat (Suparno, Aceh) yang terikat kerjasama dengan penggugat (Ahmad Syaiful bahri, Malang) dalam usaha ayam penyet, diketahui mendaftarkan merek secara sepihak. Penggugat menuduhnya sebagai iktikad tidak baik, dan gugatan ini dikabulkan pengadilan.

Tabel 4. Kriteria Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Merek

Kriteria Iktikad Baik	Kasus Merek
Persamaan keseluruhan pada pokoknya	Tancho, Seven Up, Emoon Dunhill, Prada, Fujita, Boncafe, STL, IKEA, GS Garuda Sakti, CHRP, Pierre Cardin
Informasi menyesatkan	Tancho, Emoon, Pierre Cardin
Permohonan pendaftaran sepihak	Ayam Lepas, 2013

adanya persamaan antara merek penggugat dan tergugat. Bila kriteria ini yang digunakan, sebetulnya argumentasi iktikad baik tidak signifikan pengaruhnya pada pembatalan merek. Sebab, syarat paling utama merek bisa didaftarkan, dan dengan demikian akan menjadi alasan untuk membatalkannya bila tidak terpenuhi, ialah harus berbeda dari merek lainnya. Ini artinya, merek yang didaftar tidak boleh memiliki persamaan baik pada pokoknya dan apalagi keseluruhannya dengan merek lainnya. Namun, sejak UU Merek 1992, soal persamaan merek yang didaftarkan dengan merek pihak lainnya itu harus dikaitkan dengan iktikad baik, bila gugatan pembatalan dilakukan lewat lima tahun sejak merek terdaftar. Dengan demikian, dalam hal gugatan lewat lima tahun, alasan iktikad baik digunakan oleh penggugat, dan ini akan merujuk pada kriteria persamaan merek yang digugat dengan merek miliknya.

Tabel 5. Implikasi Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Merek

Pembatalan Merek	Tidak Ada Pembatalan Merek
Tancho, Seven Up, Dunhill, Emoon, Prada, Fujita, STL, Ayam Lepas, GS Garuda Sakti	Boncafe, IKEA, CHRP, Pierre Cardin

Kelima, implikasi hukum pada putusan. Pemeriksaan ini menjadi penting agar diketahui apa sebetulnya implikasi argumentasi atau pertimbangan hukum iktikad baik terhadap putusan perkara merek. Secara umum implikasi ini ada dua, yaitu pembatalan atau tidak terhadap merek yang terdaftar. Implikasi ini bisa dilihat pada Tabel 5.

Sebagian besar penggunaan argumentasi hukum iktikad baik pada 13 kasus yang dibahas berimplikasi pada pembatalan merek. Ini artinya, merek akan dibatalkan bila bisa dibuktikan bahwa merek yang digugat

telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Di sisi lain, manakala iktikad tidak baik tidak terbukti, maka tidak akan berimplikasi pada pembatalan. Namun, ada satu kasus yang dibatalkan karena alasan mengandung persamaan pada pokoknya dan bukan karena iktikad tidak baik, yaitu Fujita (2005). Sebab, menurut majelis hakim, tergugat dalam kasus ini hanya menerima hak dari pemilik asal, sehingga iktikad tidak baik dalam pendaftarannya tidak terbukti. Pada kasus IKEA (2013), karena hakim lebih mempertimbangkan alasan merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut sejak terdaftar, sehingga adanya persamaan pada pokoknya dan iktikad tidak baik menjadi terabaikan, kecuali oleh hakim dalam *dissenting opinion*. Pada CHRP (2014), meski terbukti dilandasi oleh iktikad tidak baik, merek terdaftar tidaklah dibatalkan. Pada Pierre Cardin (2015), sekalipun jelas ada persamaan pada pokoknya antara merek penggugat dan tergugat, oleh hakim (kecuali dalam *dissenting opinion*) tidak dibatalkan disebabkan pada produknya terdapat informasi produk Indonesia (product by PT. Gudang Rejeki), yang dianggap tidak membingungkan dan menyesatkan konsumen dan khalayak.

2. *Perkara Hak Cipta*

Pemeriksaan iktikad baik dalam hak cipta penting dilakukan, karena hak cipta sebetulnya muncul secara otomatis begitu suatu ciptaan dihasilkan dan mengandung orisinalitas, namun di sisi lain tetap diselenggarakan pendaftaran atau pencatatan ciptaan. Dalam pencatatan seperti itu, maka pemeriksaan terhadap materi ciptaan tidaklah substantif. Pemeriksaan lebih ditujukan pada kelengkapan persyaratan formal dan administratif. Karena itu, pencatatan ciptaan tidaklah mengesahkan isi, arti, maksud, ataupun bentuk ciptaan. Namun, ironisnya, pencatatan ciptaan oleh UU Hak Cipta dikatakan akan memudahkan pencipta dalam pembuktian, padahal ia sama sekali tidak mengesahkan apa pun berkenaan dengan ciptaan tersebut.

