

**LAPORAN AKHIR**  
**NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-**  
**UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**HAK KEKAYAAN INDUSTRI**  
**(PAKET PERUBAHAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG**  
**DESAIN INDUSTRI, UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG**  
**PATEN DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)**

Disusun Oleh Tim  
Dibawah Pimpinan

Dr. Cita Citrawinda, SH.,MIP

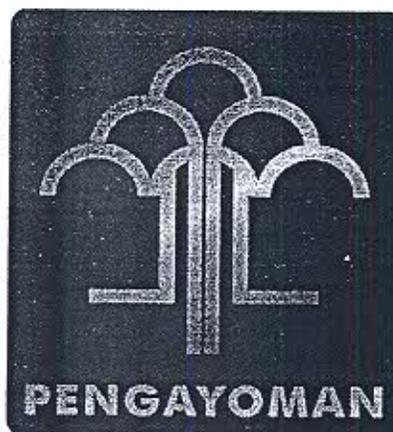


**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.**  
**TAHUN 2011**

**LAPORAN AKHIR  
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
HAK KEKAYAAN INDUSTRI  
(PAKET PERUBAHAN UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG  
DESAIN INDUSTRI, UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG  
PATEN DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK)**

**Disusun Oleh Tim  
Dibawah Pimpinan**

**Dr. Cita Citrawinda, SH.,MIP**



**PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.  
TAHUN 2011**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-88-HN.01.03 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- |            |  |
|------------|--|
| Ketua      | : DR. Cita Citrawinda, SH, MIP   |
| Sekretaris | : Masnur Tiurmaida Malau, SH, MH   |
| Anggota    | : 1. Gunawan Suryomurcito, SH.<br>2. Bambang Iriana Djadjaatmadja, SH., LL.M<br>3. Rikson Sitorus, SH., CN., MH.<br>4. Amirullah, SH., MH.<br>5. Supriyatno, SH.,MH.<br>6. Rahendrojati, SH.,MS.i<br>7. Heru Bhaskoro, SH.,MH<br>8. Dadang Iskandar, S.Sos<br>9. Atiah |

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri) tersebut Tim ditugaskan untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan RUU tentang

Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri dan *keempat* Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini dengan berdasarkan pada permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2000 adalah membuat ketentuan mengenai definisi desain industri yang mengatur kreasi apa saja yang mendapat perlindungan dan yang tidak mendapat perlindungan dan kriteria syarat kebaruan suatu desain industri serta sistem pemeriksaan substantif yang harus dilaksanakan walaupun tidak ada keberatan yang diajukan terhadap aplikasi desain industri yang dimintakan pendaftarannya.

Tim mengucapkan terimakasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini, dan terimakasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga dapat tersusun laporan ini.

Jakarta, November 2011

Ketua



DR. Cita Citrawinda, SH, MIP

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	17
D. Metode	18
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN</b>	
<b>INDUSTRI</b>	<b>21</b>
A. Kajian Teoretis	22
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	28
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	33
1. Implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten	35
2. Implementasi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	44
3. Implementasi Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	52
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU Hak Kekayaan Industri terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara	66
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG</b>	
<b>PATEN, UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK</b>	
<b>DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI</b>	<b>71</b>
A. Materi muatan dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang	

No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai materi muatan	
Rancangan Undang-Undang Hak Kekayaan Industri	71
1. Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	71
2. Permasalahan dalam Praktik Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	75
3. Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	79
B. Kompilasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	86
C. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Industri sebagai strategi dan politik hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif, efisien dan lebih meningkatkan perekonomian Indonesia	90
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	100
A. Landasan Filosofis	100
B. Landasan Sosiologis	103
C. Landasan Yuridis	109
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INDUSTRI</b>	114
A. Arah dan Jangkauan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri	114
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

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

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

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

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

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of*

---

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

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

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

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

*Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses.*<sup>5</sup>

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas,<sup>6</sup> yaitu:

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

---

<sup>5</sup> Lihat Persetujuan TRIPs

<sup>6</sup> Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO Agreement", which was concluded on April 15, 1994, and entered into force on January 1, 1995. The TRIPS Agreement binds all Members of the WTO (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten<sup>10</sup> (menggantikan Undang-Undang Nomor 13/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/1989 Tentang Paten);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>11</sup> (menggantikan Undang-Undang Nomor 14/1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19/1992 Tentang Merek); dan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.<sup>12</sup>

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional di bidang HKI<sup>13</sup>, sebagai berikut:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1997).<sup>14</sup>
2. *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997).
3. *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997).

