



**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA
BIDANG MEREK**

Tesis

**Diajukan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana
Magister Hukum**



Disusun oleh:


NAMA : SABRIANDO LEONAL

NPM : 0806478191

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SABRIANDO LEONAL
NPM : 0806478191
Tanda Tangan : 
Tanggal : 5 JULI 2011

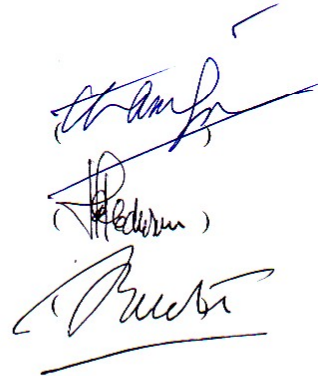
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sabriando Leonal
NPM : 0806478191
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hubungan
nya Dengan Praktik Persaingan Usaha Bidang Merek

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Tiada kata yang pantas penulis panjatkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan-Nya. Dia-lah yang telah memberikan kesempatan untuk merasakan segala kenikmatan yang diberikan-Nya kepada penulis. Dia pulalah yang memberikan jalan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis ini.

Sholawat serta salam tucurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW beserta keluarga Beliau dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis , Tesis yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUBUNGAN NYA DENGAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA BIDANG MEREK" dapat terselesaikan dengan baik setelah begitu banyak halangan dan rintangan yang menghambat penyusunan Tesis ini.

Judul Tesis tersebut di atas penulis angkat karena ketertarikan penulis terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Perjanjian Lisensi. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr, Cita Citrawinda SH.,MIP selaku Dosen pembimbing tesis penulis yang dengan sabar membimbing penulis selama menyusun skripsi ini hingga selesai.

2. Bapak Abdul Salam SH.,M.H dan Bapak Akhmad Budi Cahyono SH.,M.H selaku dosen penguji penulis.
3. Dekan, Dosen-dosen, Karyawan, Satpam Pasca Sarjana FH UI Salemba, terimakasih atas dukungannya selama penulis kuliah di Pasca Sarjana FH UI Salemba.
4. Papa dan Mama tercinta. Terimakasih atas segala jasa-jasa dan pengorbanannya kepada penulis sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan kuliah di Jakarta. Ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, mudahkanlah rezeki mereka dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi penulis waktu kecil. Amin...
5. Adik-adikku tersayang Haryadi Prasetya, Ihsan Hamidi, Intan Fajrin, Ammar Habibi. Jangan membuat orang tua kita marah tetapi buatlah mereka bahagia karena itu kewajiban kita sebagai anak-anaknya.
6. Keluarga besar di Jakarta..kangen kalian semua
7. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian tesis.
8. Calon istri ku Ayu Gesty (Semoga di mudah kan jodoh nya:D) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Temen-temen SMA 1 Palembang..SLTP 1 Palembang..kangen bgt ma kalian..
10. Temen-temen Kos Cilapop, Yahya Ubed, SH., Yofan, Muzi, Nanang, Rofi, Sikur, Riki, Pak Agung, Hariri, SH., Hariady Raharja, Muja, Nawaw, Iman Brewok, Henu, Ari Mas'ud, SH., Alfairin. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, juga buat kisruh-kisruh yang kita lakukan selama kos di golo, hahahaha...
11. Terakhir untuk temen-temen Magister Fakultas Hukum UI, Bang Her, Bang Tom, Mas Anto, Bang Yerry, Adrian, Nadya, Bang heru, Kiki, Wahyu, Andy, Devara, Rakfat, Andy, Janu, Mbak Santa, Decky dan lain nya yang belum di sebut..kangen kalian semua..

Akhirnya, penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun dari berbagai pihak sehingga dalam penulisan karya-karya ilmiah berikutnya penulis dapat lebih baik.

Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta pihak-pihak yang terkait dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Wabillahi Taufiq wal Inayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta 11 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sabriando Leonal**
NPM : **0806478191**
Program Studi : **Hukum tentang Kegiatan Ekonomi**
Departemen : -
Fakultas : **Hukum**
Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Praktik Persaingan Usaha Bidang Merek

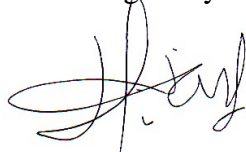
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2011

Yang menyatakan



(Sabriando Leonal)

ABSTRAK

Nama : Sabriando Leonal

Program Studi : Ilmu Hukum Ekonomi

Judul : Implementasi Hak kekayaan Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Praktik Persaingan Usaha Bidang Merek

Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain namun sebenarnya kedua domain hukum ini bersifat komplementer dan saling mengisi satu sama lain untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni efisiensi sistem perekonomian. Dengan menganalisis hubungan hukum antara konsepsi HKI bidang merek dengan hukum persaingan usaha dan menganalisis perlindungan hukum yang di berikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek serta menganalisa implementasi pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khususnya perjanjian lisensi di harapkan agar kasus-kasus yang menyangkut perjanjian lisensi dapat berkurang. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan lisensi merek dalam kaitannya dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci :

Hak Merek, Persaingan Curang, Lisensi, Monopoli, Praktik Monopoli.

ABSTRACT

Name : Sabriando Leonal
Program of study : Science of Economic law
Title : “Implementation of Intellectual Property Rights in Connection With the Business Competition Practice Field Brand”

This thesis discusses about the synchronization between the rule of law and conception of the brand with the IPR (Intellectual Property Rights) field in Competition Law as set in the article 50 letter b of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Both the legal domain is seen in conflict with each other but actually his second this legal domain is complementary and complement each other for the harmony of the legal system itself that is the efficiency of economic systems. By analyzing the legal relationship between the conception of the brand with the IPR field of competition law, and analyze the legal protection that is given to the actions of the trademark registration unfair business practices in the areas of brand, and then analyze the implementation of article 50 letter b of LawNo.5 of 1999 its special licensing agreement expected it to cases involving the licensing agreement can be reduced. Therefore in this thesis has also been discussed on case studies relating to license its brand in connection with unfair business practices.

Keywords:

Trademark Rights, Licenses, Unfair Competition, Monopoly, Monopolistic Practices.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUKUM MEREK	
A. Konsepsi dan Pengaturan HKI di Indonesia dari Waktu ke Waktu...	43
B. Sejarah dan Tujuan UU Merek Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Praktik Persaingan Usaha.....	48
BAB III HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM MEREK	
A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan hubungannya dengan	

Merek	68
B. Perjanjian-Perjanjian di Bidang HKI yang Dikesampingkan Oleh Undang-Undang Anti-Monopoli.....	73
C. Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli	89
D. Pelanggaran Terhadap Hak Merek dan Aspek Yuridis Lisensi Merek serta Persaingan Usaha	103

BAB IV STUDI KASUS SENGKETA MEREK TERKAIT LISENSI MEREK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA

A. Analisis Yuridis Kasus Perjanjian Lisensi Merek dan Hubungannya dengan Praktik Persaingan Usaha	114
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Merek terhadap Tindakan Praktik Persaingan Tidak Sehat dalam Bidang Merek.....	135
C. Aspek Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Bidang Lisensi Merek	142

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	167
B. Saran	169

DAFTAR PUSTAKA	170
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide.¹ Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistics work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu “*keaktifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi*”.²

Sebenarnya sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan, bahkan manusia. Di era yang sama, bangsa Mesir sudah menerapkan namanya untuk batu-bata yang dibuat atas perintah raja. Pada zaman modern, simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang yang menyediakan barang dan jasa.³

Perkembangan industri dan perdagangan yang pesat memberikan peranan tanda pengenal yang berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan menjadi makin penting. Hal ini memang didahului oleh peranan para ”gilda” pada abad pertengahan, yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangan dalam rangka memberikan

¹ Napoleon Hill, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph. D.*, (Jakarta: Ramala Books, Cetakan I Februari 2007), hal. 5.

² *Ibid.*

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hal. 159.

pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota "gilda" sejawat. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaan itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barang.

Pada umumnya suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Stephen Elias dan Kate McGroth menjelaskan merek sebagai berikut:⁴

"all of these devices-business and product names, logo, sounds, shoppes, smells, colors, packaging-carry one simple message to potential customers-buy me because I from XYZ company. To the extent that these devices are unusual enough to distinguish their modelling products and services from those offered by competitors, they all qualify as trade marks".

Merek merupakan pengindikasian asal (*an indication of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain.⁵ Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan

⁴ Stephen Elias dan Kate McGroth, *Trademark, Legal Care For Your Business & Product Name* (Berkeley: Nolo Press, 1999), hal. 2.

⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indonesian Intellectual Property Society/IIPS) pada tanggal 19 – 20 September 2001 hal. 1. Pasal 1 UU Merek No. 15 Tahun 2001 menegaskan bahwa; "Merek (trademark atau mark) adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa." Pasal 1 UU Merek No. 15 Tahun 2001.

(konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.⁶

Cita Citrawinda mengatakan bahwa dalam kaitan merek dengan hak kekayaan intelektual mempunyai relevansi dan peranan strategis. Secara lengkap Cita Citrawinda mengatakan bahwa;⁷

“Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan brand image-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek dapat merupakan asset individu maupun asset perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar, tentunya apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik.”

Keterkaitan yang sangat erat antara produsen, pedagang dan konsumen dalam penggunaan merek maka menjadikan merek dapat diibaratkan sebagai mesin yang menggerakkan roda perdagangan. Merek mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemilik suatu produk khususnya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan.

Dalam kaitan hubungan merek antara produsen, pedagang dan konsumen, A Judhi Setiawan berpendapat, merek sendiri memiliki variasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Pada satu sisi ada merek yang dikenal dan ada pula merek yang tidak dikenal. Kemudian, ada merek yang memiliki tingkat penerimaan merek (*brand*

⁶ Erma Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: YPPI, 2004), hal. 55.

⁷ Cita Citrawinda, *Op.Cit*, hal. 5-6.

acceptability) yang tinggi. Ada pula merek yang menikmati preferensi merek yang tinggi. Akhirnya, ada merek yang memiliki tingkat kesetiaan merek (*brand loyalty*) yang bagus.⁸

Dalam konteks peranan merek bagi pemilik suatu produk khususnya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, Cita Citrawinda mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena mengingat fungsi merek itu sendiri untuk membedakan ketika suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda diperkenalkan kepada publik atau calon konsumen.⁹

Lebih jauh Citrawinda mengatakan bahwa,¹⁰

Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.

Fungsi merek dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan

⁸ Lihat A Judhi Setiawan, *Pesan Komunikasi: Merek*, Modul III Komunikasi Pemasaran Terpadu, Universitas Mercu Buana, Bahan Ajar, hal. 1.

⁹ Cita Citrawinda, *Sekilas tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Merek*, Artikel pada *Bulletin Legalitas*, 28 Agustus 2007. Hlm. 1. Artikel juga terdapat pada laman website; <http://www.legalitas.org/node/266>. Terakhir diakses tanggal 27 November 2010.

¹⁰ *Ibid.*

dibelinya.¹¹ Namun secara umum, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.¹²

Selayaknya merek itu mudah diingat oleh konsumen dan berkaitan dengan bidang jasa yang diberikan. Bila merek menjadi bagian dari strategi bisnis, maka dalam memenangkan persaingan bisnis perlu pula diperhatikan perlindungan hukumnya. Hal ini diperlukan untuk membangun citra yang baik terhadap merek barang dan jasa karena merek dengan citra baik dan sudah ada sejak lama sering disalahgunakan oleh para kompetitor yang curang yang sekedar membonceng ketenaran merek yang telah dibangun lebih awal. Selain itu perlindungan hukum diberikan tidak hanya terhadap pemilik merek itu sendiri, tetapi juga pada klien, nasabah atau konsumen agar tetap memperoleh pelayanan atau jasa yang tepat dengan apa yang didapat semula.

Dalam konteks aturan merek beberapa negara seperti China yang sudah memiliki UU Merek fungsi merek dan aturan merek itu sudah termaktub dengan tegas. Hal itu terlihat pada pasal 1 UU Merek di China.¹³

“This Law is enacted for the purposes of improving the administration of trademarks, protecting the exclusive right to use trademarks, and of encouraging producers and operators to guarantee the quality of their goods and services and maintaining the reputation of their trademarks, with a view to protecting the interests of consumers, producers and operators and to promoting the development of the socialist market economy.”

¹¹ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang merek baru Tahun 2001*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 22. Lihat pula Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6.

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “ *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.170.

¹³ Lihat Cameron May, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, (London: Cameron May Ltd, 2006), hal. 109.

Sementara itu di Amerika Serikat, negara memberikan perlindungan terhadap HKI warga negaranya dari negara-negara lain. Hal ini dilakukan agar arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-merek di Amerika yang sudah terkenal di bidang perdagangan dan telah mendapatkan “*goodwill*” secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.¹⁴

Perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan perlindungan hukum dibidang HKI tercermin dalam langkah-langkah negara-negara mengadakan perjanjian-perjanjian dibidang HKI. Kebijakan ini lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai negara khususnya negara berkembang untuk alih teknologi dari negara-negara maju.¹⁵

Di Indonesia, aturan tentang tujuan merek juga diatur meskipun ditempatkan dalam konsideran menimbang dan mengingat, bukan di dalam batang tubuh undang-undang seperti yang diadopsi di China. Persoalan utamanya bukanlah perkara tujuan undang-undang, tetapi lebih pada sejauh mana penegakan hukum demi perlindungan hukum yang bijak bagi warga negara yang berkepentingan pada merek.

Sayangnya perlindungan HKI masih menemui banyak kendala. Kendala tersebut salah satunya adalah sikap masyarakat sendiri yang masih melihat HKI sebagai hak publik¹⁶ (*public rights*) yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai hak privat yang membutuhkan perlindungan. Sikap seperti itu lazim terjadi di negara yang masih

¹⁴ *Op. Cit.* Hal. 1.

¹⁵ Cita Citrawinda, *Aspek-aspek Hukum Lisensi Paten*, makalah disampaikan pada seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia, Yogyakarta: 9 desember 1995.

¹⁶ Cita Citrawinda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi; Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Indonesia. Sebagaimana dikutip dalam Ranti F. Mauzana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal. 7.

menganut adat ketimuran. HKI dianggap sebagai hak publik dan bukan hak privat juga terjadi di China.¹⁷

Di Bali misalnya, banyak masyarakat yang tidak keberatan apabila desain kreatif mereka ditiru oleh pihak lain. Sebaliknya, ada perasaan bangga bagi mereka yang karyanya ditiru orang lain, karena menganggap peniruan itu membuktikan kehebatan desain atau karya intelektual mereka.¹⁸

Sebagaimana disebutkan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek seringkali kurang berjalan dengan semestinya, akibat persepsi publik terhadap HKI itu sendiri. Kendala lain adalah karena merek yang sudah didaftarkan masih menjadi sengketa antara para pihak yang menganggap memiliki hak atas merek yang bersangkutan. Penyebab terjadinya sengketa merek lainnya karena adanya indikasi pelanggaran merek dengan didaftarkannya merek-merek yang tidak sepatutnya didaftar, misalnya, karena merek itu sama atau serupa dengan merek terkenal, merek didaftar terlebih dahulu oleh pihak lain yang ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Ditjen HKI, atau merek yang didaftarkan dengan itikad buruk.¹⁹

Ditengah masalah pelanggaran merek, kesadaran masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang yang digunakan dalam produk barang dan atau jasa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2008 tercatat 56.714 permohonan pendaftaran merek, baik permohonan baru maupun perpanjangan. Dari 56.714 permohonan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal. 30.

pendaftaran merek tersebut, sebanyak 45.838 permohonan merupakan permohonan pendaftaran baru dan 10.876 permohonan merupakan permohonan perpanjangan. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 tercatat sebanyak 55.016 permohonan pendaftaran merek, dimana 43.259 merupakan permohonan baru dan 11.757 merupakan permohonan perpanjangan. Memang pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan permohonan pendaftaran merek, yaitu tercatat 56.219 permohonan, terdiri dari 45.029 permohonan baru dan 10.473 permohonan perpanjangan.²⁰

Adanya kejadian pelanggaran merek, akan menyebabkan munculnya tuntutan hak dari pemilik merek. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).²¹ Tuntutan hak tersebut dituangkan dalam surat gugatan untuk diajukan ke pengadilan. Pihak yang merasa dilanggar haknya sebagai penggugat dan pihak yang dirasa melanggar hak sebagai tergugat. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim, karena hakim sebagai salah satu petugas hukum yang kerjanya memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Aturan hukum mengenai merek memiliki relevansi dengan aturan mengenai monopoli dagang dan persaingan usaha. Oleh karena itu jauh sebelum UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dibuat, sejak tahun 1999, Indonesia sudah memiliki aturan hukum menyangkut larangan monopoli dagang dan persaingan usaha yakni Undang-undang No. 5

²⁰ Diolah dari Data Permohonan Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Lihat www.dgip.go.id. 28 November 2010.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 38.