Pada bab terdahulu telah dibahas, dari segi aturan tidak dijumpai ketentuan iktikad baik dalam pendaftaran ciptaan. Meski demikian, iktikad baik dianggap urgen dalam upaya meneguhkan atau memastikan bahwa ciptaan yang didaftarkan adalah betul dihasilkan oleh pendaftar

dan mengandung orisinalitas. Tanpa dilandasi iktikad baik, yang secara subjektif berarti kejujuran, maka ada kemungkinan ciptaan yang didaftarkan mengandung plagiat atau bahkan merupakan ciptaan pihak lain. Namun, bahasan dari segi aturan menunjukkan bahwa iktikad baik, sekalipun urgen, belum terlalu relevan dijadikan sebagai materi muatan aturan hukum. Hal ini disebabkan karena materi muatan yang ada sejauh ini relatif telah bisa didayagunakan untuk membatalkan bila pada perkembangannya diketahui terdapat ciptaan terdaftar yang tidak orisinal atau ternyata ciptaan pihak lain. Meski demikian, melalui bahasan pada putusan pengadilan, ingin diperjelas perihal urgensi dan relevansi tersebut dalam hukum yang *in concreto*. Dan pada bagian ini, bahasan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan makna, kriteria, dan implikasi penggunaan argumentasi iktikad baik dalam putusan perkara hak cipta.

Pada hak cipta, pemeriksaan demikian akan bisa ditemukan melalui perkara pembatalan pendaftaran atau pencatatan ciptaan. Ini tidak lepas dari bahasan iktikad baik dalam studi ini, yang dibatasi pada perolehan hak dalam kekayaan intelektual. Karena itu, ketika diajukan ke pengadilan, maka sengketa berkenaan perolehan hak tersebut bisa diketahui melalui gugatan pembatalan pendaftaran atau pencatatan.

Tidak banyak putusan pengadilan dalam pembatalan pendaftaran ciptaan yang memuat argumentasi atau pertimbangan hukum iktikad baik. Hal ini mudah dipahami karena memang tidak ada aturan hukum yang memuat ketentuan iktikad baik secara eksplisit sebagai syarat perolehan hak ataupun pendaftaran. Di tengah keterbatasan itu, studi ini menemukan delapan kasus dalam perkara hak cipta yang memuat argumentasi ataupun pertimbangan iktikad baik. Dalam studi ini, bila dua pihak bersengketa dalam lebih satu perkara namun berkaitan, akan dihitung sebagai satu kasus, sekalipun putusannya lebih dari satu, misalnya dalam sengketa logo cap kaki tiga dan lukisan badak, yang sebetulnya ada tiga putusan.

Delapan kasus yang diperiksa di sini ialah: “logo Cap Kaki Tiga dan lukisan Badak” (2010), “Kode Benang Kuning” (2011), “Karya tulis Goldgram” (2011), “Rumusan atau formula penghitungan kompensasi pemanfaatan lahan industri golongan C” (2012), “Seni lukis Diesel-Only-The-Brave” (2016), “logo Injil Empat Berganda” (2017), “logo PSMS”

(2019), dan “logo perusahaan Lifere Agro Kapuas” (2020).

Bagaimana iktikad baik digunakan dalam putusan perkara hak cipta? Pertama, dari segi subjek pengguna, argumentasi iktikad baik, sebagaimana Tabel 6, digunakan oleh pihak penggugat dan hakim. Sebagian besar penggunaan dilakukan keduanya secara bersamaan, dan ini mudah dipahami karena hakim dalam perkara perdata memang akan bergantung pada klaim dan dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Namun demikian, tidak semua penggunaan argumentasi iktikad baik oleh penggugat akan diikuti oleh hakim, misalnya dalam kasus “Kode Benang Kuning” dan lukisan “Diesel-Only-The-Brave”. Pun demikian, ditemukan juga argumentasi iktikad baik oleh hakim padahal tidak dikemukakan oleh penggugat, yaitu dalam “Rumusan Penghitungan Kompensasi”.

Tabel 6. Subjek Pengguna Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Kasus	Penggugat	Tergugat	Hakim
Cap kaki tiga dan lukisan badak	√	-	√
Kode benang kuning	√	-	-
Goldgram	√	-	√
Rumusan penghitungan kompensasi	-	-	√
Lukisan Diesel-Only-The-Brave	√	-	-
Logo Injil	√	-	√
Logo PSMS	√	-	√
Logo Lifere Agro Kapuas	√	-	√

Tidak diikutinya penggunaan klaim ataupun argumentasi iktikad baik pada penggugat oleh hakim dalam kasus Kode Benang Kuning disebabkan pemeriksaan hakim memang tidak sampai pada pokok perkara, melainkan kedudukan hukum dari penggugat. Karena penggugat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Sedangkan pada kasus lukisan Diesel-Only-The-Brave, hakim tampak tidak perlu harus memeriksa dan menyatakan ada atau tidaknya iktikad baik dari tergugat, melainkan cukup pada persamaan dan orisinalitas ciptaan yang didaftarkan. Dalam kasus Rumusan Penghitungan Kompensasi, di mana hakim mempertimbangkan iktikad baik padahal tidak dikemukakan oleh penggugat, tampak bahwa ini digunakan untuk

mempertegas maksud dari tergugat dalam mendaftarkan ciptaan padahal bukan hasil gagasannya.