---

<sup>10</sup> Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

<sup>11</sup> Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

<sup>12</sup> Diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).

<sup>14</sup> Lihat Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual - Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 17-18 bahwa Konvensi Paris merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, dan Indonesia pertama kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979, namun menyatakan: "*Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention.*" Dengan diratifikasinya kembali Konvensi Paris pada tanggal 7 Mei 1997, maka reservasi terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 telah dihilangkan.

4. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997).
5. *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997).
6. *WIPO Performers and Phonograms Treaty*, melalui Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004.<sup>15</sup>

Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip HKI diimplementasikan menurut tujuannya, perlu terlebih dahulu diketahui latar belakang pembentukan doktrin-doktrin yang digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip HKI tersebut. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan sebagai doktrin bagi pengaturan norma-norma HKI memiliki beberapa sifat khusus yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan pemikiran Thomas Aquinas<sup>16</sup> yang membahas teori hukum alam, dan John Locke<sup>17</sup> yang membahas hak individual atas benda, dapat dijadikan landasan terhadap bagaimana doktrin dipergunakan dalam kerangka implementasi prinsip-prinsip HKI, untuk selanjutnya memberikan jaminan kepastian hukum melalui penentuan hak-hak yang melekat pada bagian-bagian obyek hukum yang dianggap material maupun immaterial. Disamping itu, teori ekonomi yang dikenal dengan *the Theory of Bargaining*<sup>18</sup> dapat dijadikan materi pembahasan yang diperlukan dalam urgensi praktik pengaturan HKI demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individual dan pemegang

---

<sup>15</sup> Ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 10 September 2004.

<sup>16</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*, Fifth Edition Columbia University Press (Columbia, 1967), hal. 108.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 122.

<sup>18</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics Third Edition*, Addison-Wesley, (USA, 2000), hal. 75. Sebagaimana dikutip: *"To develop an economic theory of property, we must first develop the economic theory of bargaining games. At first you may not see the relevance of this theory to property law, but later you will recognize that it is the very foundation of the economic theory of property. The elements of bargaining theory can be developed through an example of a familiar exchange-selling a used car."*

HKI, maupun keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi atau eksploitasi dari HKI itu sendiri.

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

*"Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation throughout society."*<sup>19</sup>

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu memperoleh perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru di satu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan HKI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional.

Peningkatan kemampuan daya saing sektor industri salah satunya adalah melalui peningkatan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (pada

---

<sup>19</sup> Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *Geo.L.J.* 287 1988, hal. 21.

Naskah Akademik ini difokuskan pada Paten, Merek dan Desain Industri) bagi para pelaku industri dengan menciptakan instrumen hukum yang berkaitan secara langsung dengan sektor industri dan perdagangan yang mampu memberikan perlindungan dan kemudahan akses serta efektifitas proses pendaftaran di bidang Paten, Merek dan Desain Industri, maupun penegakan hukumnya dalam mempertahankan hak-hak atas kepemilikan Paten, Merek dan Desain Industri serta komersialisasi dari hak-hak tersebut. Dalam praktiknya, upaya penerapan instrumen hukum di sektor industri mengalami berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum yang diatur serta kendala teknis dalam pelaksanaannya.

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

1. *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas yang menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information* dan *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*.<sup>20</sup>
2. Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Persetujuan TRIPs

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

3. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.<sup>22</sup>
4. Kebaruan atau Inovasi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>23</sup>
5. Suatu Inovasi mengandung langkah inventif jika Inovasi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>24</sup>
6. Suatu Inovasi dapat diterapkan dalam industri jika Inovasi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.<sup>25</sup>
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>26</sup>
8. Lisensi wajib yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar permohonan satu pihak.<sup>27</sup>
9. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

<sup>24</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

<sup>27</sup> Pasal 74 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

10. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>29</sup>
11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>30</sup>
12. Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>31</sup>
13. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>32</sup>
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>33</sup>
15. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>32</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>34</sup>

16. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>35</sup>
17. Merek terkenal (*well-known trademark*) adalah merek yang menjadi simbol kebanggaan yang dapat diandalkan oleh konsumen walaupun konsumen tidak mengetahui atau tidak menyadari siapa pemilik merek tersebut.<sup>36</sup>
18. Pelanggaran merek (*trademark infringement*) adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, merek kolektif dan sertifikat merek dengan menciptakan suatu persamaan yang membingungkan bagi para konsumen.<sup>37</sup>
19. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>35</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>36</sup> James E. Inman, "Gray Marketing of Imported Trademarked Goods: Tariff and Trademark Issues" *American Business Law Journal*, Volume 31, No. 1 (May 1993), hal. 83

<sup>37</sup> Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, New York: Matthew Bender & Co., Inc., 1995, hal 5-279.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

20. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>39</sup>
21. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>40</sup>
22. Tanggal Penerimaan adalah tanggal Penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>41</sup>
23. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.<sup>42</sup>
24. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.<sup>43</sup>
25. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>40</sup> Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.<sup>44</sup>

26. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>45</sup>

27. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>46</sup>

Pada Naskah Akademik ini, regulasi yang hendak disusun adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Hak kekayaan industri yang mencakup perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2011 yang mengamanahkan Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi khusus di bidang HKI. Kajian yang menjadi pokok bahasan dalam penyusunan Naskah Akademik difokuskan pada Paten, Merek dan Desain Industri sehubungan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain

---

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan *Unfair Competition* adalah *dishonest or fraudulent rivalry in trade and commerce; especially the practice of trying to palm off one's own goods or services for those of another by imitating or counterfeiting a competitor's name, brand, or distinctive characteristic; and the body of law protecting the first user against an imitating or counterfeiting competitor.*

<sup>46</sup> Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Industri. Adapun ketiga Undang-Undang tersebut akan dikompilasi menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) dan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.

Penggunaan istilah Hak Kekayaan industri dalam Naskah Akademik ini mengacu pada ruang lingkup Hak Kekayaan Industri sebagaimana diatur dalam Konvensi Paris yang mencakup Paten, Merek, dan Desain Industri, selain Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Secara substansi, istilah Hak Kekayaan Industri ditujukan untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada karya-karya intelektual yang lahir karena intelektualitas manusia dalam bidang industri sebagaimana tercakup dalam definisi HKI menurut *World of Intellectual Property Organization* (WIPO), sebagai berikut:<sup>47</sup>

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

Perubahan sistem Paten, Merek dan Desain Industri juga dapat dipengaruhi karena adanya perubahan dalam sistem Paten, Merek, dan Desain Industri secara internasional, atau konvensi-konvensi maupun traktat-traktat internasional di bidang HKI, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*, *Geneva Act*, *Patent Cooperation Treaty*, *Trademark Law treaty*, dan *Madrid Protocol* (sampai saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi *Geneva Act* dan *Madrid Protocol*). Pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri karena Indonesia

---

<sup>47</sup> WIPO Intellectual Property Reading Material 1995

juga adalah salah satu anggota dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Ratifikasi beberapa konvensi Internasional di bidang HKI, khususnya Paten, Merek dan Desain Industri merupakan kesadaran kita untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia dan kebutuhan yang diharapkan memberi manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya. Karena penerapan sistem HKI, khususnya sistem Paten, Merek dan Desain Industri tentu tidak hanya mendasarkan pada kepentingan hukum semata, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi nasional.

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

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berlaku saat ini, dikaji dari aspek substansi, prosedur administrasi, dan efisiensi

masih terdapat kendala-kendala maupun hambatan dalam implementasinya, khususnya bagi sektor industri dan perdagangan, sehingga ketiga undang-undang tersebut perlu direvisi dan digabungkan ke dalam 1 (satu) paket undang-undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai, yaitu sebagai berikut:

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

### C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud disusunnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri (Paket Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan perubahan atau revisi terhadap ketiga Undang-undang ini agar visi dan misi ketiga Undang-undang ini di masa mendatang dapat lebih melindungi kepentingan masyarakat.

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

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

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

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

#### **D. Metode**

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

Hasil analisis tersebut menjadi landasan untuk mengenali hukum, khususnya hukum tertulis yang berlaku yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, termasuk Persetujuan TRIPs dan konvensi-konvensi atau traktrat-traktat internasional yang berhubungan dengan Paten, Merek

dan Desain Industri yaitu *Patent Law Treaty*, *Trademark Law Treaty*, dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights*.

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

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

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

Tahapan penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten, Merek dan Desain Industri hasil inventarisasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif

berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan disusun menjadi sub sistem sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dan diperlukannya bahan-bahan hukum dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri.

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

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