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).²²

Adapun latar belakang diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No. 33 Tahun 1999) adalah karena sebelum UU tersebut diundangkan muncul iklim persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yaitu adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik itu dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok pengusaha tertentu terutama yang dekat dengan kekuasaan, telah menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh karena bersandarkan pada kelompok pengusaha-pengusaha yang tidak efisien, tidak mampu berkompetisi, dan tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.²³

Menariknya, salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam undang-undang persaingan usaha adalah Pasal 50 yang mengecualikan berlakunya ketentuan UU Persaingan usaha dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, Pasal 50 huruf b yang menyatakan bahwa "perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba" dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²² UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara efektif mulai berlaku sejak tahun 2000 sesuai dengan amanat Pasal 53 Bab XI Ketentuan Penutup yang berbunyi, "Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

²³ Lihat Penelitian Afifah Kusumadara, *Pengertian dan Pelaksanaan atas Ketentuan Pengecualian Terhadap Perjanjian dan Perbuatan untuk Ekspor dalam Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Sehat (Studi untuk Pasal 50 Huruf g UU No. 5/1999)*. Universitas Barawijaya, 2007, hal. 5.

Muncul kesan bahwa keberadaan konsepsi HKI dengan Hukum Persaingan berposisi diametris atau seakan-akan saling bertentangan satu sama lain. Padahal meskipun kedua domain hukum tersebut sekilas saling beririsan, namun sebenarnya keduanya bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memajukan sistem perekonomian.

Sejatinya HKI dan hukum persaingan haruslah berharmoni satu sama lain. Beberapa ketentuan dalam peraturan perundangan nasional terkait HKI sebenarnya sudah mengindikasikan ke arah sana. Misalnya aspek yang mengutamakan perekonomian nasional dan persaingan yang sehat sebagai batasan eksploitasi hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang HKI antara lain tercantum dalam Pasal 47(1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta) dan Pasal 71(1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-undang Paten).

Di sisi lain dalam undang-undang persaingan usaha terdapat ketentuan yang menjelaskan pentingnya HKI sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba” dikecualikan dari ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan merek dalam kaitannya dengan persaingan usaha adalah kasus sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma yang diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Akar sengketa adalah terkait masalah

pengucapan kata Krisma dan Karisma yang hampir sama. Tapi, keduanya memiliki perbedaan. Krisma adalah merek sepeda motor China buatan PT Tossa Sakti, sedangkan Karisma merek sepeda motor produksi PT Astra Honda Motor. Hasil putusan penyelesaian sengketa tersebut terdapat perbedaan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, hakim memutuskan untuk menghapus merek Karisma dan mengabulkan gugatan Gunawan Chandra. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma dimenangkan oleh PT. ASTRA HONDA MOTOR dan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.²⁴

Kasus sengketa merek lain yang patut dicatat adalah sengketa merek LOTTO yang diajukan oleh Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06 Singapore, Warehouse Singapore 0923. Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.²⁵

Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HKI/2005, hal. 1-3.

²⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/HKI/2003, hal. 1-9

Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikan Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd. MA dalam amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat (Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd) sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO” dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.

Dari kedua kasus tersebut. Setidaknya dipahami bahwa terdapatnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal di dunia internasional.

Selain sengketa penghapusan merek, dalam sengketa merek ada pula sengketa yang terkait dengan perjanjian lisensi. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah kasus merek Cap Kaki Tiga.²⁶ Kronologis kasusnya bermula ketika awal tahun 80-an, Wen Ken bekerja sama dengan PT Sinde Budi untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak. Perjanjian itu berjalan mulus selama tiga puluh tahun.

Pada tahun 2000 mulai terjadi perselisihan. Wen Ken Drug meradang lantaran Sinde Budi tidak membayar royalti. PT Sinde Budi juga dituding tidak menyampaikan laporan

²⁶ Lihat <http://www.hukumnews.com/aneka-hukum/hubungan-industrial/395-gugatan-pemilik-produk-cap-kaki-tiga-dikabulkan-hakim.html>. Terakhir diakses tanggal 4 Desember 2010.

produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan logo Kaki Tiga dari kemasan produk. Kedua belah pihak akhirnya saling gugat di pengadilan.

Mulanya, Wen Ken menggugat Sinde Budi untuk menghentikan produksi dan penjualan produk Cap Kaki Tiga. Alasannya, penggunaan Cap Kaki Tiga tidak sah sebab tidak ada perjanjian lisensi tertulis sehingga hubungan hukum kedua perusahaan juga tidak sah. Namun, gugatan itu ditolak oleh pengadilan. PT Sinde Budi lalu balik menggugat Wen Ken ke Pengadilan Negeri Bekasi. Alasannya Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain. Dalam gugatan yang didaftarkan akhir Oktober lalu, Sinde Budi menilai pengakhiran itu tidak sah. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perjanjian lisensi sah. Namun soal pemutusan perjanjian lisensi itu masuk wilayah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.²⁷

Pokok sengketa dalam kasus ini adalah perjanjian lisensi merek yang diberikan oleh Wen Ken kepada PT Sinde Budi untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak. Pasal 43 ayat (1) UU Merek menegaskan bahwa “Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.” Atas dasar inilah Wen Ken memberikan lisensi kepada PT. Sinde Budi. Namun, dalam perjalanannya PT. Sinde Budi digugat karena tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan logo Kaki Tiga dari kemasan produk.

²⁷ *Ibid.*

Patut pula dicatat bahwa berdasarkan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU antimonopoli), ketentuan undang-undang antimonopoli dikecualikan untuk perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.²⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul; *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Praktik Persaingan Usaha Bidang Merek*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan merek di Indonesia dengan UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Perumusan Masalah

Oleh karena itu, dalam penulisan tesis ini peneliti akan mengkaji tentang berbagai pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sinkronisasi antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU Persaingan;
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek;
3. Bagaimana implementasi Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha khususnya terhadap perjanjian lisensi.

²⁸ Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka peneliti dalam menyusun desain penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji sinkronisasi antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU Persaingan.
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek.
3. Untuk menganalisa implementasi pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha khususnya perjanjian lisensi.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu;

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang penegakan hukum merek terutama yang berkaitan dengan perjanjian lisensi. Selain itu diharapkan juga bahwa penelitian diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan tentang masalah perjanjian lisensi dan implementasi HKI yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan perjanjian lisensi yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis:

Dalam dimensi praksis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan termasuk aparaturnya penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum di bidang merek khususnya dalam masalah yang timbul dari praktik persaingan usaha bidang merek.

E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Hukum Merek dan Tujuan UU Merek

Brad Sherman dan Lionel Bently mengemukakan pendapatnya bahwa Tuhan telah menyediakan awal untuk melakukan proses kreativitas dan kemudian kontribusi yang diberikan oleh pencipta, pendesain, dan penemu yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk tersebut harus dilindungi oleh hukum.²⁹ Dengan kata lain, yang dilindungi oleh hukum adalah unsur kreatif manusia yang diwujudkan dalam produk yang dihasilkan.

Agus Sardjono menyatakan bahwa HKI adalah kunci untuk memenangkan persaingan di antara bangsa-bangsa di dunia.³⁰ Menurutnya, bangsa yang mampu memanfaatkan sistem HKI dengan baik dan benar pasti mampu pula bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Merek merupakan definisi hukum yang memberikan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada nilai suatu cap. Merek pada dasarnya

²⁹ Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hal. 35.

³⁰ Lihat Agus Sardjono, *Bersaing Secara Sehat adalah Roh dari Sistem HKI*, Artikel terdapat di laman website; <http://teknopreneur.com/content/agus-sardjono-bersaing-secara-sehat-adalah-roh-dari-sistem-hki>. 26 November 2010.

adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

Ketentuan hukum tentang perlindungan atas merek pertama kalinya dimuat dalam KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht-WvS*) Hindia Belanda tahun 1848. Pasal 89 *WvS* menetapkan, bahwa penyalahgunaan atas segel, stempel dan merek atas lembaga bank atau perdagangan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan undang-undang tentang merek untuk Hindia Belanda baru ditetapkan pada tahun 1885.

Pasal 1 angka 1 UU Merek memberikan definisi 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. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur merek adalah:

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis; dan
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

Abdulkadir Muhammad mengatakan, merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya bahwa merek memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.³¹ Agar memiliki daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 120.

UU Merek membedakan merek menjadi tiga macam, yakni: Pertama, 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. Kedua, 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. Ketiga, 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.

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah merek memiliki beberapa fungsi, antara lain,³²

- a. Merek mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.
- b. Merek berfungsi memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.
- c. Merek berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.
- d. Merek berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang menguntungkan semua pihak.

2. Pendaftaran Merek dan Perjanjian Lisensi

³² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 170.

Menurut Sudargo Gautama pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban.³³ Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan merek. Tiap orang yang mempunyai suatu merek dapat memakai mereknya itu tanpa mendaftarkan merek-mereknya. Hal ini seringkali kurang dimengerti oleh khalayak ramai. Pada umumnya publik menganggap bahwa hanya suatu merek yang terdaftar adalah yang terkuat karena pendaftaran dianggap menciptakan hak atas suatu merek. Tetapi bukan demikian halnya. Justru melalui pemakaian pertama di Indonesia adalah yang menciptakan atas suatu merek. Bukan pendaftarannya yang tidak merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya memudahkan pembuktian tentang pemakaian pertama ini.³⁴

Secara umum, dikenal 4 (empat) sistem pendaftaran merek yang lazim digunakan di dunia, yaitu;³⁵

- a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftaran segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran

- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum merek, terlebih dahulu diumumkan dalam *trade journal* untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang

³³ Sudargo Gautama, *Op. Cit.* Hlm. 106.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Lihat M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.* Hlm. 184.

mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sebelum merek bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut.

d. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaanya.

Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga.

Ada 2 (dua) macam stelsel pendaftaran yang dikenal dalam kepustakaan yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif,³⁶

a. Sistem konstitutif mengatur hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pihak berhak memperoleh hak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran ini menciptakan suatu hak atas

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 331.

- merek. Pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.
- b. Sistem deklaratif mengatur pendaftaran merek tidak merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

Menurut O.K. Saidin surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya.³⁷ Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Penandatanganan pendaftaran merek haruslah ditetapkan salah satu dari mereka atau badan hukum tersebut yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Dalam pembahasan merek, perlu pula mengupas mengenai lisensi. Lisensi dapat dipahami sebagai bentuk pemberian izin oleh Pemegang HKI baik yang berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

³⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta Rajawali Press, 2004), hal. 369.

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunakan seluruh atau sebagian hak, mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan dari suatu HKI yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.³⁸

Black Law Dictionary mendefinisikan “*Licensing agreement*” sebagai “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale.*”³⁹ Jadi, menurut definisi di atas, lisensi adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan (*agreement*) antara dua pihak. Pihak yang satu memperbolehkan pihak yang lain yaitu penerima lisensi untuk melakukan suatu jenis perbuatan hukum tertentu yaitu untuk memproduksi atau memakai sesuatu benda tertentu tetapi tidak dalam arti menjual atau mengalihkan hak atas benda tersebut.

Lisensi diperlukan oleh mereka yang karena kebutuhannya akan teknologi harus menggunakan ide atau hasil pemikiran orang lain dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk pengalihan teknologi yang baik maka diperlukan suatu Perjanjian lisensi yang baik yang dengan jelas memberikan kebebasan maupun batasan yang diperlukan oleh pemilik ide maupun teknologi atas hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan sehubungan dengan alih teknologi tersebut.

Sebagai sebuah perjanjian, perjanjian lisensi harus dibuat dengan berlandaskan pada asas: *konsesualisme*, *pacta sunt servanda* dan *kebebasan berkontrak* sebagai asas hukum perjanjian.⁴⁰ Persaoalannya, pelaksanaan perjanjian lisensi khususnya dalam

³⁸ Lihat Goenawan Suryomucitro, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN, Jakarta, hal. 4.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing, Co.,1991), hal. 634.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.99.

bidang merek selalu menjadi ajang perebutan dominasi di antara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga sering menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara mereka.

Adapun bentuk hubungan dalam suatu perjanjian lisensi adalah suatu bentuk hubungan hukum keperdataan yang timbul karena perjanjian. Perbuatan semacam itu secara teoritis masuk dalam sistem Hukum Sipil yang tentu saja tunduk pada rezim Hukum Perdata. Oleh karenanya, lisensi menjadi suatu bentuk perjanjian antar individu yang berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat timbal balik.

Undang-undang HKI yang telah mengatur tentang perjanjian lisensi secara tegas melarang suatu perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau perdagangan yang tidak sehat. UU HKI yang dimaksud antara lain, yaitu, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, dan Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pelarangan bagi para pihak perjanjian untuk memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di dalam perjanjian lisensi tersebut oleh sebagian pakar hukum dikenal dengan istilah “klausula hitam”.⁴¹

3. Sengketa Merek

⁴¹ Lihat Kenny Wiston, *Klausula Hitam dan Kebebasan Berkontrak*, artikel lepas, 29 April 2010. Lihat: http://www.peradicabmalang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72:klausula-hitam-dan-kebebasan-berkontrak. Diakses 29 November 2010.

Pengertian hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁴² Pandangan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht* atau *abuse de droit*) dikaitkan dengan pemikiran bahwa hak-hak yang ada, tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan juga harus ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan.

Prinsip penyalahgunaan hak bahwa seseorang bertanggung gugat dari kerugian yang ditimbulkannya, jika haknya dilaksanakan dengan tujuan atau motif utama untuk menimbulkan kerugian; atau haknya dilaksanakan tanpa adanya suatu kepentingan yang serius dan sah yang diberikan berdasarkan perlindungan hukum; atau tidak bertentangan dengan moral, iktikad baik dan kejujuran; atau tindakannya untuk tujuan lain selain tujuan hukum atau perlindungan haknya.

Menurut UU Merek, penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Menurut Ahmadi Miru gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah.⁴³

⁴² Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 43.

⁴³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal.107.

Penggunaan merek secara tanpa hak bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Sengketa merek sendiri merupakan delik aduan. Gugatan dalam sengketa merek ditujukan kepada pengadilan niaga di daerah hukum tergugat bertempat tinggal. Putusan pengadilan niaga bersifat serta merta sebagai implikasi dari sifat Pengadilan Niaga yang cepat, efektif dan efisien. Serta merta sifat putusan Pengadilan Niaga itu artinya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.

Terhadap putusan pengadilan niaga tentang gugatan atas hak merek hanya dapat diajukan kasasi. Ini berarti ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke pengadilan tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap penyelesaian sengketa.

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian

sengketa melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikenal dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Arbitrase;
- b. Konsultasi;
- c. Negosiasi;
- d. Mediasi;
- e. Konsiliasi; atau
- f. Penilaian ahli.

Diantara keenam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, hanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menghasilkan putusan memaksa yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter, sedangkan cara lainnya yang tergolong dalam alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak ketiga yang memfasilitasi perundingan antara para pihak.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan sengketa merek adalah kasus sengketa antara *Delfi Chocolate Manufacturing Sa* dengan *PT. Khong Guan Biscuit Fac. Ind.Ltd.*, dan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2008 yang lalu terkait penghapusan pendaftaran merek TOP.⁴⁴

Alasan utama yang digunakan *Delfi Chocolate Manufacturing Sa* dalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek TOP adalah karena merek TOP telah tidak digunakan lebih dari 3 (tiga) tahun berturut turut sejak pendaftaran pertama

⁴⁴ Lihat Penelitian Yuliono, *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Merek TOP)* Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2010, hal. 93.

kali pada tahun 1987. Dasar hukum yang digunakan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa adalah pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Delfi Chocolate Manufacturing Sa adalah pasal 61 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001. Bahkan menurut Delfi Chocolate Manufacturing Co selaku Penggugat, merek TOP telah tidak digunakan lebih dari 20 (duapuluh) tahun sejak didaftarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1987 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tahun 2008.