Kedua, arti dan konteks penggunaan iktikad baik. Di sini dapat dikemukakan, bahwa semua putusan hak cipta di atas tidaklah memberi arti iktikad baik. Namun demikian, penggunaan tersebut dapat ditunjukkan dalam konteks atau kaitan apa, sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Konteks Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Arti/Makna Iktikad Baik	Kasus Hak Cipta
Tindakan pendaftaran oleh bekas mitra, anggota, ataupun karyawan	Cap kaki tiga dan lukisan badak Rumusan penghitungan kompensasi Goldgram Logo Injil Logo Lifere Agro Kapuas
Maksud menguasai atau mengklaim karya pihak lain	Cap kaki tiga dan lukisan badak Kode benang kuning Rumusan penghitungan kompensasi Logo Injil Logo PSMS Logo Lifere Agro Kapuas
Mencelakakan pihak lain	Kode benang kuning
Menguasai pasar pihak lain	Goldgram
Menjiplak atau meniru karya pihak lain	Cap kaki tiga dan lukisan badak Goldgram Diesel-Only-The-Brave
Menyampaikan pernyataan yang tidak sebenarnya	Diesel-Only-The-Brave

Data pada Tabel 7 memberi tahu bahwa dari delapan kasus yang dibahas ternyata iktikad baik lebih banyak digunakan dalam konteks untuk menunjukkan maksud dari pihak pendaftar dalam mengajukan pendaftaran ciptaan. Selain itu, yang menarik, ternyata argumentasi ini ditujukan kepada bekas mitra, anggota, ataupun karyawan. Di sini, sengketa hak cipta sebetulnya lebih berkisar pada siapa pencipta dari suatu karya yang dihasilkan dalam hubungan kemitraan, organisasi, ataupun ketenagakerjaan, ketimbang soal apakah suatu karya mengandung orisinalitas. Hal ini terutama terlihat pada kasus “Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak” dan “Logo Lifere Agro Kapuas”.

Ketiga, kriteria iktikad baik dalam kasus hak cipta. Kriteria ini menjadi penting karena akan menjadi tolok ukur bagi para pihak dalam menentukan apakah pihak yang dituduh memiliki iktikad baik atau tidak. Tabel 8 menunjukkan, kriteria ini diukur melalui ada atau tidaknya orisinalitas suatu karya.

Tabel 8. Kriteria Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Kriteria Iktikad Baik	Kasus Hak Cipta
Orisinalitas	Cap kaki tiga dan lukisan badak
	Kode benang kuning
	Goldgram
	Rumusan penghitungan kompensasi
	Diesel-Only-The-Brave
	Logo Injil
	Logo PSMS
	Logo Lifere Agro Kapuas
Izin atau persetujuan mitra	Cap kaki tiga dan lukisan badak
Isian pernyataan	Diesel-Only-The-Brave

Data Tabel 8 menunjukkan secara terang benderang bahwa kriteria pokok dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad baik dalam kasus hak cipta adalah apakah suatu ciptaan itu mengandung orisinalitas atau tidak. Kriteria lainnya bisa digunakan untuk mendukung atau memperkuatnya. Misal, kriteria isian pernyataan, tentu saja ada dalam semua pendaftaran atau pencatatan, namun saat terjadi sengketa ternyata tidak pula harus atau perlu dikemukakan oleh pihak yang menggugatinya.

Keempat, implikasi hukum pada putusan. Dalam delapan kasus hak cipta yang dibahas, penggunaan argumentasi iktikad baik ternyata berimplikasi pada pembatalan pendaftaran ciptaan. Hanya dua kasus yang pada akhirnya tidak disertai putusan pembatalan. Hal ini terlihat dalam Tabel 9.

Namun demikian, hal itu sebetulnya tidak berarti pembatalan memang betul-betul ditentukan oleh ada atau tidaknya iktikad baik dari pihak pendaftar. Sekalipun terdapat keterkaitan dengan iktikad baik, pembatalan kasus-kasus tersebut sebetulnya lebih dipengaruhi dan ditentukan oleh orisinalitas suatu karya. Itu sebabnya, terkadang iktikad baik muncul dalam pertimbangan hukum namun tidak dalam

Tabel 9. Implikasi Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Hak Cipta

Pembatalan Pendaftaran	Tidak Ada Pembatalan
Goldgram	
Rumusan penghitungan kompensasi	
Diesel-Only-The-Brave	Cap kaki tiga dan lukisan badak
Logo PSMS	Kode benang kuning
Logo Injil	
Logo Lifere Agro Kapuas	

amar putusan. Sebab, agar sampai pada putusan pembatalan, yang lebih penting untuk dinyatakan adalah ‘ciptaan yang menjadi sengketa bukan merupakan ciptaan tergugat’, atau bisa juga dengan pernyataan serupa lainnya ‘ciptaan yang didaftarkan tidak mengandung keaslian atau orisinalitas’.