Contoh terbaru kasus sengketa merek adalah kasus gugatan Toyota Motor Corp. Toyota kembali menggugat pengusaha lokal gara-gara merek Lexus. Kali ini Toyota menggugat PT Lexus Daya Utama lantaran telah mendaftarkan merek Lexus di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Toyota menilai merek dagang Lexus yang didaftarkan tergugat memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek miliknya.⁴⁵

4. HKI dan Persetujuan Tentang Aspek Dagang HKI (TRIPs)

Dalam pembahasan mengenai persoalan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (H.K.I.), maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan Intektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia.⁴⁶

Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah tersebut juga dipakai oleh Organisasi Internasional yang

⁴⁵ Lihat <http://klasik.kontan.co.id/nasional/news/53358/Toyota-kembali-gugat-pengusaha-lokal-gara-gara-Lexus>. 29 November 2010.

⁴⁶ Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 17.

mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁴⁷ Jill McKeough dan Andrew Stewart memberikan pengertian bahwa *Intellectual property is a generic term for the various right or bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort or more, especially, for the protection of economic investement in creative effort.*⁴⁸

Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak kekayaan Intelektual tersebut digunakan dalam bidang komersial.⁴⁹ Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualnya.⁵⁰

Apabila tidak ada perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.

Selama ini berbagai usaha untuk menyosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait

⁴⁷ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 2.

⁴⁸ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property Rights in Australia*, (Australia: Butterworths, 1997), hal. 2.

⁴⁹ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), hal.3.

⁵⁰ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, (New York: Oxford University Press, 1998), hal.508 sebagaimana dikutip oleh HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal.16.

beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil.

Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat. Kedua, kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim. Dalam praktik pergaulan internasional, HKI telah menjadi salah satu isu penting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara-negara maju di dalam melakukan hubungan perdagangan dan/ atau hubungan ekonomi lainnya.

Khusus dalam kaitannya dengan dengan Amerika Serikat misalnya, hingga saat ini status Indonesia masih tetap sebagai negara dengan status *'Priority Watch List'* (PWL) sehingga memperlemah negosiasi.⁵¹ Globalisasi yang sangat identik dengan free market, free competition dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan HKI di Indonesia. Situasi seperti ini pun memberikan tantangan kepada Indonesia, di mana Indonesia diharuskan untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai atas HKI sehingga terciptanya persaingan yang sehat yang tentu saja dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih dari itu, meningkatnya kegiatan investasi yang sedikit banyak melibatkan proses transfer teknologi yang dilindungi HKI-nya akan terlaksana dengan baik, apabila terdapat perlindungan yang memadai atas HKI itu sendiri di Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut, tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, kesadaran akan

⁵¹ Carlos Moria (ed.), *Intellectual Property and International Trade; the TRIPs Agreement*, (Netherland:Kalwer Law International, 2008), hal. 34.

keberhargaan HKI tidak akan tercipta. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud.

Upaya sosialisasi perlu dilakukan oleh semua stakeholder secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. Selain itu target audience dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum, dan lain-lain.

HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.⁵²

⁵² Sumarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Seputar UU Nomor 11. Tahun 2008*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hal. 33.

Melalui perlindungan HKI pula, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut. Dengan kata lain, HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, pengaruh dari perdagangan global dimana perkembangan dunia usaha semakin meningkat tajam, hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual perlu merevisi beberapa perubahan yang dituangkan dalam undang-undang. Keikutsertaan Indonesia meratifikasi konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (*world trade organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan persetujuan TRIPs, sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), turut mempengaruhi sejarah perkembangan perlindungan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Persetujuan TRIPs memuat kewajiban bagi negara anggotanya untuk menyesuaikan Undang-undang nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs tersebut. Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu,

persetujuan TRIPs tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat.

Ratifikasi dari peraturan tersebut telah pula mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 dan Trademark Law Treaty yang disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Pemerintah Indonesia, hal itu memuat kewajiban untuk menyesuaikan undang-undang merek yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.⁵³

Berkaitan dengan persoalan merek, Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian yang memiliki peran strategis karena diikuti oleh paling banyak negara peserta. Perjanjian TRIPs juga memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional pada masa sekarang ini. Beberapa kali perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat didalam TRIPS.

Persetujuan TRIPs mengatur tentang definisi merek sebagai berikut:⁵⁴

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

⁵³ Ibid, hal. 7.

⁵⁴ Lihat Persetujuan TRIPs khususnya Pasal 15 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini dipahami bahwa untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.⁵⁵

Esensi dari metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah mendeskripsikan mengenai tata cara atau teknik bagaimana suatu penelitian hukum tersebut dilakukan. Tata cara atau teknik tersebut biasanya mencakup uraian mengenai tipe

⁵⁵ Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 105.

atau metode penelitian, sifat penelitian, jenis data, alat pengumpulan data, analisis dan teknik pengambilan kesimpulan.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.⁵⁶ CFG Sunaryati Hartono menyatakan bahwa kegunaan metode penelitian normatif adalah untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah hukum tertentu.⁵⁷ Sementara itu penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis secara lebih mendalam lagi data yang ditemukan di lapangan baik berupa putusan hukum pengadilan atau kasus-kasus tertentu yang berkaitan erat dengan topik penelitian.⁵⁸

Pendekatan hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini lebih menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh E. Jones, Soetandyo Wigjoseobroto dan Valerin J.L. Kriekhoff. Soetandyo Wigjoseobroto mengatakan, bahwa legal riset yang digunakan dalam metode ini dimaksudkan untuk memelihara *the rationality and consistency of legal doctrines* (kerasionalan dan konsistensi doktrin-doktrin hukum).⁵⁹

⁵⁶ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud. Soetandyo Wignjoseobroto misalnya, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10). Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Velerie J Janesick, *Handbook of Qualitative Research*, (California: Sage Publication Inc., 1994), hal. 212.

⁵⁹ Soetandyo Wignjoseobroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002. Hlm. 147. Menurut Soetandyo, model penelitian hukum, yang terspesialisasi pula menjadi dua, yaitu antara penelitian hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk

Penelitian deskriptif melukiskan suatu realitas hukum yang kompleks agar dapat ditangkap bagi suatu analisis lebih lanjut.⁶⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai sinkronisasi antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek. Dari deskripsi tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu formulasi yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian sejenis lainnya.

Penelitian hukum normatif melakukan penelaahan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ataupun dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan ini sebagian besar tertuju pada bahan pustaka di bidang hukum merek, yang secara tidak langsung juga menelaah data primer, sekunder maupun tersier yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di lapangan maupun di perpustakaan.

2. Pendekatan Masalah

meneliti hukum sebagai norma positif (*as it is written in the books*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*). Sekalipun pembedaan dua jenis penelitian hukum dengan penyebutan “penelitian normatif” dan “penelitian empiris” ini telah terlanjur populer dan terus dipopulerkan dalam wacana keilmuan hukum di Indonesia, namun sejak awal orang harus mengetahui bahwa penyebutan seperti itu kurang tepat benar. Lihat Soetandyo Wignjosebroto, *Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial*, Artikel lepas pada <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/> Terakhir diakses tanggal 22 November 2010.

⁶⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Op.Cit.* Hlm. 140.

Karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud utama pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung, istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan yang digunakan dengan membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga atau pranata hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain serta membandingkan pranata atau lembaga yang sejenis di negara lain.

Menurut CFG Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan bahwa:⁶¹

1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

Sedangkan menurut Meuwissen dikatakan bahwa perbandingan hukum dapat berfungsi sebagai ilmu bantu terhadap dogmatik hukum, dalam arti mempertimbangkan pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai kekuatan mereka untuk hukum sendiri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

⁶¹ *Ibid.*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berurutan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dagang dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Merek.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder yang akan dipergunakan adalah seperti buku-buku teks (*text books*) mengenai sistem merek dan monopoli dagang serta hak kekayaan intelektual, jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil *focus group discussion* yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti akan menggunakan data primer yang berupa wawancara antara lain dengan pakar hukum persaingan usaha, praktisi, dan Anggota KPPU.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan adalah risalah penyusunan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selain itu, bahan pustaka diperlukan untuk menggali asas-asas hukum dan kaidah hukum, khususnya Hukum Merek, Hukum Pidana, Hukum Perdata, yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Hasil Penelitian

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Untuk penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier; maka pengolahan datanya tidak bisa lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁶²

Semua data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung data primer dianalisis dengan metode kuantitatif. Burhan Ashsopa menyebutkan bahwa metode

⁶² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 166.

kuantitatif dapat digunakan karena tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pendekatannya deskriptif teoritis.⁶³

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasi menjadi masalah atau temuan, dengan menggunakan pola pikir yang kontekstual, lalu ditelaah dan dibahas sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Dari sinilah kemudian diharapkan memperoleh gambaran yang jelas tentang sinkronisasi antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha, serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek.

Analisis data pada penelitian hukum normatif meliputi pengolahan data yang pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain mengkaji perundang-undangan merek yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia, buku-buku dan literatur serta artikel-artikel tentang merek, dan juga menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HKI/2005. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif.

⁶³ Burhan Ashsopa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 58.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HKI DAN HUKUM MEREK.

Menguraikan tentang Konsepsi dan Pengaturan HKI di Indonesia dari Waktu ke Waktu, Tinjauan umum tentang tujuan Undang-Undang merek di Indonesia dalam hubungannya dengan praktik persaingan usaha. Selain itu juga membahas Persetujuan Trips dan Konvensi Internasional dan Perbandingan Sistem Merek Dan Persaingan Usaha di negara lain, dan pelanggaran terhadap hak merek

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HKI.

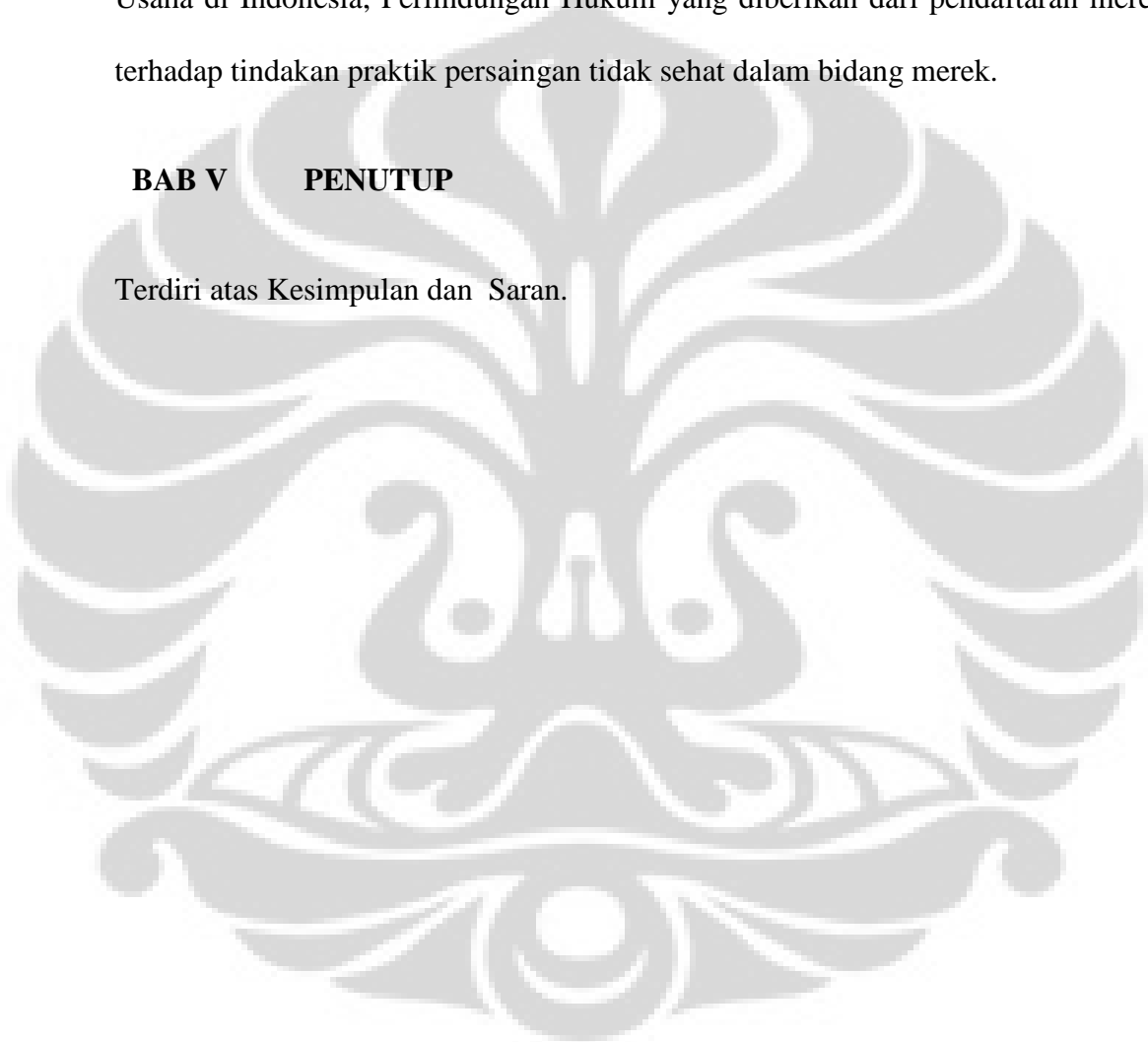
Menguraikan mengenai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan hubungannya dengan HKI, Perjanjian-Perjanjian di Bidang HKI yang Dikesampingkan Oleh UU Anti-Monopoli. Selain itu juga dibahas persoalan Kedudukan, Fungsi dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Perjanjian Lisensi serta Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli .

BAB IV STUDI KASUS HKI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA.

Menguraikan mengenai analisis implementasi HKI dalam hubungannya dengan praktik persaingan usaha serta mekanisme Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia, Perlindungan Hukum yang diberikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan tidak sehat dalam bidang merek.

BAB V PENUTUP

Terdiri atas Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HUKUM MEREK

A. Konsepsi dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Pembahasan mengenai merek dan hukum merek tidak bisa lepas dari persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Oleh karenanya dalam konteks ini perlu diuraikan pengertian, konsepsi dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Dari istilah Hak Kekayaan intelektual, paling tidak ada tiga kata kunci dari istilah tersebut, yaitu : Hak, kekayaan dan intelektual. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang), atau wewenang yang digariskan menurut hukum. Adapun kekayaan adalah prihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang menjadi milik orang, kekuasaan. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Jadi, kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.

Dengan landasan berfikir demikian maka bisa dipahami bahwa, Hak kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja

otak, hasil kerja rasio manusia.⁶⁴ Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah tersebut juga dipakai oleh Organisasi Internasional yang mewadahi bidang H.K.I. yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁶⁵ Jill McKeough dan Andrew Stewart memberikan definisi HKI sebagai berikut; “*Intellectual property is a generic term for the various right or bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort or more, especially, for the protection of economic investments in creative effort.*”⁶⁶ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa HKI pada dasarnya adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hak yang dilindungi hukum dalam konteks perlindungan ekonomis.

Dalam prakteknya di Indonesia, pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, istilah tersebut diterjemahkan dengan hak kekayaan intelektual.

Secara prinsipil, Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.⁶⁷ Karya-karya intelektual tersebut baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga, perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Berdasarkan perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan

⁶⁴ Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 17.

⁶⁵ Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 2.

⁶⁶ Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property Rights in Australia*, (Australia: Butterworths, 1997), hal. 2.

⁶⁷ Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta, hal. 4.

Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade* disingkat GATT), disebutkan bahwa HKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan terhadap informasi dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang dalam perjanjian.

Dari pengelompokan tersebut dapat dilihat bahwa pada umumnya HKI berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang.

Hingga saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup antara lain:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang- undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta);
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Khusus tentang pengaturan merek di Indonesia, terdapat catatan panjang yang telah mewarnai sejarah hukum dan pengaturan merek. Perundang-Undangan merek di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.⁶⁸ Saat ini hukum merek Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang tidak sederhana. Hal tersebut terlebih lagi mengingat keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang

⁶⁸ Sebagaimana dikutip dalam HD Effendy, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 29.

baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana diketahui, perlindungan HKI secara internasional dimulai dengan persetujuan yang diambil pada *Paris Convention* pada tahun 1883 di Brussels, yang mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan pada pertemuan di Stockholm pada tahun 1979. Paris Convention ini mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi *inventions, trademarks, service marks, industrial designs, utility model (small patent), trade names (designations under which an industrial or commercial activity is carried on), geographical indications (indications of source and appellants of origin)* dan *the repression of unfair competition*. Adapun tujuan pembentukan *Paris Convention* ini adalah suatu uniform untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta di bidang perindustrian.

Paris Convention berisi setidaknya tiga bagian penting, yaitu: perihal prosedur, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib bagi negara-negara anggota dan ketentuan-ketentuan perihal patennya sendiri. Paris Convention menentukan bahwa setiap negara dapat menjadi peserta atau pihak pada Paris Convention dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal itu, sehingga negara yang bersangkutan dapat memberlakukan untuk semua atau sebagian isi Paris Convention. Bahkan lebih jauh, negara peserta atau pihak yang menjadi Paris Convention mempunyai hak untuk membuat secara terpisah antara diri mereka sendiri perjanjian khusus untuk perlindungan hak kepemilikan industri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Paris Convention.

Bagaimana pun juga, HKI adalah sesuatu yang unik baik dari aspek sosiologis maupun aspek hukumnya. Keunikan HKI tersebut bisa digambarkan dari apa yang dicatat oleh Harold Demsetz berikut;

An owner of property rights possesses the consent of fellowmen to allow him to act in particular ways. An owner expect the community to prevent others from interfering with his actions, ... It is important to note that property rights convey the rights to benefit or harm oneself or other. Harming a competitor by producing superior products may be permitted to benefit himself by shooting an introder but be prohibited from selling below a price floor.

Jalan panjang kini masih terhampar untuk meningkatkan perlindungan HKI melalui unsur pengaturan hukum, penegakan hukum dan sosialisasi HKI yang tidak terbatas pada masyarakat saja melainkan juga meliputi seluruh aparatur pemerintah dan penegak hukum.

B. Sejarah dan Tujuan UU Merek Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Praktik Persaingan Usaha.

B.1 Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Merek dan Perkembangan Pengaturan Merek di Indonesia

Asal usul merek sesungguhnya berpangkal sejak abad pertengahan di Eropa, yakni pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsi merek semula hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan makin rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal pada masa sekarang.⁶⁹

⁶⁹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1995, hal. 16.

Di Inggris, pengaturan merek dimaksudkan sejak perkembangan awalnya untuk memberantas peniruan. Pengadilan Inggris pertama kali memeriksa sengketa merek adalah kasus *Lord Hardwicke L.C in Blanchard vs Hill* pada tahun 1742. Adapun pengaturan merek pertama kali di Inggris disahkan pada tahun 1862 (*Merchandise Mark Act*) meskipun sebelumnya Inggris telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Perancis.⁷⁰

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antarnegara, maka dibutuhkan semacam pengaturan yang bersifat internasional sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan di bidang merek. Tidak mengherankan pada tahun 1883 telah berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang pada prinsipnya juga mengatur perlindungan merek.⁷¹

Berkaitan dengan itu, Graeme B Dinwoodie dan Mark D. Janis mengatakan:⁷²

Trademark law has maintained its grasp on tradition, but much has changed in the past half-century: the consumer economy has become globalized, making international trademark negotiations more significant; image has become pervasive in popular culture; intellectual property has emerged as among the most vital of private assets; and the range of symbols that might function as marks has expanded to include additional non-verbal indicia. Firms now use trademarks – their own and those of their competitors – in new and varying ways, reflecting a greater diversity in consumer perceptions. Along many dimensions, the

⁷⁰ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya*, (Bandung; Citra Aditya 1997), hal. 149.

⁷¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung; Alumni, 2003), hal. 306.

⁷² Jill McKeough dan Andrew Stewart, *Intellectual Property Rights..Op. Cit*, hal. ix.

story of trademarks is becoming richer, and, correspondingly, trademark law is becoming more subtle and complex.

Dalam *Paris Convention* mengatur syarat-syarat pendaftaran merek, termasuk merek-merek yang terkenal, kemandirian perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda, perlindungan merek yang didaftarkan dalam salah satu negara peserta dalam negara lain selain negara peserta, merek-merek jasa, merek-merek gabungan dan nama-nama dagang. Sebagai tindak lanjut *Paris Convention*, lahir pula *Trademark Registration Treaty* pada tahun 1973.

Merek sangat berarti penting dalam HKI karena mengingat merek yang berpaut erat dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, konsumen akan tertarik atau tidak tertarik untuk membeli atau mengonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

Pengaturan atau perundang-undangan bidang merek di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda.⁷³ Hal ini ditandai dengan berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau *Reglement Hak Milik Perindustrian* tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikasi dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem Deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.

⁷³ Sebenarnya merek mulai berkembang pesat di Indonesia sejak peralihan antara abad 19 dan abad 20. Pada masa penjajahan Belanda pada masa itu sudah banyak produk Indonesia, seperti jamu, rokok kecap, kopi dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek. Hanya saja tujuan pemakain merek pada masa itu lebih difokuskan sebagai tanda untuk mengidentifikasi produsen, perancang dan atau penyedia jasa spesifik. Lihat Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009), hal. 2.

Menurut Amalia Rooseno, sebenarnya di Indonesia sudah sejak dikembangkan hukum merek hingga sampai pada pengaturan soal *trade dress* yakni pada tahun 1930 ketika hakim Pengadilan Negeri Medan (Landraad) memeriksa perkara COLGATE vs MAISING.⁷⁴ Pemeriksaan kasus tersebut di Pengadilan telah dianggap mengisi kekosongan hukum mengenai *trade dress* dan persaingan usaha tidak sehat dengan mendasarkan pertimbangannya bahwa persamaan bunyi pengucapan pada kedua merek yang kemasan produk masing-masing merek tersebut, diantaranya yaitu unsur warna, bentuk atau formatnya dan kesan selanjutnya dari merek-merek yang bersangkutan.

Ketika negara republik Indonesia resmi berdiri dengan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banyak kesamaan antara RIE dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RIE, karena banyaknya ketentuan-ketentuan yang diadopsi dari RIE. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 Tahun menurut RIE. Perbedaan lain adalah adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang hal ini tidak dikenal dalam RIE.

⁷⁴ Amalia Rooseno, *Aspek Hukum Merek*, Makalah pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Kerjasama MA dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 10-11 Februari 2004.

Kemudian pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang pertama kali sah berlaku sejak Tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Perubahan dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 ke Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang signifikan adalah berubahnya sistem pendaftaran merek. Perbedaan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek dagang sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 telah mengatur merek barang dan merek jasa;
2. Undang-Undang lama menganut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan Undang-Undang baru menganut sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada sistem pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama;
3. Pendaftaran berdasarkan Undang-Undang lama hanya dengan pemeriksaan formal saja, sedangkan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dilakukan melalui pemeriksaan substantif;Keempat, Undang-Undang baru menerapkan

hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi dan sanksi pidana sementara dalam Undang-Undang lama tidak diatur tentang hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi maupun sanksi pidana;

Perbedaan lain yang mencolok antara UU Merek 1961 dengan UU Merek 1992 adalah soal pengalihan merek dengan lisensi. Berbeda dengan UU Merek 1992, UU Merek 1962 tidak mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi. Ketentuan tersebut baru diatur dalam UU Merek 1992 yang dapat dilihat pada Pasal 44 hingga Pasal 50.

Adapun dasar pertimbangan yang melatarbelakangi dan sekaligus menjadi tujuan pembentukan UU Merek 1992 tersebut adalah;

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa;
2. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam UU Merek 1961, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Pada penjelasan umum UU Merek 1992 disebutkan pula dasar pertimbangan lahirnya UU yang menggantikan UU Merek 1962 tersebut, antara lain;

1. Materi UU Merek 1992 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan

konsep merek yang tertuang dalam UU Merek tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling bergantung antar bangsa, baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

2. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam suatu undang-undang.

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang Merek Tahun 1997 sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan bukan mengganti.

Beberapa ketentuan yang ditambah dari UU Merek 1997 ialah perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Di samping itu penambahan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan. Hal-hal lain yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

adalah hak atas merek jasa terdaftar yang erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut.

Tahun 2001, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997.

Bila diperhatikan dari pertimbangan perubahan UU Merek yang lama dengan yang baru tersebut, pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut antara lain;

1. Bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
2. Bahwa untuk hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan UU Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dibandingkan dengan Undang-Undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, diatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.⁷⁵ Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Merek baru ini pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Artinya pengadilan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif

⁷⁵ Upaya hukum pada pengadilan niaga tersebut masih mungkin untuk dilakukan sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penyelesaian Sengketa. Artinya para pihak dapat menggunakan media lain yang bersifat non litigasi yakni Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bisa disimpulkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Adapun Merek kolektif merupakan 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 hal sejenis lainnya.

Pertanyaannya, apakah hubungan merek dengan persaingan usaha? Bila diperhatikan dari pertimbangan perubahan UU Merek yang lama dengan yang baru tersebut, pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut antara lain adalah dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk merujuk pada pendapat Thomas Sullivan dan Jeffry Horrison bahwa pengaturan dan

hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin pasar yang kompetitif dan dapat melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar (*market failure*) dalam hal mana kondisi tersebut dapat menimbulkan kondisi yang tidak kompetitif atau dengan kata lain dapat mematikan iklim persaingan.⁷⁶

B. 2 Pengalihan dan Pemberian Hak Atas Merek

Sebagai hak milik, sama dengan hak cipta dan paten, merek terdaftar pun dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan UU Merek, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek. Dengan demikian hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain baik pengalihan itu terjadi karena pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang yang tidak bertentangan dengan UU Merek.

Pengalihan yang terjadi karena pewarisan, wasiat atau hibah atas merek terdaftar dengan otomatis pengaturannya mengikuti ketentuan hukum kewarisan, hibah atau wasiat yang berlaku. Artinya ada yang mengikuti aturan hukum adat, hukum islam atau hukum perdata umum. Sedangkan bila pengalihan itu terjadi karena berdasarkan perjanjian, maka harus mengikuti ketentuan hukum perikatan sebagaimana tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Thomas Sullivan dan Jeffry R. Horrison, *Understanding Anti Trust and Its Economic Implication*, edisi kedua, (Matthew Bender; Times Mirror Books, 1994), hal. 53.

Secara umum dalam bidang hak kekayaan intelektual memang ada dua cara memperoleh suatu hak kekayaan intelektual, yaitu dengan melakukan pengalihan dan lisensi. Keduanya memiliki perbedaan satu sama lain. Pengalihan dari si pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual termasuk merek kepada pihak lainnya mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut sehingga si pemilik/pemegang hak merek tersebut kehilangan hak-haknya (kecuali hak moral).

Sedangkan dengan jalur lisensi dari si pemilik/pemegang hak merek kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas merek kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik/pemegang hak merek masih dapat menggunakan hak-hak merek tersebut. Artinya hak merek tersebut tidak berpindah kepada pihak lain tersebut.

Selain itu, pengalihan dapat terjadi melalui beberapa peristiwa hukum, seperti pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku (misalnya jual beli, merger perusahaan, eksekusi jaminan dan lain-lain), sedangkan lisensi hanya dapat dilakukan dengan melalui perjanjian.

Dalam pengalihan, penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak kekayaan intelektual tersebut; sedangkan dalam lisensi, penerimanya hanya dapat menggunakan hak-hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak.

Pengalihan hak atas merek dimaksud wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI dengan disertai dokumen yang mendukungnya untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan pula dalam Berita Resmi Merek. Pencatatan

pengalihan hak atas merek merupakan suatu keharusan, karena kalau pencatatannya tidak dilakukan akan membawa konskuensi pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan terwujudnya kepastian hukum bidang merek.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

Pernyataan tertulis yang dimaksud untuk menjamin bahwa merek tersebut masih tetap akan digunakan sebagaimana sebelum adanya pengalihan hak. Persyaratan tentang adanya pernyataan tertulis tersebut hampir sama dengan adanya persyaratan perpanjangan perlindungan merek. Hanya saja pada persyaratan perpanjangan perlindungan merek tidak diisyaratkan adanya pernyataan tertulis asalkan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Salah satu sisi merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dielakkan dewasa ini adalah semakin eratnya kaitan dan pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. Tahun 1994 Indonesia telah menandatangani Pembentukan *World Trade Organisation* (WTO) sebagai konsekuensi keikutsertaan pemerintah dalam putaran Uruguay (1986-1993) dan sebagai negara peserta dalam penandatanganan persetujuan tersebut. Sebagai akibatnya, Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia harus mengakomodirnya, paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum.⁷⁷

Di bidang ekonomi perdagangan, Indonesia telah masuk dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang dimaksudkan untuk meluaskan peluang pasar internasional. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menyegarkan aturan-aturan dalam GATT, diadakanlah perundingan-perundingan multilateral yang membahas bidang perdagangan. Terakhir pada putaran Uruguay (1986-1993) dihasilkan antara lain tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut mempunyai beberapa lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Salah satu lampiran diantaranya adalah *Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods* (TRIPs).

Disepakatinya perjanjian *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) pada tahun 1994 telah mempengaruhi sikap dunia intrernasional terhadap merek dan hukum merek di dunia. Persetujuan TRIPS tidak hanya memberikan substansi standar perihal ketentuan dan perlindungan terhadap merek, namun juga memandatkan bahwa setiap negara yang ikut menandatangani Persetujuan TRIPS harus memiliki sistem penegakan hukum yang standar dalam sistem hukum mereka.⁷⁸

Lebih jauh Graeme B. Dinwoodie dan Mark D. Janis mengatakan;⁷⁹

⁷⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 23.

⁷⁸ Graeme B. Dinwoodie dan Mark D. Janis (editor), *Trademark Law and Theory*, (Massachusset: Edward Elgar Publication, 2008), hal. 177.

⁷⁹ *Ibid.*

“It does so by establishing a global network of “coordinate” national courts to enforce the substantive trademark provisions of the Agreement. Without replacing the national, territorially-based trademarks of Member States, TRIPS is based on principles of territoriality requiring independent trademark applications and actions for the enforcement of rights in each Member State of the World Trade Organization (WTO).”

Untuk merek sendiri, Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian yang memiliki peran yang paling penting karena diikuti oleh paling banyak negara peserta serta memiliki peran strategis dalam pengaturan perdagangan internasional pada masa sekarang ini. Beberapa kali perubahan Undang-Undang Merek di Indonesia juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat didalam TRIPs.

Tujuan dari TRIPs seperti yang terdapat dalam Pasal 17 Perjanjian TRIPs, yaitu:

“Perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban”

Dari pasal diatas, tujuan penandatanganan TRIPs adalah menciptakan sistem perdagangan yang bebas dan adil untuk membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh, guna mewujudkan kesejahteraan manusia secara bersama dan seimbang.⁸⁰

⁸⁰ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.6.

Persetujuan TRIPs juga mengatur masalah pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam kaitan dengan perjanjian lisensi. Negara peserta WTO menyadari sepenuhnya bahwa beberapa praktik lisensi atau persyaratan- persyaratan yang berkaitan dengan hak atas kepemilikan intelektual dapat menghambat persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat berakibat buruk bagi perdagangan dan menghambat pengalihan dan penyebaran teknologi. Karena negara peserta WTO, termasuk Indonesia, diperbolehkan untuk menetapkan di dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktik-praktik perlisensian atau persyaratan- persyaratan yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan dari hak atas kepemilikan intelektual yang berakiba buruk terhadap persaingan dalam pasar yang bersangkutan atau dapat pula menetapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengendalikan praktik-praktik tersebut.