Dengan demikian, upaya pembatalan ciptaan terdaftar berarti tidak harus dengan menuduh pihak lain atau meminta kepada pengadilan bahwa tindakan tergugat dilandasi oleh iktikad buruk. Bahkan, ketimbang harus repot-repot menyatakan dan membuktikan bahwa tindakan tergugat dilandasi iktikad buruk, akan menjadi lebih sederhana dan strategis bagi penggugat untuk menyatakan dan menunjukkan bahwa ciptaan tergugat tidaklah orisinal.

3. *Perkara Paten*

Kebutuhan pemeriksaan iktikad baik dalam putusan pengadilan perkara paten serupa dengan hak cipta, bahwa iktikad baik pada kedua bidang ini bukanlah bagian dari syarat perolehan hak, sebagaimana ketentuan dalam aturan hukum keduanya. Namun begitu, ini tidak berarti iktikad baik tidak diperlukan dalam hukum paten. Pada bahasan terdahulu dikemukakan, serupa dengan hak cipta, iktikad baik menjadi urgen dalam pendaftaran dan perlindungan hak paten agar inventor terdaftar merupakan inventor yang sebenarnya. Meski demikian, bahasan terdahulu itu juga menunjukkan, dari segi aturan hukum, iktikad baik sejauh ini memang belum terlalu relevan untuk dijadikan sebagai materi muatan aturan hukum. Karena itu, melalui pemeriksaan pada putusan pengadilan, ingin dikonfirmasi apakah perihal urgensi dan relevansi

dalam hukum *in abstracto* itu akan sama dengan hukum *in concreto*.

Pada bagian ini, perihal urgensi dan relevansi iktikad baik dalam putusan pengadilan akan ditelusuri melalui makna dan kriteria yang diberikan, serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Penelusuran demikian dilakukan melalui kasus-kasus berkenaan dengan pembatalan hak. Sebab, apabila penelusuran iktikad baik dibatasi dalam kaitannya dengan syarat perolehan ataupun perlindungan hak, seperti yang dikerjakan dalam karya ini, maka dalam hukum yang *in concreto* akan terlihat dalam gugatan-gugatan pembatalan.

Oleh karena hukum *in abstracto* memang tidak eksplisit mengaturnya, maka sudah bisa diduga tidak akan banyak ditemukan putusan pengadilan perkara paten yang memuat pertimbangan hukum dan apalagi amar putusan tentang iktikad baik. Di tengah keterbatasan itu, studi ini telah mengumpulkan enam putusan perkara paten yang di dalamnya terdapat argumentasi ataupun amar putusan tentang iktikad baik. Enam kasus tersebut adalah: “Komponen Peralatan Daun Pintu” (2009), “Kemasan Ikan Segar” (2010), “Antena Parabola Jenis Mesh” (2011), “Bak Penampung Air” (2012), “mesin pemotong pertanian” (2012), dan “Peralatan Penyemprot Bertenaga Elektrik” (2015).

Bagaimana iktikad baik digunakan dalam enam putusan tersebut? Pertama, tentang subjek pengguna, diketahui iktikad baik mulanya digunakan oleh penggugat. Dalam sebagian kasus, tergugat ikut menanggapi soal iktikad baik ini, dan bahkan hakim juga turut mempertimbangkannya. Data pengguna argumentasi iktikad baik ini ditampilkan dalam Tabel 10.

Tabel 10. Subjek Pengguna Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Paten

Kasus	Penggugat	Tergugat	Hakim
Komponen daun pintu	√	√	√
Kemasan ikan segar	√	-	-
Antena parabola mesh	√	-	√
Bak penampung air	√	√	√*
Mesin pemotong pertanian	√	√	√
Penyemprot elektrik	√	-	-

*Digunakan hakim dalam *judex facti*

Sekalipun dari Tabel 10 terlihat bahwa empat dari enam kasus yang dibahas ternyata iktikad baik digunakan oleh hakim, hal ini belum tentu menjadi faktor yang menentukan isi putusan. Malahan, dari paparan masing-masing kasus di atas telah ditunjukkan, putusan dalam enam kasus paten ini sebetulnya ditentukan oleh apakah syarat-syarat substantif terpenuhi atau tidak saat paten diajukan. Ini artinya, bukan pertimbangan iktikad yang sebetulnya menentukan putusan akan seperti apa. Iktikad baik digunakan sekadar untuk memperkuat argumentasi para pihak, termasuk oleh hakim.