Beberapa dari ketentuan-ketentuan pokok-pokok dari isi persetujuan TRIPS yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut untuk memudahkan pembahasan, akan dijabarkan sesuai dengan bidang pengaturan dalam ketentuan persetujuan TRIPs, yang salah satunya meliputi bidang merek, antara lain:

1. Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang perlindungan bagi Merek Terkenal (*Wellknown Mark*), dimana perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang Merek sudah mengatur hal tersebut tetapi tidak sejauh ketentuan itu .Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti tentang ketentuan mengenai Merek terkenal dalam Undang-Undang Merek yang baru.
2. Mengantisipasi ketentuan TRIPS dalam hal pemakaian Merek merupakan kewajiban, adanya larangan impor atau ketentuan lain yang mengatur persyaratan terhadap barang atau jasa harus dapat dianggap sebagai penyebab

yang sah tidak dipakainya Merek, perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti, ditinjau kembali dan perlu diperhatikan ketentuan ini dalam Undang-Undang Merek.

3. Mengantisipasi ketentuan TRIPs tentang perlindungan terhadap Merek, diatur pula perlindungan terhadap *Geographical Indications*, dan perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini belum diatur dalam Undang-Undang Merek. Oleh sebab itu perlu ditindak lanjuti, dan perlu pengaturan ketentuan ini dalam Undang-Undang Merek Indonesia.

Untuk melengkapi pembahasan tentang HKI dan Hukum Merek perlu pula dikaji mengenai bagaimana hukum merek di beberapa negara di dunia. Di Amerika misalnya, UU Merek Amerika pertama diundangkan pada Juli 1870 merupakan UU federal pertama untuk melindungi merek. Tetapi Mahkamah Agung AS menyatakan UU ini tidak konstitusional karena bertentangan dengan ketentuan paten dalam Konstitusi. Tahun 1881 UU Merek diundangkan terutama untuk merek yang digunakan dalam perdagangan antar negara bagian (termasuk dengan orang Indian) berdasarkan klausula dalam Konstitusi. Sayangnya UU ini tidak mampu mengakomodasikan perkembangan ekonomi sehingga dirubah pada tahun 1905.

Amerika Serikat saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif sebagaimana yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau Federal Trademark Lanham Act.⁸¹ Berdasarkan Lanham Act, disamping menganut sistem pemakai pertama, juga menganut sistem pendaftaran. Ketentuan pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC,

⁸¹ Ibid.

Lanham Act mengisyaratkan seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak atas merek berdasarkan Undang-Undang negara bagian (*state law*) dan hukum nasional (*federal law*) tanpa pendaftaran merek.⁸² Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional.⁸³

Untuk menjawab tekanan internasional AS menerbitkan amandemen UU baru pada bulan November 1988. UU ini masih menganut syarat pemakaian merek meski keinginan untuk memakai sudah cukup untuk pendaftaran. Bedanya dengan Inggris karena ada perlindungan merek negara bagian dan common law disamping ada hukum merek federal.

Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau §1072 , 15 USC Lanham Act, menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beriktikad baik.

Dalam praktek pelaksanaan hukum merek, Amerika Serikat sudah memiliki perangkat pengaturan hingga sampai pada pengaturan mengenai *trade dress*. Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan dalam UU Merek khusus yang berkaitan dengan *trade dress* yang memiliki keterkaitan dengan *unfair competition* (Persaingan tidak sehat).⁸⁴

Di Amerika Serikat, *trade dress* meliputi total image dan dapat juga termasuk di dalamnya warna kemasan, konfigurasi barang. Perlindungan atas pelanggaran *trade dress*

⁸² Donald S Chisum dan Michael A Jacob, *Understanding Intellectual Property Law*, (New York; Mathew Bender & Co.Inc, 1995), hal.5-11.

⁸³ David G Rosenbaun, Patents, *Trademarks and Copyrights*, (Hawthorne; Second Edition,Careers Press, 1990), hal.30.

⁸⁴ Amalia Rooseno, *Aspek Hukum Merek, Op. Cit.*

apalagi dalam konteks pengaturan tentang merek amatlah penting dalam dunia usaha dan perwujudan iklim persaingan usaha yang sehat.

Selain Amerika, Australia juga sudah memiliki perangkat hukum merek yang relatif lengkap termasuk soal *trade dress*. Australia sudah memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur soal *trade product* yang diatur dalam;⁸⁵

1. *The Trademark Act, 1995;*
2. *Common law protections against passing off and/or the consumer protection provisions againts passing off/or the consumer protection provisions of the Trade Practices Act 1974;*
3. *The Copyright Act, 1968;*
4. *The Design Act, 1906.*

Dengan pengaturan UU Merek Australia yang baru, seorang pemilik *trade dress* memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pendaftaran atas *trade dress*-nya sebagai suatu merek dagang sehingga dilindungi dari segala macam pelanggaran yang diatur dalam lingkup UU Merek. Salah satu perubahan mendasar dalam hukum merek Australia adalah pengaturan mengenai definisi *a sign* menurut UU Merek yang baru menjadi; *A sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, color, sound or scent.*⁸⁶

Definisi sebelumnya mengatur masalah kemasan, bentuk, warna suara maupun bau yang tidak diatur dalam UU Merek Australia yang lama.

⁸⁵ Sebagaimana dikutip dalam Amalia Roosseno, *Ibid*, hal. 223.

⁸⁶ *Ibid*.

Sementara itu di Jerman, UU Perlindungan Merek (*Gesetz der Markenschutz*) diundangkan November 1874. Pada masa ini belum ada sistem eksaminasi substantif. Kemudian sistem tersebut baru berlaku tahun 1894 dengan UU Perlindungan Merek (*Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen*). Tahun 1936 diadakan lagi perubahan dalam bentuk hukum merek moderen (*Warenzeichengesetz*) tetapi belum ada syarat publikasi setelah pendaftaran.

Merek hanya bisa didaftar kalau tidak ada keberatan dari pemilik pendaftaran yang lebih dulu dengan menerima pemberitahuan tentang permohonan dimaksud dari Kantor Paten. Kemudian tahun 1957 barulah diterapkan syarat publikasi. Perubahan besar terjadi lagi tahun 1967 dengan memberlakukan sistem eksaminasi berdasarkan pemakaian (*usebased*). Merek terdaftar yang tidak dipakai selama lebih dari 5 tahun akan dihapus. Merek Jasa diperkenalkan tahun 1979. Lalu dengan unifikasi Jerman tahun 1990 dikeluarkan UU Perluasan HKI tahun 1992.

Di Jerman diterapkan sistem oposisi dimana berlangsung eksaminasi untuk menetapkan apakah merek pemohon mempunyai persamaan dengan merek terdaftar. Ini dilakukan hanya kalau ada keberatan atas publikasi. UU Merek Jerman pada tahun 1995 mengalami perubahan besar. Jumlah pasalnya pun bertambah sampai 164. UU Jerman sekarang menggabungkan berbagai konsep, misalnya, membolehkan peralihan hak merek, perluasan materi untuk pendaftaran dan sistem oposisi pasca pendaftaran. Setelah 1995 Jerman membolehkan oposisi setelah suatu merek sudah didaftar. Jerman awal mengadopsi sistem pendaftaran, sistem eksaminasi, syarat publikasi untuk permohonan.

Lagipula Jerman mengatur tentang perlindungan terhadap bentuk dan indikasi terkenal (*Austattung*). Ini sama dengan perlindungan dalam Unfair Competition

Prevention Law nya dengan negara dengan sistem *civil law* seperti Jepang. Di Jerman, bentuk permukaan (*shape*) dilindungi oleh 2 UU *Trademark Law and the Unfair Competition Prevention Law* (*German Unfair Competition Prevention Law, art. 25; Trademark Law, art. 3*).



BAB III

HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM MEREK

A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan hubungannya dengan Merek

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi tersebut diperhitungkan mengingat aspek hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam dunia perindustrian atau perdagangan yang berpotensi mendatangkan laba atau keuntungan. Dengan demikian HKI dapat menjadi obyek ekonomi atau perdagangan. Selanjutnya, dalam aktivitas perdagangan tersebut maka persaingan menjadi suatu hal yang tak dapat dielakkan oleh pelaku perdagangan.

Berkaitan dengan persaingan, Henry Clay pernah mengatakan bahwa: *“Of all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition,”*. Ungkapan tersebut disampaikan Clay ketika dia ingin menggambarkan mengenai arti penting dari persaingan bagi umat manusia. Bahkan mungkin sejak dimulainya peradaban dan selama masih ada peradaban sudah dapat dipastikan persaingan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya persaingan jelas memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun di samping segi positifnya persaingan juga terkadang membawa segi negatif, terutama bagi pihak yang kalah dalam persaingan. Namun secara umum persaingan diakui ataupun tidak, lebih banyak membawa segi positif dibandingkan segi negatifnya. Jadi keinginan untuk meniadakan persaingan adalah suatu keinginan yang jelas justru akan membawa kehidupan umat manusia kearah kemunduran.

Dengan adanya persaingan, secara nyata memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan perlu dibuat suatu aturan main atau perangkat hukum yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu *level playing field*, yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah tetap dapat menjalankan usaha disamping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya juga.

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang memprihatinkan, yang terbukti tidak tahan terhadap guncangan krisis yang melanda hampir semua negara berkembang pada tahun 1997. Krisis telah memberi pelajaran bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat itu sangat lemah. Bahkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia dibangun secara melenceng dari nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketika itu perusahaan-perusahaan swasta yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan berbagai kemudahan berlebihan⁸⁷ dengan alasan klasik melindungi “industri

⁸⁷ Hal ini terjadi karena adanya perilaku individu ataupun perusahaan tertentu (oknum) yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, untuk kepentingan sendiri atau juga dapat dikatakan sebagai *rent seeking behavior*, dikutip dari A Tony Prasetyantono, *Agenda Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 305.

bayi”⁸⁸ dan demi stabilisasi harga.⁸⁹ Munculnya konglomerasi⁹⁰ dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati, yang berusaha didasarkan pada hutang dan tanpa adanya inovasi kreatifitas⁹¹ yang mendukung kinerja pengusaha merupakan faktor yang mengakibatkan fundamental ekonomi Indonesia lemah⁹² dan tidak mampu bersaing.

Tidak saja di Indonesia, saat ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.⁹³

Memperhatikan ruang lingkup kajian yang dilakukan oleh Hukum Persaingan Usaha, maka Hukum Persaingan Usaha dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari Hukum Ekonomi. Bahkan lebih jauh, apabila diperhatikan materi dari Undang-undang Persaingan

⁸⁸ Industri bayi disini maksudnya adalah industri yang masih baru ada atau dikembangkan di Indonesia. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada industri yang bersangkutan agar insvestor mau menanamkan modalnya pada industri tersebut, lihat Sutan Remy Sjahdeini, “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 10, 2000), hal. 4.

⁸⁹ Banu Astono, “Gejolak Rupiah Menyingkap Keropos industri Nasional,” *KOMPAS* (22 Agustus 1997), hal. 17.

⁹⁰ Lebih jelas lagi mengenai prilaku konglomerasi dapat membaca buku Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) hal. 46.

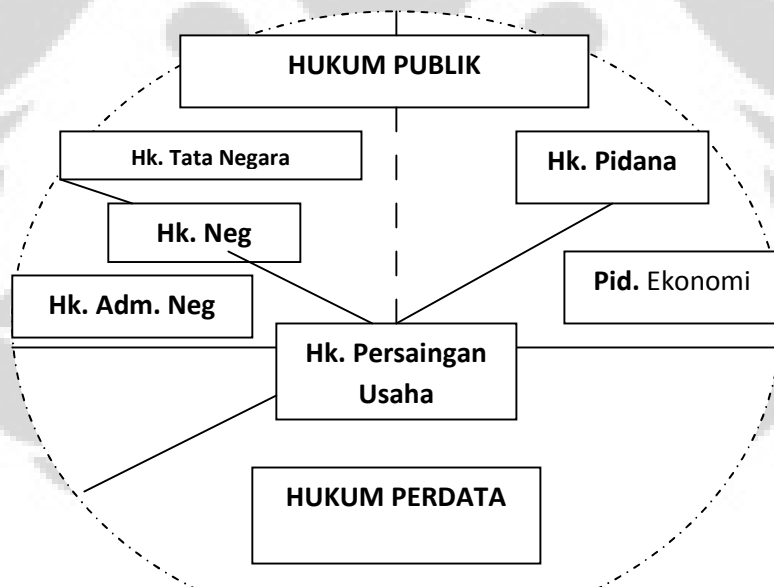
⁹¹ Djisman S. Simanjuntak, “Bisnis Indonesia 2020: Terbuka dan Kompetitif” dalam *Indonesia 2020: Wawasan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Politik*. Hadi Soesastro dan Iwan P. Hutajulu, ed.,(Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996) hal. 65.

⁹² Lihat A. Tony Prasetiantono, *Keluar dari Krisis: Analisis Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal.179. mengatakan: “yang lebih fundamental dari pada “fundamental ekonomi” adalah beberapa isu dan indicator makro yang bersifat kualitatif. Misalnya, soal struktur pasar, tata niaga, monopoli, korupsi dan kolusi. Semua isu fundamental ini praktis sudah lama kita inventarisasikan, kita paksa substansinya, dan kita agendakan.”

⁹³ Johnny Ibrahim, *Hukum dan Persaingan Usaha – Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. (Bayumedia Publishing: Malang, 2007) hal. 1.

Usaha rasanya tidak cukup hanya dengan belajar dari ilmu hukum saja untuk memahami Undang-undang tersebut, tetapi juga penting mempelajari ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi industri untuk dapat memahami secara baik hukum persaingan usaha. Hukum Persaingan Usaha juga memiliki dimensi bidang Hukum Tata Negara (lembaga dan instansi resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha); Hukum Administrasi Negara (pelaksanaan peranan kelembagaan tersebut); bidang Hukum Perdata (seperti eksistensi perjanjian dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha); dan ada bidang Pidananya (sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), sebagaimana terlihat dalam skema lingkaran di bawah ini.

Skema Lingkaran Hukum Persaingan Usaha.⁹⁴

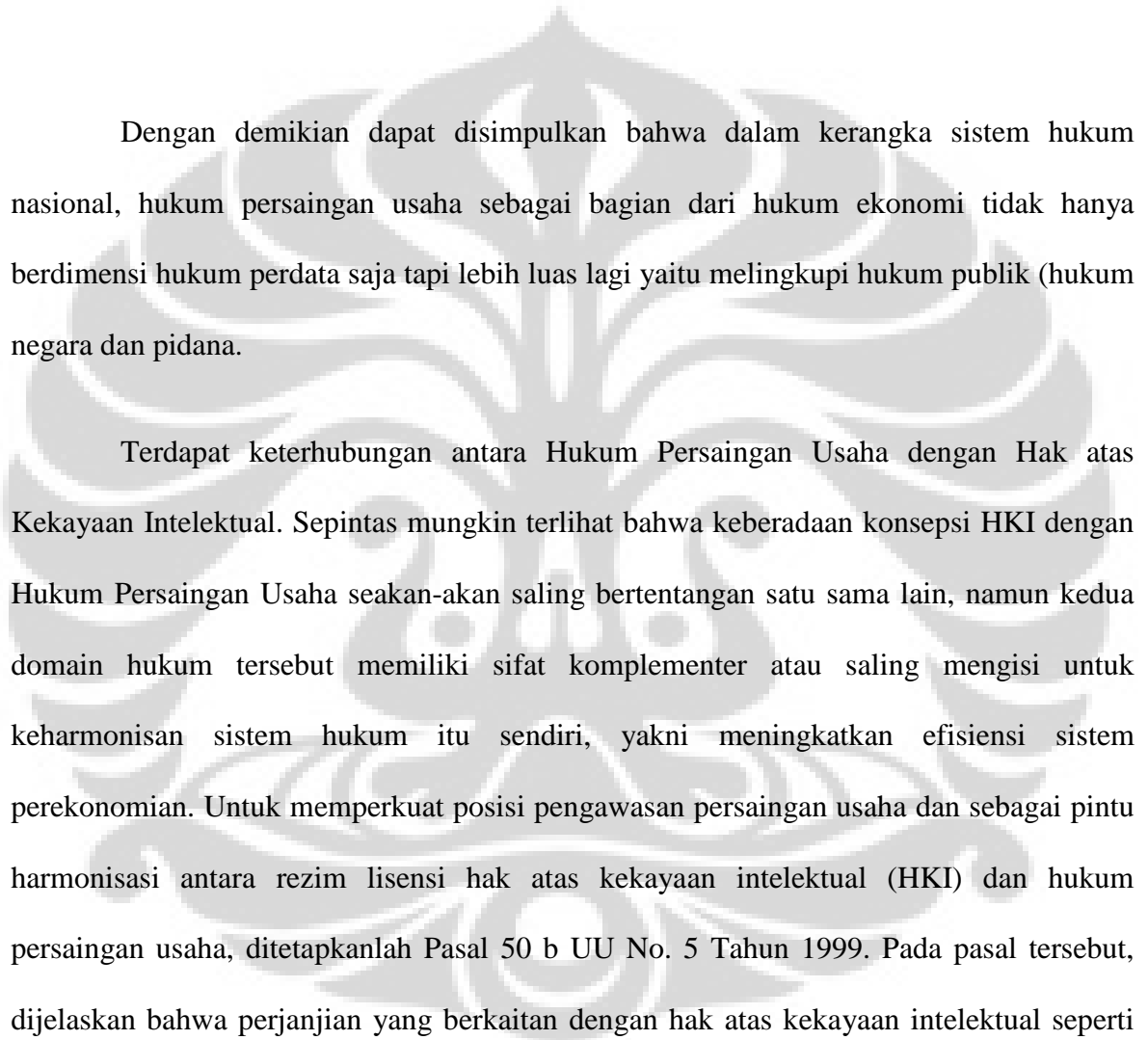


Penjelasan:

Hukum Publik terdiri dari Hukum Negara dan Hukum Pidana.