Kedua, tentang makna iktikad baik. Dari enam kasus ini tidak ditemukan arti yang diberikan pada iktikad baik. Hanya saja, dari konteks penggunaannya diketahui bahwa iktikad baik digunakan dalam kaitan pendaftaran paten yang dianggap tidak layak, dan maksud pendaftaran yang dianggap ingin memonopoli produksi teknologi yang telah menjadi milik umum. Perihal konteks penggunaan ini ditampilkan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Konteks Iktikad Baik dalam Putusan Perkara Paten

Arti/Konteks Iktikad Baik	Kasus Paten
Pendaftaran yang tidak layak	Komponen daun pintu
	Antena parabola mesh
	Bak penampung air
	Mesin pemotong pertanian
Maksud menguasai produksi teknologi milik umum	Penyemprot elektrik
	Kemasan ikan segar
	Bak penampung air

Ketiga, kriteria iktikad baik dalam kasus paten. Kriteria ini menjadi penting karena akan menjadi tolok ukur bagi para pihak dalam menentukan apakah pihak yang dituduh memiliki iktikad baik ataukah buruk. Pada enam kasus paten yang dibahas, ternyata seluruh penggunaan iktikad baik pada akhirnya merujuk pada kriteria syarat substantif dalam paten, khususnya kebaruan (*novelty*). Di sini berarti suatu paten digugat pendaftarannya oleh pihak lain yang berkepentingan, disebabkan teknologi yang didaftarkan itu tidak mengandung kebaruan. Ketidakebaruan ini ada yang berupa kesamaan dengan paten pihak lain,

namun ada juga yang kesamaannya ini dengan teknologi yang sudah lazim digunakan bahkan disebut sebagai milik umum. Dalam situasi adanya kesamaan tersebut, lalu penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah mendaftarkan patennya dengan iktikad tidak baik. Yang menarik, dalam soal syarat substantif paten ini pernah pula penggugat dan bahkan hakim mengaitkannya dengan syarat mengandung langkah inventif, padahal paten yang digugat tergolong sebagai paten sederhana, dan karenanya syarat demikian itu tidaklah diperlukan. Hal ini ditemukan dalam kasus paten komponen daun pintu, kemasain ikan segar, dan mesin pemotong pertanian.

Keempat, implikasi hukum pada putusan pengadilan. Dalam enam kasus paten yang dibahas, penggunaan argumentasi iktikad baik berimplikasi pada pembatalan paten. Namun demikian, hal ini jangan pula buru-buru dikatakan bahwa pembatalan paten karena alasan atau argumentasi iktikad baik. Dari uraian masing-masing putusan diketahui, faktor yang menentukan diterima atau tidaknya pembatalan paten adalah syarat substantif paten, dalam hal ini kebaruan atau *novelty*. Sekalipun syarat substantif ini bisa dibaca sebagai indikator ataupun kriteria iktikad baik pihak pendaftar, agaknya terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa putusan tersebut ditentukan ada atau tidaknya iktikad baik. Alih-alih demikian, akan lebih mudah dan sederhana untuk mengatakan dan juga menunjukkan bahwa putusan demikian sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat substantif paten khususnya pada kebaruan. Dan seperti pada hak cipta, hal ini disebabkan karena syarat perlindungan paten memang salah satunya adalah kebaruan, dan bukan iktikad baik!

3. Penutup

Sebagai penutup dapat dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, iktikad baik sebagai syarat perolehan hak kekayaan intelektual secara yuridis dan eksplisit hanya ditemukan dalam peraturan hukum merek dan tidak pada bidang lainnya. Realitas ini tidak berarti iktikad baik dalam perolehan hak hanya urgen pada merek dan tidak bidang lainnya, yang dalam studi ini diperiksa pada hak cipta dan paten. Realitas demikian lebih ditentukan oleh relevansinya, bahwa iktikad baik relevan dan signifikan untuk mencegah dan membatalkan pendaftaran merek yang diajukan secara tidak jujur.

Dalam analisis normativitas hukum, ketidakhadiran iktikad baik secara eksplisit dalam aturan hukum tidak berarti bahwa iktikad baik tidak diperlukan, melainkan ia berada di balik atau belakang aturan sebagai asas hukum, yang justru mendasari aturan-aturan hukum yang konkret. Demikian pula, dalam kemunculannya yang konkret, ketentuan iktikad baik juga tidak lalu berarti telah berubah sepenuhnya sebagai aturan hukum. Secara teoretis, hal itu bergantung pada penggunaannya dalam situasi konkret, apakah iktikad baik digunakan sebagai alasan (*reasons*)

dan tujuan (*purposes*) dalam pengambilan keputusan, ataukah sebagai ketentuan perilaku yang berisi syarat dan unsur tertentu. Dalam hal digunakan sebagai alasan dan tujuan, iktikad baik akan mencerminkan kategori asas hukum, sedangkan dalam hal digunakan sebagai syarat dan unsur tertentu, iktikad baik akan mencerminkan kategori aturan hukum.