Hukum Negara terdiri dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara (HTN) yang melingkupi perihal Instansi/Pejabat dan Peranannya, misalnya tentang keberadaan institusi pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan usaha di dalam struktur ketatanegaraan. Hukum Administrasi Negara (HAN) yang melingkupi perihal proses pelaksanaan peranan dari institusi-institusi terkait. Hukum Pidana yang melingkupi perihal keberadaan sanksi pidana yang masuk dalam kategori yang lebih khusus lagi yaitu pidana ekonomi. Hukum Perdata (termasuk di dalamnya Hukum Dagang) yang melingkupi perihal keberadaan perjanjian (kontrak, bila tertulis) dan para pelaku usaha (baik yang berbentuk badan hukum maupun persekutuan perdata lainnya).

Implementasi Hak..., Sabhan Leonal, FHUI, 2011.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi tidak hanya berdimensi hukum perdata saja tapi lebih luas lagi yaitu melingkupi hukum publik (hukum negara dan pidana).

Terdapat keterhubungan antara Hukum Persaingan Usaha dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Sepintas mungkin terlihat bahwa keberadaan konsepsi HKI dengan Hukum Persaingan Usaha seakan-akan saling bertentangan satu sama lain, namun kedua domain hukum tersebut memiliki sifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri, yakni meningkatkan efisiensi sistem perekonomian. Untuk memperkuat posisi pengawasan persaingan usaha dan sebagai pintu harmonisasi antara rezim lisensi hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan hukum persaingan usaha, ditetapkanlah Pasal 50 b UU No. 5 Tahun 1999. Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan UU No.5/1999.

HKI merupakan insentif dan alasan diberikan hak memonopoli dan proteksi karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam upaya mendapatkannya. Undang-undang HKI sendiri menjamin bahwa penemuan paten dan lain-lain akan diberikan perlindungan sebelum dapat menjadi milik public (*public domain*). Faktor ini menjadi penentu bagi perusahaan karena insentif ini dianggap sebagai jalan menguasai pasar tetapi tidak merupakan pelanggaran undang-undang. Sejauh ini, negara dan hukum telah memberikan hak istimewa yang sangat besar pada pemegang hak cipta. Namun banyak orang yang salah kaprah, menyangka bahwa lahirnya hak eksklusif dalam lingkup HKI seolah-olah secara otomatis melahirkan pula praktek monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat. Padahal, seharusnya keberadaan hak eksklusif tersebut dipisahkan terlebih dahulu dari tindakan pengeksploitasinya. Hak eksklusif hanya memberikan landasan hukum untuk memonopoli, tetapi sifatnya fakultatif atau *optional*. Artinya, kalau pemegang hak cipta memutuskan untuk tidak mengeksploitasi secara komersial ciptaannya, misalnya dengan memberikan *share-alike license*, maka tidak akan terjadi suatu kondisi persaingan usaha tidak sehat.

Hukum hak cipta mengatur tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam suatu kegiatan perdagangan. Sedangkan, hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen mengatur tentang batasan-batasan agar pemegang hak cipta dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan konsumen. Oleh karena itu pemegang hak cipta diharap mampu menjaga persaingan usaha secara sehat dan tidak merugikan konsumen.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Persaingan dan HKI dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan

sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pada kenyataannya HKI dapat memberikan hak eksklusifitas (bahkan memonopoli) sebagai insentif dari penemuan HKI tersebut.

B. Perjanjian-Perjanjian di Bidang HKI yang Dikesampingkan Oleh UU Anti-Monopoli.

Dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha, maka sangatlah penting untuk meningkatkan efektifitas dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik melalui kesepahaman atas hukum persaingan usaha maupun melalui harmonisasi kebijakan persaingan dengan kebijakan pemerintah lainnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa ketentuan antara lain yang berkaitan dengan:

- a. Perjanjian yang dilarang;⁹⁵
- b. Kegiatan yang dilarang;⁹⁶
- c. Posisi dominan; dan⁹⁷
- d. Sanksi terhadap pelanggar ketentuan yang diatur.⁹⁸

⁹⁵ Pasal 4-16, BAB III Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

⁹⁶ Pasal 17-24, BAB IV Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

⁹⁷ Pasal 25-29 BAB V Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

⁹⁸ Pasal 47-49 BAB VIII Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 BAB IX, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara *general* dijelaskan tentang pengecualian terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (UU No.5/1999), yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 50 b dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, seperti lisensi, paten, merek dagang,

hak cipta, disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Perjanjian sebagaimana diatur dalam definisi yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7⁹⁹ diartikan sama dengan perbuatan, artinya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam pasal pengecualian ini ada dua perjanjian yang harus diperhatikan untuk dikecualikan, satu berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*). Dalam Hukum Persaingan HKI maupun waralaba sering dianggap bersifat paradoks karena memberikan hak untuk memonopoli secara eksklusif yang bahkan dilindungi pula oleh undang-undang. Sementara itu undang-undang Hukum Persaingan berupaya mengatur agar monopoli yang diijinkan haruslah seimbang dan tidak dieksploitasi. Prinsip dasarnya adalah HKI bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia dan untuk mendapatkannya harus melalui penelitian, waktu dan biaya yang tidak murah. Sehingga wajar memberikan insentif untuk menikmati hasil temuannya dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi melalui pemberian monopoli dalam kurun waktu tertentu sebelum menjadi milik publik (*public domain*). Pada intinya HKI mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan inovasi, kreasi, desain dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya. HKI bersifat privat, namun HKI hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, penawaran dan sesudahnyalah barulah akan berperan penting dalam ekonomi yang

⁹⁹ Pasal 1 angka 1 (7): Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mewujudkannya untuk menikmati hasilnya.¹⁰⁰

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah in kracht. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

¹⁰⁰ Zen Umar Purba, *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000) p.1.

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga Negara komplementer (*state auxiliary organ*)¹⁰¹ yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)¹⁰² yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*). Peran sebuah lembaga independen semu Negara (*quasi*) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.¹⁰³

Lembaga *quasi* tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan. Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*), eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara di sektor yang sama.

Jika dibandingkan dengan organ lainnya seperti KPK maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. Beberapa persamaan antara keduanya adalah: kedua komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang. KPK dibentuk dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan KPPU dibentuk dengan UU No 5 tahun 1999. Namun demikian sejalan dengan pemikiran

¹⁰¹ Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007, hlm. 2.

¹⁰² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konpress, 2006), hlm. 24.

¹⁰³ 6 Juli 2009 <http://www.reformasihukum.org>

Jimly Asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai komisi negara yang independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*.¹⁰⁴ Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan UU, namun keberadaan KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.¹⁰⁵

Perbedaan yang lain berkaitan dengan latar belakang pembentukan kedua komisi ini. KPK dibentuk sebagai respon tidak efektifnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Diharapkan dengan adanya KPK dapat mendorong penyelenggaraan *Good Governance*. Sehingga keberadaan komisi sangat penting, hanya saja perlu ada koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan yang serupa. Sedangkan pembentukan KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Selain itu, komisi ini dibentuk juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.

Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.

KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di Amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.

Lalu bagaimana tugas dan wewenangnya? Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas KPPU terdiri dari:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha.

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No.5/1999
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36 UU No.5/1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No.5/1999.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No.5/1999.

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.5/1999.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No.5/1999.

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar UU No.5/1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan

pelanggaran hukum antimonopoli.¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan tujuan UU No.5/1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a UU No.5/1999 yakni untuk “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Di samping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah:

1. Terkait kewenangan KPPU dalam hal melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No 5 Tahun 1999.
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi Pemerintah, namun hingga kini belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka

¹⁰⁶ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis -Publishing- Media Services, 2002, hal. 389.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang disebutkan diatas menjadikan KPPU belum mampu secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, sehingga berdampak kurang maksimal dalam implementasi kinerjanya. Selain mengatasi kendala-kendala di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting karena ketidakjelasan status KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya, terutama ketika menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk melengkapi bahasan mengenai komisi khusus ini, ada baiknya pula menguraikan mengenai komisi-komisi serupa di beberapa negara, antara lain;

1. Amerika Serikat, *the Federal Trade Commission (FTC)*

Di Amerika Serikat, Komisi yang menangani persaingan usaha disebut *the Federal Trade Commission (FTC)*. Sebagaimana KPPU, FTC adalah suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Kongres. FTC bertugas untuk menjaga pasar yang kompetitif untuk konsumen dan pelaku usaha. Berbeda dengan KPPU, FTC mempunyai beberapa biro yaitu Biro perlindungan konsumen (*Bureau of Consumer Protection*), Biro persaingan (*the Bureau of Competition*) dan Biro Ekonomi (*the Bureau of Economics*).¹⁰⁷

Tugas Biro Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktek praktek yang tidak adil, menipu atau tidak jujur. Biro ini melaksanakan berbagai UU perlindungan konsumen yang dikeluarkan Kongres dan peraturan perdagangan yang

¹⁰⁷ The Federal Trade Commission, *A Guide to the Federal Trade Commission*, 12 Mei 2009 www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/general/gen03.shtm

dikeluarkan oleh FTC. Kewenangan Biro ini dapat mencakup investigasi ke perusahaan individu (*individual company*) dan industri (*industry-wide investigations*). Selain itu, Biro ini juga membuat peraturan tentang proses beracara serta memberikan pendidikan bagi konsumen dan bisnis.¹⁰⁸

Biro Persaingan di dalam FTC bertugas mencegah merger yang berakibat pada tidak adanya persaingan (*anticompetitive mergers*) dan praktek bisnis anti kompetitif lainnya. Dengan melindungi persaingan, Biro ini mempromosikan kebebasan konsumen untuk memilih barang dan jasa di pasaran dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menunjang bisnis dengan memastikan tingkat persaingan yang adil di antara para pesaing. Biro ini melaksanakan tugas dengan mereview usulan *merger* (*proposed mergers*) dan efek anti kompetisi lainnya. Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, Biro Persaingan dapat merekomendasikan FCT untuk mengambil langkah penegakan hukum formal untuk melindungi konsumen. Biro ini juga berfungsi sebagai sumber riset dan kebijakan dalam masalah persaingan dan menyediakan panduan untuk pelaku usaha.¹⁰⁹

Biro Ekonomi membantu FTC mengevaluasi adanya efek ekonomi dari suatu perbuatan. Untuk melakukan hal tersebut, Biro ini melakukan analisis ekonomi, membantu investigasi dan pembuatan peraturan persaingan dan perlindungan konsumen. Biro ini juga menganalisa akibat peraturan pemerintah dalam hal persaingan dan konsumen serta memberikan analisa ekonomi dari proses pasar kepada Kongres. Biro Ekonomi juga menyediakan panduan dan bantuan untuk pelaksanaan perlindungan konsumen dan persaingan. Dalam bidang persaingan usaha, Biro ini berpartisipasi dalam investigasi

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

terhadap dugaan tindakan anti persaingan dan menyediakan saran dari segi ekonomi. Jika penegakan hukum mulai dilaksanakan, Biro ini mengintegrasikan analisis ekonomi ke dalam proses penegakan hukum dengan cara antara lain menghadirkan saksi ahli dan bekerja sama dengan Biro Persaingan untuk menentukan tindakan pemulihan yang pantas. Dalam masalah perlindungan konsumen, Biro ini menyediakan bantuan ekonomi dan analisa terhadap tindakan Komisi yang potensial dalam kasus-kasus perlindungan konsumen. Biro Ekonomi juga menyediakan analisa terhadap tingkat sanksi yang pantas untuk membuat jera tindakan yang merugikan konsumen.¹¹⁰

Ketiga Biro tersebut berpartisipasi dalam aktivitas advokasi FTC. Ketiga biro itu memberikan komentar, bila diminta, untuk lembaga atau badan yang lain tentang akibat dari suatu regulasi terhadap persaingan dan konsumen. Atas permintaan, komentar atau kesaksian sering diberikan untuk membantu Kongres membuat pertimbangan menunda rancangan undang undang atau membantu proses pembuatan peraturan¹¹¹

2. Jepang, *The Japanese Fair Trade Commission (JFTC)*

The Japanese Fair Trade Commission (JFTC) merupakan komisi yang menangani persaingan usaha di Jepang. JFTC adalah komisi administrative independen yang dibentuk meniru *the Federal Trade Commission* di AS.¹¹²

Sebagaimana KPPU, JFTC mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (*Japanese Antimonopoly Act*). JFTC menunjuk beberapa anggota stafnya sebagai penyelidik. JFTC mempunyai

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Masahiro Murakami, *The Japanese Antimonopoly Act*, 2003, hal.64.

wewenang untuk memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membuat laporan tertulis, menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan, dan memanggil saksi ahli berkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Di samping itu, berbeda dengan KPPU, JFTC mempunyai wewenang untuk masuk ke tempat-tempat bisnis pelaku usaha dan tempat-tempat lain yang relevan untuk menggeladahkan dokumen-dokumen bisnis dan lain sebagainya. Bahkan, dalam penyelidikan adanya kartel, JFTC dapat melakukan *on the spot investigation*, yakni penyelidikan secara mendadak di tempat-tempat pelaku usaha dan dapat memaksa pelaku usaha untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang relevan. Barang siapa menolak untuk dilakukan penyelidikan semacam ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 200.000 yen.¹¹³

Apabila JFTC menemukan bukti adanya pelanggaran, JFTC akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi hasil temuannya, bentuk pelanggaran yang dituduhkan dan perintah penghentian tindakan (*cease and desist order*) yang melanggar kepada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menerima rekomendasi tersebut, JFTC menerbitkan keputusan rekomendasi yang berisi hasil penyelidikannya, pelaksanaan hukum dan tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan sebelumnya. Apabila pelaku usaha tidak menerima/menolak rekomendasi tersebut, maka JFTC memulai proses hukum (persidangan) secara resmi dengan mengeluarkan komplain tertulis kepada pelaku usaha. Setelah proses hukum tersebut dilalui, JFTC menerbitkan putusan. Apabila JFTC akhirnya menemukan bukti bahwa pelanggaran terjadi setelah proses hukum tersebut selesai, maka JFTC mengeluarkan putusan resmi yang memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan.¹¹⁴ Berbeda dengan di Indonesia

¹¹³ Ibid., hal.65, 67-68.