Kedua, iktikad baik dalam realitas yudisial tidak hanya ditemukan pada putusan pengadilan perkara merek, yang aturan hukumnya memang mengaturnya secara eksplisit, tetapi juga pada hak cipta dan paten, yang dari segi aturan hukum tidak mengaturnya secara eksplisit. Iktikad baik digunakan oleh para pihak termasuk hakim sebagai argumentasi hukum untuk memperkuat tuduhan, pembelaan, atau putusan bahwa karya intelektual tertentu tidak memenuhi syarat perolehan hak dan seharusnya tidak bisa didaftarkan. Penggunaan argumentasi demikian, pada akhirnya bertumpu pada ketentuan syarat perolehan hak. Dari putusan yang dipelajari, argumentasi iktikad baik tampak berpengaruh secara signifikan pada putusan perkara merek namun tidak pada hak cipta dan paten. Pada perkara merek, signifikansi pengaruh tersebut pada awalnya terlihat dalam memastikan pemakai merek pertama adalah pihak yang jujur, namun belakangan lebih tampak sebagai alasan pembatalan merek karena telah terdaftar lebih dari lima tahun. Pada perkara hak cipta dan paten, penggunaan argumentasi iktikad baik lebih terbaca untuk memperkuat ataupun melekatkan maksud pihak tertentu dalam mendaftarkan suatu karya yang tidak memenuhi syarat orisinalitas atau kebaruan. Karena itu, faktor yang menentukan dan determinan dalam putusan pengadilan pada perkara hak cipta dan paten bukanlah baik atau buruknya iktikad pendaftar, melainkan terpenuhi atau tidaknya syarat perolehan hak pada saat suatu karya didaftarkan.

Berbagai realitas yudisial ini membawa implikasi normativitas hukum tertentu. Pertama, ketidakhadiran asas hukum secara konkret dalam suatu aturan hukum bisa dihadirkan oleh hakim dalam kasus-kasus konkret. Terkadang kehadirannya memengaruhi putusan secara signifikan, misalnya dalam kasus-kasus merek sebelum 1992, namun terkadang sebatas untuk memperkuat argumentasi hukum dari penggunaannya, misalnya dalam kasus-kasus hak cipta dan paten. Kedua, kemunculan asas hukum secara konkret dalam suatu aturan hukum

tampak memudahkan penggunaannya, seperti yang terbaca dalam kasus-kasus merek setelah 1992, namun juga berimplikasi pada perujukannya sebatas yang tertulis dalam aturan, dan ini berarti lebih mencerminkan karakter aturan hukum ketimbang asas hukum.

Ketiga, dengan mempertimbangkan konsep yang terkandung di dalamnya, juga ketidakseragaman pola pembentukan peraturan hukum saat ini, iktikad baik dipandang tetap berada di balik atau belakang dan karenanya tidak perlu muncul secara eksplisit dalam aturan hukum yang kokret. Namun demikian, sebagai asas hukum, iktikad baik mendasari atau melandasi isi peraturan hukum, dan karena itu berarti harus terjelma dan tercermin dalam berbagai materi muatan peraturan, terutama berkenaan dengan syarat perolehan hak. Sekalipun tidak muncul secara konkret, iktikad baik sebagai asas hukum bisa saja dirujuk dan digunakan untuk mengkaidahi perilaku tertentu, terutama dalam kasus-kasus sulit (*hard cases*). Apabila dalam perkembangan praktik yudisial terbukti bahwa iktikad baik berpengaruh signifikan dalam menentukan putusan, dan signifikansi ini berulang, maka perlu untuk “mengawetkan” dan menuangkannya dalam peraturan hukum. Sejauh ini, uji praktik yudisial baru terbukti signifikan dalam kasus-kasus merek dan belum terlihat dalam hak cipta dan paten. Sekalipun bisa dituangkan secara eksplisit dalam aturan hukum, iktikad baik perlu dirumuskan secara abstrak, dan sebaiknya bukan ditempatkan dalam kelompok bagian syarat pendaftaran karya, melainkan pada ketentuan umum dalam ruang lingkup perlindungan atau pendaftaran karya. Sebagai norma yang terbuka, iktikad baik juga perlu diberi penjelasan berdasarkan pengalaman penggunaannya dalam praktik yudisial dan perkembangannya dalam doktrin hukum. Hal ini agar konkretisasi iktikad baik tidak justru menyebabkan penipisan muatan atau cakupannya, disebabkan perumusan dan peletakkannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Pressindo, cetakan dua, 1990.
- ASEAN. *Handbook on IP Commercialisation – Strategies for Managing IPRs and Maximising Value*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, cetakan empat, 2017.
- Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Bertens, K. *Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, edisi revisi, 2013.
- Blackwell, Amy Hackney. *The Essential Law Dictionary*. Illinois: Sphink Publishing, 2008.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan dua, 2015.
- Dworkin, Ronald M. "The Model of Rules." *The University of Chicago Law Review* 35, 1 (1967): 14-46. DOI: 10.2307/1598947.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

- cetakan tiga, 1989.
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Eresco, cetakan dua, 1995.
- Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Merek Baru*. Bandung: Alumni, 1992.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hozumi, Tamotsu. *ASIAN Copyright Handbook, Buku Panduan Hak Cipta Asia*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia dan Asia/Pacific Cultural Center for UNESCO, 2006.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Maulana, Insan Budi. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, edisi tiga cetakan pertama, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Naning, Ramdlon. *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap: Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, cetakan tiga, 1982.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan enam, 2006.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan lima, 1990.
- Rosidi, Ajip. "Pengantar: Kesadaran akan Hak Cipta." Dalam Tamotsu Hozumi. *ASIAN Copyright Handbook, Buku Panduan Hak Cipta Asia*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia dan Asia/Pacific Cultural Center for UNESCO, 2006.
- Rosidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni, edisi dua, 2010.
- Sardjono, Agus. "Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan." Dalam *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sidharta, Bernard Arief. "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal." Dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 142-9. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cetakan 22, 2010.
- Suryodiningrat, R.M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan dua, 1984.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Tresna, M. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan tiga, 1978.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- WIPO. *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-sized Enterprises*. Geneva: World Intellectual Property Organization,

2017.

WIPO. *WIPO Intellectual Property Handbook*. Geneva: World Intellectual Property Organization, edisi dua, reprinted, 2008.

B. Artikel Jurnal, Makalah, dan Laporan

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, 1 (2018): 159-85. DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185.

Daci, Jordan. "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They Same or Different?" *Academicus International Scientific Journal* 1, 2 (2010): 109-15.

Farnsworth, E. Allan. "Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code." *The University of Chicago Law Review* 30, 4 (1963): 666-79.

Gautama, Sudargo. "Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang Merek." Bahan Seminar Hukum atas Merek, diselenggarakan BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 16-18 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978.

Granado, Juan Javier Del. "The Genius of Roman Law From a Law and Economics Perspectives." *San Diego International Law Journal* 13, 1 (2011): 301-50.

Green, Leslie. "The Normativity of Law: What is the Problem?" https://www.uvic.ca/victoria-colloquium/assets/docs/Green_Normativity.pdf.

Hawin, M. "New Issues in Intellectual Property Law in Indonesia." *Mimbar Hukum*, edisi khusus (2011): 1-26. DOI: 10.22146/jmh.16154.

Hesselink, Martijn W. "The Concept of Good Faith." Dalam *Towards a European Civil Code, Fourth Revised and Expanded Edition*, diedit oleh Arthur S. Hartkamp, dkk., 619-49. The Netherlands: Kluwer Law International, 2011.

Janis, Mark D. "Second Tier Patent Protection." *Harvard International Law Journal* 40, 1 (1999): 151-219.

Jenie, Siti Ismijati. "Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus

- Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia.” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10/9/2007.
- Litvinoff, Saul. “Good Faith.” *Tulane Law Review* 71, 6 (1997): 1645-74.
- Mackaay, Ejan. “Good Faith in Civil Law System. A Legal-Economic Analysis.” *Revista Chilena de Derecho Privado* 18 (2012): 149-77.
- Masdoeki, Moh. O. “Pengaturan Patent di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi.” Bahan Simposium tentang Paten, diselenggarakan BPHN, Jakarta, 13-14 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978.
- Piers, Maud. “Good Faith in English Law—Could a Rule Become a Principle?” *Tulane European & Civil Law Forum* 26 (2011): 123-69.
- Pozen, David E. “Constitutional Bad Faith.” *Harvard Law Review* 129, 4 (2016): 885-955.
- Purba, A. Zen Umar. “Hak Kekayaan Intelektual & Persaingan Usaha: Ikhtisar Tiga UU Baru HaKI.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31, edisi khusus (2001): 85-96.
- Samekto, FX. Adji. “Normativitas Keilmuan Hukum dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, 1 (2015): 11-7.
- Shidarta. “Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan.” Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004.
- Shidarta. “Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum.” <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteristik-asas-dan-norma/>, 15/7/2016. Diakses 10/1/2021.
- Sianturi, Talas. “Pembahasan Kertas Kerja: Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang Merek.” Bahan Seminar Hukum atas Merek, diselenggarakan BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 16-18 Desember 1976, diedarkan Penerbit Binacipta, 1978.
- Simorangkir, J.C.T. “Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta.” Bahan Seminar Hak Cipta, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Universitas Udayana, Denpasar, 20-22 Oktober 1975, diedarkan Penerbit Binacipta, 1976.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. “Logic and Ontology.” <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/logic-ontology/>

to.stanford.edu/entries/logic-ontology/, 4/10/2004, revisi terbaru 13/3/2023.