¹¹⁴ Ibid., hal.65-66.

dimana gugatan keberatan harus diajukan ke pengadilan negeri, di Jepang, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap putusan JFTC kepada *the Tokyo High Court*. Pengadilan Tinggi ini bisa menguatkan putusan JFTC atau membatalkannya apabila ada alasan-alasan yang kuat.¹¹⁵

3. Australia, *the Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC)

Lembaga yang serupa dengan KPPU di Australia adalah *the Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC). Sebagaimana KPPU, ACCC adalah sebuah lembaga independen (*independent statutory authority*) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan *the Trade Practices Act 1974* dan peraturan-peraturan yang lain. Mirip dengan KPPU, tanggung jawab utama ACCC adalah memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi hukum persaingan usaha. Namun demikian, dibandingkan dengan KPPU, akses masyarakat Australia kepada ACCC lebih mudah. Hal ini karena ACCC mempunyai kantor di semua ibukota negara bagian di Australia dan Townsville untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat.¹¹⁶

Sebagaimana KPPU, ACCC juga dapat melakukan penelitian, penyelidikan dan memberikan panduan kepada kalangan pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki berkaitan dengan hukum persaingan. Namun, kekuasaan ACCC lebih luas daripada KPPU karena ACCC mempunyai wewenang untuk memberikan otorisasi kepada pelaku usaha yang ingin dikecualikan dari berlakunya hukum persaingan dengan alasan adanya manfaat bagi masyarakat. Namun, tidak ada otorisasi untuk *misuse of market power*. Otorisasi akan diberikan apabila tindakan pelaku

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ The Australian Competition and Consumer Commission, *Roles and Activities*, 2 Mei 2009 <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/54165>

usaha mendatangkan manfaat kepada masyarakat melebihi dampak negatif tindakan tersebut terhadap persaingan.¹¹⁷

ACCC juga mempunyai hak untuk menerima *notification* untuk perbuatan *exclusive dealing*. Menurut Pasal 93 *the Trade Practices Act*, pelaku usaha yang melakukan *exclusive dealing* yang memberikan notifikasi kepada *the ACCC* akan mendapatkan pengecualian dengan syarat adanya manfaat kepada masyarakat yang melebihi dampak negatif *exclusive dealing* tersebut terhadap persaingan.¹¹⁸ Menurut Pasal 29(1) UU Antimonopoli, KPPU juga berhak menerima semacam “*notification*” untuk tindakan penggabungan, akuisisi dan peleburan. Namun, menurut Pasal ini, hak semacam itu terbatas untuk penggabungan, akuisisi dan peleburan yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.¹¹⁹ Di samping itu, notifikasi menurut Pasal ini bukan untuk mengecualikan tindakan yang melanggar persaingan, tetapi untuk mencegah terjadinya penggabungan, akuisisi dan peleburan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli.

Di Indonesia, terhadap putusan KPPU dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian, terhadap putusan PN tersebut, dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Australia, lembaga keberatan seperti ini tidak dikenal. Keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke *the Australian Competition Tribunal*. Selain itu,

¹¹⁷ Terry A and Giugni D, *Business, Society and the Society*, (Australia: Harcourt Brace dan Company, 1997), hal. 648-649.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Pasal 29(1) mengatakan: “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambil-alihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil-alihan tersebut.”

keputusan ACCC juga dapat direview oleh *Commonwealth administrative law principles*.¹²⁰

Bila dari hasil penelitian dan penyelidikannya dapat disimpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran, ACCC akan memutuskan adanya pelanggaran dan memberitahukannya kepada pelaku usaha melalui surat. Dalam surat itu disebutkan tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan batas waktu harus dipatuhinya perintah tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan banding ke *the Australian Competition Tribunal* dan tidak mengindahkan perintah tersebut, ACCC dapat memulai proses di pengadilan tanpa memberitahukan kepada pelaku usaha lagi. ACCC memulai proses litigasi di *Federal Court of Australia*. Putusan dari *Federal Court* ini dapat dimintakan banding ke *Full Court of the Federal Court*. Putusan dari *Full Court of the Federal Court* ini dapat dimintakan kasasi ke *High Court of Australia*. Sebagaimana dijelaskan di bawah, hal ini mirip dengan ketentuan di dalam UU Antimonopoli Indonesia. Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa KPPU akan menyerahkan pelanggaran ke penyidik apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dan tidak mematuhi putusan KPPU.

C. Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli.

C.1 Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut,

¹²⁰ The Australian Competition and Consumer Commission, *Op. cit.*

penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.¹²¹

Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Sesuai dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang tentang HKI, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini. Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa

¹²¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU No.5 Tahun 1999, hlm. 14.

Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan atau memuat hal yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹²²

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha.

C. 2. Batasan Pemberlakuan Pengecualian

Secara harfiah makna dari 'pengecualian' adalah tidak memberlakukan suatu aturan yang seharusnya diberlakukan. Dalam konteks hukum persaingan usaha yang pada intinya mengatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam kaitannya dengan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, ketentuan 'pengecualian' seolah-olah berarti tidak memberlakukan secara mutlak ketentuan tentang larangan-larangan tersebut terhadap para pihak yang bersangkutan. Sesungguhnya hal tersebut tidaklah tepat, karena jika larangan-larangan tersebut tidak diberlakukan maka pelaksanaan persaingan usaha yang terjadi kelak dapat merupakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang sesungguhnya sesuatu yang hendak dicegah dan diberantas dengan adanya undang-undang persaingan usaha. Oleh karena itu, agar ketentuan 'pengecualian' tersebut selaras dengan asas dan tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha, maka setiap orang hendaknya memandang ketentuan 'pengecualian' tersebut tidak secara harfiah atau

¹²² Ibid, hlm. 15.

sebagai pembebasan mutlak dari segenap larangan yang ada. Setiap orang hendaknya memandang pengecualian tersebut dalam konteks sebagai berikut:¹²³

- a. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha;
- c. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (2) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.

Dalam konteks tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis apakah suatu perjanjian lisensi merupakan pengecualian yang dikecualikan adalah sebagai berikut:¹²⁴

- a. Pertama, sebelum diperiksa lebih lanjut perlu diperjelas mengenai hal yang akan dianalisa mengenai kemungkinan penerapan pengecualian Pasal 50 huruf b. Apabila yang menjadi masalah ialah penolakan untuk memberikan lisensi dan

¹²³ Ibid, hlm.16.

¹²⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Oktober 2009, hlm.241.

bukan lisensi itu sendiri maka perlu dianalisa HKI yang dimintakan lisensinya dapat dikategorikan merupakan prasarana yang sangat penting (*essential facilities*). Apabila tidak termasuk kategori *essential facilities* maka pengecualian dapat diberikan, namun sebaliknya apabila termasuk kategori *essential facilities* maka tidak dapat diberikan pengecualian sehingga ditindaklanjuti mengenai kemungkinan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999.

- b. Kedua, hal yang perlu diperiksa adalah apakah perjanjian yang menjadi pokok permasalahan adalah perjanjian lisensi HKI. Apabila perjanjian tersebut bukan perjanjian lisensi HKI, maka pengecualian tidak berlaku.
- c. Ketiga, perlu diperiksa apakah perjanjian lisensi HKI tersebut telah memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, yaitu berupa pencatatan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila perjanjian lisensi HKI tersebut belum dicatatkan, maka pengecualian tidak berlaku.
- d. Keempat, perlu diperiksa apakah dalam perjanjian lisensi HKI tersebut terdapat klausul-klausul yang secara jelas mengandung sifat anti persaingan. Apabila indikasi yang jelas tidak ditemukan, maka terhadap perjanjian lisensi HKI tersebut berlaku pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha.

Hal yang perlu dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI untuk mendapat kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan adalah klausul yang terkait dengan kesepakatan eksklusif (*exclusive dealing*). Dalam pedoman ini, perjanjian lisensi HKI yang dipandang mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang di antaranya mengandung klausul mengenai:¹²⁵

¹²⁵ Ibid., hlm.242.

- a. Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*);
- b. Pengikatan Produk (*Tying Arrangement*);
- c. Pembatasan dalam bahan baku;
- d. Pembatasan dalam produksi dan penjualan;
- e. Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali;
- f. Lisensi Kembali (*Grant Back*).

Adalah penting untuk diperhatikan, bahwa adanya satu atau lebih dari satu unsur di atas dalam suatu perjanjian lisensi HKI tidaklah menunjukkan bahwa perjanjian lisensi HKI tersebut secara serta merta memiliki sifat anti persaingan. Harus ada kondisi tertentu yang harus diperiksa dari masing-masing klausul tersebut untuk menentukan apakah klausul tersebut mengandung sifat anti persaingan.¹²⁶

Hal yang perlu dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI untuk mendapat kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan adalah klausul yang terkait dengan kesepakatan eksklusif (*exclusive dealing*). Lebih lanjut, di bawah ini diuraikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisa suatu klausul kesepakatan eksklusif, sebagai berikut:¹²⁷

1.) Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*)

Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) merupakan tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi HKI terkait komponen produk tertentu. Sedangkan, Lisensi Silang (*Cross-Licensing*) merupakan tindakan saling melisensikan HKI antar para pelaku usaha dengan

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid, hlm.18.

mitranya, biasanya hal tersebut dilakukan dalam kegiatan *Research and Development* (R&D). Dengan melakukan Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang para pelaku usaha dapat mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) hak eksklusif yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai penghimpunan lisensi dan lisensi silang bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang bahwa pemberi lisensi (*licensor*) pada prinsipnya dapat melakukan penghimpunan lisensi dan lisensi silang untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila dari tindakan tersebut membuat produksi atau pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh suatu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

1) Pengikatan Produk (*Tying Arrangement*)

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pengikatan produk bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa *licensor* pada prinsipnya dapat menggabungkan dua atau lebih produknya yang telah dilindungi HKI untuk diperdagangkan kepada masyarakat. Namun demikian, konsumen tetaplah harus diberikan pilihan untuk membeli salah satu produk saja. Oleh karena itu, klausul yang mengatur tentang penggabungan produk yang disertai dengan keharusan bagi penerima lisensi untuk menjual produk tersebut sebagai satu kesatuan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak dapat membeli salah satu produk saja, maka dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

2) Pembatasan dalam bahan baku

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan bahan baku bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang bahwa pemberi lisensi (*licensor*) pada prinsipnya dapat memberikan pembatasan kepada penerima lisensi (*licensee*) mengenai kualitas bahan baku yang digunakan. Hal ini dipandang perlu untuk memaksimalkan fungsi teknologi, menjaga keselamatan, dan untuk mencegah bocornya rahasia. Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa pembatasan terhadap sumber penyedia bahan baku dapat mengakibatkan tidak adanya kebebasan bagi *licensee* untuk memilih kualitas bahan baku dan pemasok (*supplier*) bahan baku; yang pada akhirnya dapat membuat pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut justru tidak efisien secara ekonomi.

Selain itu, pembatasan tersebut juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku, karena menghambat akses ke pasar tersebut. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban *licensee* untuk menggunakan bahan baku dari sumber yang ditentukan oleh *licensor* secara eksklusif, padahal bahan baku serupa telah tersedia di dalam negeri dalam jumlah dan harga yang memadai serta dengan kualitas yang sama, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan dalam proses produksi bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa pada prinsipnya *licensor* dapat memberikan pembatasan bagi *licensee* dalam hal proses produksi atau penjualan produk yang bersaing dengan produk milik *licensor*. Dalam hal pembatasan tersebut dibuat berdasarkan maksud untuk menjaga kerahasiaan *know*

how, atau untuk mencegah penggunaan teknologi secara tidak sah, maka pembatasan tersebut dapat dianggap tidak termasuk mengganggu persaingan usaha. Tetapi, apabila pembatasan tersebut akan menghambat *licensee* dalam menggunakan teknologi secara efektif, maka pembatasan tersebut dapat menghilangkan para pesaing dari kesempatan dalam perdagangan. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan dalam hal proses produksi atau penjualan produk yang bersaing dengan produk milik *licensor*, sehingga menghambat *licensee* dalam menggunakan teknologi secara efektif, dapat dipandang sebagai klausul yang secara jelas bersifat anti persaingan usaha.

3) Pembatasan dalam produksi dan penjualan

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan dalam penjualan bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa pada prinsipnya *licensor* dapat menetapkan pembatasan terhadap wilayah atau jumlah produk yang diproduksi dengan menggunakan teknologi milik *licensee* yang boleh dipasarkan. Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa apabila pembatasan tersebut membuat *licensee* tidak dapat melakukan inovasi teknologi, maka hal tersebut dapat membuat pengembangan produk menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan wilayah dan jumlah produk yang dapat dipasarkan yang terbukti menghambat *licensee* dalam melakukan inovasi teknologi, sehingga pengembangan produk menjadi tidak efisien, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

4) Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan harga jual dan harga jual kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa *licensor* dapat menentukan pada tingkat harga berapa produknya dapat dipasarkan sesuai dengan rasionalitas investasi dari produk yang bersangkutan. Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa pembatasan harga tersebut dapat mengakibatkan pembatasan persaingan kegiatan bisnis antara *licensee* dan distributor yang akan berdampak pada berkurangnya persaingan, yang pada akhirnya hal tersebut dapat membuat pengembangan produk menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan harga jual dan harga jual kembali dengan cara menetapkan harga bawah, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

5) Lisensi Kembali (*Grant Back*).

Lisensi kembali (*Grant-back*) merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (*licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk di dalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut.

Dalam menganalisis apakah klausul mengenai lisensi kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa tindakan ini menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena melegitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali

(*Grant-back*), dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha

Patut dicatat bahwa pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum tertentu seperti dikemukakan di atas dilakukan dengan tujuan atau maksud yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena diperjanjikan dalam perjanjian lisensi tersebut. Maka, bentuk perjanjian lisensi pada umumnya dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang mendasar antara lisensi dengan ijin dalam rezim hukum administrasi negara. Sebab, ijin dalam rezim hukum administrasi negara selalu merupakan suatu bentuk perikatan yang tidak diperjanjikan melainkan merupakan tindakan hukum pemerintahan dalam bidang hukum publik. Oleh sebab itu, jika lisensi merupakan perikatan yang bersifat timbal balik, ijin merupakan perikatan yang bersifat sepihak.

Pemegang lisensi bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain dengan imbalan keuntungan ekonomis yang umumnya dalam bentuk sejumlah uang atau royalti yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penerima lisensi bersedia membayar sejumlah uang atau royalti kepada pihak pemilik atau pemegang lisensi karena berharap akan memperoleh keuntungan dari lisensi yang diterimanya. Hal ini disebabkan alasan bahwa dalam lisensi, seorang penerima lisensi dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas sesuatu hak tertentu seperti misalnya hak paten, merek atau hak lain yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan.

Betsy-Ann dan Jane Imber mengemukakan bahwa lisensi adalah *“the contractual agreement between two business entities in which licensor permit the licensee to use a brand name, patent, or other property right, in exchange for a fee or royalty.*

Pemberi lisensi harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian halnya juga bagi Penerima Lisensi harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebagaimana disebutkan bahwa merek merupakan HKI yang dilindungi undang-undang dan bisa dialihkan melalui mekanisme perjanjian lisensi. Berkaitan dengan itu, maka patut pula dicatat bahwa lisensi dapat menjadi semacam hambatan masuk pasar secara struktur.¹²⁸

Tidak mengherankan bila KPPU kemudian menjelaskan dalam buku Pedoman bahwa ada tiga hal yang perlu diperdalam dari rumusan Pasal 50 huruf b tersebut.¹²⁹ Pertama, penyebutan istilah 'lisensi' yang diikuti dengan istilah 'paten, merek dagang, hak cipta...dan seterusnya' seolah olah menempatkan lisensi sebagai salah satu jenis hak dalam rezim hukum HKI, padahal sesungguhnya tidaklah demikian adanya. Lisensi adalah salah satu jenis perjanjian dalam lingkup rezim hukum HKI yang dapat diaplikasikan di semua jenis hak dalam rezim hukum HKI. Kedua, penggunaan istilah merek dagang yang seolah-olah mengesampingkan merek jasa. Padahal maksudnya tidaklah demikian. Istilah 'merek

¹²⁸ Sebenarnya hambatan masuk pasar akibat kebijakan negara atau pemerintah ada dua, yaitu hambatan masuk pasar secara struktur dan strategis. Hambatan masuk pasar secara struktur yang dimaksud adalah dalam kaitan sistem paten dan lisensi. Lihat Andi Lubis et.al, *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, (KPPU; Jakarta, 2009), hal. 183.

¹²⁹ Ibid.

dagang' dalam pasal tersebut digunakan sebagai padanan dari bahasa Inggris trademark; namun yang dimaksud dari istilah tersebut adalah mencakup merek dagang dan merek jasa. Ketiga, istilah 'rangkaiian elektronik terpadu' bukanlah salah satu jenis hak yang terdapat dalam rezim HKI. Jenis hak yang benar adalah hak atas desain tata letak sirkuit terpadu.