- Summers, Robert S. "General Duty of Good Faith—Its Recognition and Conceptualization." *Cornell Law Review* 67, 4 (1982): 810-40.
- Summers, Robert S. "'Good Faith' in General Contract Law and the Sales Provisions of the Uniform Commercial Code." *Virginia Law Review* 54, 2 (1968): 195-267.
- Syamsudin, M. "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, edisi khusus (2011): 127-45.
- Tubner, Gunther. "Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends up in New Divergences." *The Modern Law Review* 61, 1 (1998): 11-32.
- Valsan, Remus. "Fides, Bona Fides, and Bonus Vir: Relations of Trust and Confidence in Roman Antiquity." *Journal of Law, Religion and State* 5, 1 (2017): 48-85. DOI: 10.1163/22124810-00501003.
- Wartini, Sri. "Implikasi TRIP's terhadap Konvensi Kenakeragaman Hayati." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, 30 (2005): 210-23.
- Wilson, James. "Ontology and the Regulation of Intellectual Property." *The Monist* 93, 3 (2010): 450-63.

Biodata

A. Identitas Diri

Nama lengkap : M. Zulfa Aulia
Tempat, Tanggal Lahir : Beram Itam Kanan, 10 April 1984
Alamat Rumah : Jl. Kapten Pattimura RT 34 No. 42 Kenali Besar,
Alam Barajo, Jambi
Alamat surel : mzulfaaulia@unja.ac.id
Nomor HP : 081328101102

B. Keluarga

Nama isteri : Riyandari Asrita
Nama Anak : 1. M. Iqbal Wafie
2. Anindya Tsuraiya

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 56 (saat ini SDN 28) Tanjung Jabung Barat, Jambi (1991-1996)
2. MTS Al-Islamiyah, Tanjung Jabung Barat, Jambi (1996-1999)
3. MAN Model Jambi (1999-2002)

4. S-1 Ilmu Hukum (S.H.) Universitas Islam Indonesia (2002-2006)
5. S-2 Ilmu Hukum (M.H.) Universitas Diponegoro (2007-2009)
6. S-3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (2019-sekarang)

D. Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2006-2007)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi (2010-sekarang)
3. Pendiri dan ketua penyunting *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi (2018-sekarang)

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

1. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, Vol. 14, No. 3 (2007).
2. "Langkah-langkah Hukum dalam Rangka Mencegah Terjadinya Paten atas Invensi Hasil Biopiracy," *Jurnal hukum Respublika*, Fakultas Hukum Univ. Lancang Kuning, Vol. 6, No. 2 (2007).
3. "Iklim Alih Teknologi di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum," *Jurnal hukum Respublika*, Fakultas Hukum Univ. Lancang Kuning, Vol. 10, No. 2 (2011).
4. "Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kontekstualita*, Pusat Penelitian IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Vol. 26, No. 1 (2011).
5. "Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, Vol. 22, No. 2 (2015). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
6. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1 (2018). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
7. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?" *Undang: Ju-*

- rnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, No. 2 (2018). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
8. “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa,” *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 1 (2020). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
 9. “Hak Cipta dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta,” *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 49 No. 4 (2020). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
 10. “Pemusatan Kepemilikan Media Massa di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 51 No. 1 (2021). [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]
 11. “The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication,” *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 20 No. 3 (2023), penulis pertama [Terakreditasi Nasional, Sinta 2]

F. Publikasi Buku/Prosiding

1. “Berbenah dalam Bernegara Hukum lewat Kebijakan Legislasi yang Lebih Berkualitas,” Prosiding Forum Rembug Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana 2009, Pascasarjana UGM, 12-15 Maret 2009, diterbitkan Forum Wacana Indonesia (FWI), 2009.
2. “Konfigurasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Persoalan Kewarisan di Masyarakat Seberang Kota Jambi,” Prosiding The First International Conference on Jambi Studies, Jambi 21-24 November 2013, diterbitkan Dewan Kesenian Jambi, 2013.
3. “Legal Transplant in the Protection of Intellectual Property Rights and Its Impact to the Protection of Traditional Cultural Expressions,” Prosiding International Seminar on the Protection of Cultural Heritage in the Perspective of National and International Laws, Jambi, 28-29 Oktober 2014, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015.
4. “The Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in the Patent System: Indonesia Law Approach,” Prosiding International Seminar on the Protection of Biodiversity: Prospects and Challenges,

Jambi 19 Oktober 2016, diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2017.

5. “Dampak Akademik Covid 19: Membuka Akses yang Tertutup,” bagian dari Buku *Corona Guru Kita: Belajar Berempati*, diterbitkan PK-KPHAM Fakultas Hukum Universitas Lampung, Relawan 69 dan Aura Publishing, 2020.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 1 Desember 2023
Yang menyatakan,

M. Zulfa Aulia