Oleh sebab itu KPPU dalam Pedomannya menyatakan bahwa Pasal 50 huruf b menjelaskan: Pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah 'merek dagang' hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa. Ketiga, bahwa istilah 'rangkaiian elektronik terpadu' hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.¹³⁰

Hukum Persaingan dan HKI dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pada kenyataannya HKI dapat memberikan hak eksklusifitas (bahkan memonopoli) sebagai insentif dari penemuan HKI tersebut.

Di samping itu yang mungkin terjadi sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman KPPU adalah: Pertama, pemusatan kekuatan ekonomi dapat terjadi ketika pemegang hak

¹³⁰ *Ibid.*

menjadi satu-satunya pihak yang mengadakan usaha untuk itu atau ketika pemegang hak hanya menunjuk perusahaan tertentu saja sebagai penerima lisensi. Kedua, penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dapat terjadi ketika barang dan/atau jasa tersebut hanya dibuat dan/atau dipasarkan oleh pemegang hak dan penerima lisensinya. Ketiga, persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang hak dan/atau penerima lisensi dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Keempat, kerugian terhadap kepentingan umum dapat terjadi ketika kegiatan usaha pemegang hak dan/atau penerima lisensi dipandang dapat mencederai kepentingan orang banyak. Namun demikian, untuk dapat efektif melakukan praktek monopoli pemegang hak harus secara aktif melakukan upaya hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAKI yang dianggap mencederai hak eksklusifnya.

Berdasarkan asas dan tujuan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.5 Tahun 1999 maka asas yang dimaksud ialah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan, tujuan yang dimaksud adalah:

(a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

(b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;¹³¹

¹³¹ *Ibid.*

(c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

(d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b harus dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Persaingan Usaha.

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, setiap orang hendaknya memandang bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum HKI. Perjanjian lisensi yang belum memenuhi persyaratan tidak masuk dalam pengertian perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha.

D. Pelanggaran Terhadap Hak Merek dan Aspek Yuridis Lisensi Merek serta Persaingan Usaha.

Sebagai bagian dari HKI, hak merek (*trademark*) juga bersifat eksklusif atau khusus. Artinya, hak khusus tersebut kecenderungannya bersifat monopoli yang bermakna hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya. Orang lain baru dapat menggunakan hak merek tersebut apabila pemilik merek telah mengizinkannya. Izin itulah yang kemudian dikenal dengan perjanjian lisensi.

Konsep hak yang disebutkan sebelumnya itu diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) yang lengkapnya berbunyi:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Rumusan Pasal 3 UUM tersebut bermakna bahwa hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang melekat dan dapat dipertahankan oleh pemiliknya sepanjang hak tersebut masih melekat padanya dan belum dicabut oleh negara. Hal ini disebabkan karena hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis melainkan harus didahului dengan pendaftaran merek. Dengan mendasarkan pola berfikir *a contrario* artinya jika tidak didaftarkan maka tidak akan muncul hak. Oleh karenanya dalam hukum merek pendaftaran menjadi wajib hukumnya.

Tahap pendaftaran yang sudah dilakukan oleh pemilik merek dan telah diterima dan diakui oleh negara maka barulah pemohon dianggap telah memiliki hak merek yang ditandai dengan sertifikat hak merek. Sertifikat hak merek merupakan dokumen hukum yang kuat menjadi alat bukti yang juga kuat dan sah sehingga dapat dipertahankan oleh pemiliknya sepanjang belum dicabut oleh negara dalam hal ini Dirjen HKI.

Berdasarkan sertifikat hak merek yang dimiliki pemegang merek berimplikasi timbulnya hak eksklusif yang oleh aturan UUM diberikan perlindungan hukum selama sepuluh tahun. Hal tersebut diatur pada Pasal 28 UUM yang menyatakan, “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.” Penggunaan hak

merek dapat diperluas kepada pihak atau orang lain dengan catatan yang bersangkutan mendapat izin dari pemilik merek.

Lisensi merupakan sarana bagi yang bukan pemilik merek untuk menggunakan merek secara sah dan dilindungi hukum. Akibat dari adanya ketentuan lisensi ini maka eksklusifitas atau hak eksklusif atas merek menjadi terdegradasi karena sifat eksklusif yang melekat pada pemilik, sebagian telah diserahkan kepada pihak atau orang lain. Adanya perjanjian lisensi merupakan bukti bahwa hak merek juga memiliki fungsi sosial. Maka berdasarkan konsep manfaat dan fungsi sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

Pasal 50b UU Persaingan Usaha menegaskan bahwa;

“...Yang dikecualikan dari ketentuani undang-undang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.”

Pasal 50 b UU Persaingan Usaha tersebut menegaskan bahwa sepanjang menyangkut perjanjian lisensi merek segala ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tidak berlaku. Artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang dengan tujuan mencari manfaat ekonomis dalam bentuk produksi barang diperbolehkan oleh UU Persaingan Usaha.

D.1 Aspek Yuridis Lisensi Merek

Merujuk pada UU Merek yang mengatur pengertian atau defenisi Lisensi, maka Lisensi dikatakan sebagai 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.

Dari pengertian tersebut terkandung beberapa prinsip dan aspek yuridis dalam perjanjian lisensi khususny lisensi merek, yang antara lain meliputi;

1. Izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar;
2. Penyerahan kepada pihak lain;
3. Dengan media atau jalur perjanjian;
4. Adanya prinsip pemberian hak (bukan pengalihan hak);
5. Dalam rangka menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
6. Untuk jangka waktu dan syarat tertentu.

Secara prinsip mengingat pengertian lisensi sebagaimana diatur dalam UU Merek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, Merek merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat dialihkan pemanfaatannya yaitu melalui Lisensi yaitu 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 atau jasa yang didaftarkan, dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Konsekwensi hukum dari adanya perjanjian lisensi ini, Pemberi Lisensi (Licensor) mendapatkan royalti dari Penerima Lisensi (Licensee). Licensee tidak dapat digugat dengan memakai merek *licensor*, sebab pemilik merek atau *Licensor* telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang didaftarkan.

Tentu saja, perjanjian lisensi yang dilakukan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di samping itu licensee juga harus mendapat perlindungan terhadap merek terdaftar yang diberikan oleh licensor. Apabila pihak licensee melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang mereka lakukan, maka licensor harus mengambil tindakan tegas terhadap licensee.

Bahwa hak licensor adalah mendapat royalti, masih bisa menggunakan mereknya sendiri dan menuntut pembatalan lisensi merek apabila penerima lisensi tidak melaksanakan sesuai perjanjian, sedangkan yang menjadi kewajiban licensor menjamin penggunaan merek dan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang hasil produksi licensee; dan meminta persetujuan kepada licensee, apabila licensor mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada Kantor Merek.

Adapun hak dari licensee menggunakan merek yang dilisensikan selama jangka waktu yang telah ditentukan, memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Merek Dagang yang dilisensikan juga memperoleh bantuan dari pemberi lisensi

atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Merek Dagang yang dilisensikan, sedangkan kewajiban licensee membayar royalti sesuai dengan perjanjian; memintakan pencatatan perjanjian lisensi kepada Kantor Merek, menjaga mutu barang hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atas merek yang dilisensikan dan melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan yang dilakukan oleh licensor terhadap licensee tidak lepas dari iktikad baik licensee didalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat sedangkan apabila licensee melakukan wanprestasi licensor mengajukan somasi terlebih dahulu, bila tidak di pedulikan oleh licensee maka licensor mengajukan gugatan ke pengadilan yang bisa juga melalui lembaga arbitrase serta lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

D.2. Persaingan Usaha dan Jenis Perjanjian yang Dilarang dalam UU Anti Monopoli

Sebagaimana diketahui, persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan perbuatan monopoli dagang. Hal tersebut didasari oleh keyakinan bahwa persaingan atau kompetisi idelanya harus sehat dan baik dalam rangka mengefektifkan dunia usaha sehingga konsumen dapat dilindungi dan diuntungkan akibat persaingan yang dapat berimplikasi pada ditekannya harga sedapat mungkin. Selain itu, persaingan usaha juga dapat mendorong kondusifitas iklim usaha yang akan semakin terjamin dengan adanya optimalisasi proses produksi dan distribusi barang. Hal tersebut seiring dengan tujuan pembentukan UU Persaingan usaha sebagaimana diatur pada Pasal 3, yang berbunyi;

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Terkait dengan perlindungan karya intelektual, Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald mengatakan bahwa setidaknya ada dua cara untuk melindungi suatu karya intelektual, yakni, melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan perlindungan melalui kontrak.¹³² Tentu saja kontrak yang dimaksud dalam konteks ini adalah perjanjian lisensi.

Sebagaimana dikatakan Thomas Sullivan dan Jeffry Horrison bahwa pengaturan dan hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin pasar yang kompetitif dan dapat melakukan koreksi terhadap kegagalan pasar (*market failure*) dalam hal mana kondisi tersebut dapat menimbulkan kondisi yang tidak kompetitif atau dengan kata lain dapat mematikan iklim persaingan.¹³³

Untuk mempertegas fungsi pengaturan dan hukum persaingan usaha, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai perjanjian yang dikecualikan dalam aturan UU Anti Monopoli yang berarti bila dilakukan maka hal itu diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli khususnya Pasal 50, yakni;

¹³² Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, (Sydney; Law Book, 2004), hal. 6.

¹³³ Thomas Sullivan dan Jeffry R. Horrison, *Op.Cit.*

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Sayangnya, UU Anti Monopoli tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian-perjanjian tersebut. Padahal penjelasan tersebut penting dimasukkan pada bagian Penjelasan UU terutama bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan pengecualian perjanjian yang dilarang tersebut. Di dalam pelaksanaannya bukan tidak mungkin pelaku usaha dan subjek-subjek yang berkepentingan dengan kehadiran pengaturan ini melakukan tafsir atau interpretasinya sendiri sehingga menimbulkan kekacauan dan keluar dari maksud pembuat undang-undang.

Jika dilihat dari bentuk atau kegiatan dan jenis perjanjian yang dilarang dalam UU Anti Monopoli antara lain setidaknya terdapat 11 (sebelas) bentuk perjanjian atau kegiatan yang dilarang, antara lain;

- a. Oligopoli¹³⁴

¹³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oligopoli artinya pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Penetapan harga

Perjanjian luar negeri artinya pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.¹³⁵

c. Diskriminasi Harga dan Diskon

Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama, atau perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹³⁶

d. Pembagian wilayah

Pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau

¹³⁵ Lihat Pasal 5 Ayat (1), UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³⁶ Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹³⁷

e. Pemboikotan

Pemboikotan artinya pelaku usaha membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Atau, pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: *pertama*, merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau *kedua*, membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.¹³⁸

f. Kartel

Pelaku usaha dianggap melakukan kartel jika pelaku usaha membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

g. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang

¹³⁷ Pasal 9 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹³⁸ Pasal 10 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

h. Oligosponi

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹³⁹

i. Integrasi vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.¹⁴⁰

j. Perjanjian tertutup

¹³⁹ Lihat Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴⁰ Pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian tertutup artinya pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Atau, membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Atau, kondisi dimana pelaku usaha membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.¹⁴¹

k. Perjanjian dengan luar negeri

Perjanjian dengan luar negeri artinya pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelarangan kesebalas jenis perjanjian tersebut merupakan bentuk perlindungan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat.

¹⁴¹ Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV

STUDI KASUS SENGKETA MEREK TERKAIT LISENSI MEREK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRAKTIK PERSAINGAN USAHA

A. Analisis Yuridis Kasus Perjanjian Lisensi Merek dan Hubungannya dengan Praktik Persaingan Usaha

Salah satu aspek hak khusus pada merek adalah adanya hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak merek dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian dan perdagangan yang mendatangkan laba atau keuntungan. Dengan demikian merek yang menjadi bagian dari HKI dapat menjadi obyek perdagangan.¹⁴² Sebagai obyek perdagangan, maka sangat dimungkinkan pula terjadinya sengketa antara para pihak. Begitu pula halnya dengan HKI bidang merek yang secara umum juga bisa berpotensi menimbulkan sengketa dalam praktek atau implementasinya di lapangan.

Sengketa merek bisa terjadi sebagai akibat dari beberapa hal, pertama, pengusaha tidak segera mendaftarkan mereknya sehingga dimanfaatkan pihak lain. Kedua, kelalaian Ditjen HKI karena tanpa sengaja mengesahkan suatu pendaftaran merek yang mempunyai kemiripan dengan merek terdaftar lain. Ketiga, sengketa yang disebabkan adanya pihak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal/menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran ataupun mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari.

¹⁴² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001), hal, 19.

Bambang Pram Said dari firma hukum Said, Sudiro & Partners, mengatakan bahwa kasus sengketa merek seringkali terjadi disebabkan adanya pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk mencari kompensasi/uang ganti rugi dikemudian hari, dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sudah dikenal umum masyarakat.¹⁴³ Dengan mengetahui adanya merek yang sudah dikenal umum dan menghasilkan keuntungan, tetapi pemiliknya belum mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI, pihak beritikad tidak baik segera mendahului mendaftarkan merek tersebut, walaupun saat itu tidak ada kepentingannya dengan merek itu. Kemudian hari pihak pendaftar dengan itikad tidak baik itu menyalahgunakan hak perlindungan merek yang diberikan Undang-Undang untuk melakukan manuver tertentu sehingga pemilik asli/ pengguna pertama merek itu terpaksa membayar kompensasi/ganti rugi kepada si pendaftar beritikad tidak baik itu. Padahal dalam UU Merek No 15 tahun 2001 (UU Merek) pasal 4 telah diatur bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Bagaimanapun sengketa merek secara umum dapat terjadi dalam banyak kasus, termasuk sengketa perjanjian lisensi. Memang harus diakui bahwa perkara atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia hingga saat ini lebih didominasi oleh perkara pembatalan mereka dan perkara gugatan ganti rugi dan pembatalan merek yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek terkenal.

Sengketa merek dalam hal perjanjian lisensi biasanya juga diikuti dengan sengketa pembatalan merek sebagaimana yang berlaku dalam kasus persengketaan perjanjian lisensi minuman cap kaki tiga yang berlanjut ke sengketa pembatalan merek.

¹⁴³ Wawancara dengan Bambang Pram Said dari firma hukum Said, Sudiro & Partners tanggal 21 Januari 2011.

Wen Ken Drug Co, Pte Ltd selaku produsen cap kaki tiga melayangkan gugatan pembatalan merek dengan lukisan Badak milik Tjioe Budi Yuwono, salah satu pemegang saham PT Sinda Budi Sentosa. Gugatan dilayangkan lantaran merek milik Tjioe Budi mirip dengan merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lisensi adalah pemberian izin oleh Pemegang HKI baik yang berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunakan seluruh atau sebagian hak, mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi itu sendiri merupakan suatu proses dimana pemilik dari suatu hak milik intelektual, yaitu licensor, memberikan keizinan kepada pihak lain, yaitu licensee untuk memakai hak milik intelektual dimaksud, dengan imbalan pembayaran royalti kepada licensor. Hak milik intelektual yang dapat dilisensikan dapat berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang tidak dipatenkan.

Pengertian Lisensi Merek dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 13 Undang-undang NO.15 Tahun 2001 Tentang Merek, 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. Karena Undang-undang hanya memberikan hak eksklusif kepada Pemilik Merek yang terdaftar, maka hanya Pemilik Merek yang terdaftar yang berwenang untuk memberikan Lisensi.

Adapun pertimbangan kenapa pelaku usaha memilih menggunakan perjanjian lisensi antara lain;¹⁴⁴

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha secara tidak langsung meskipun entitas penerima dan pemberi lisensi tidak sama namun dengan perjanjian lisensi akan menambah dan mengoptimalkan pengembangan usahanya;
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan fokus pada pasar;
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada batas tertentu;
7. Melalui lisensi pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan trade off atau barter teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang digunakan untuk memperoleh teknologi yang diperlukan. Hal ini sesungguhnya rentan terhadap praktik persaingan usaha dan larangan praktek monopoli.

¹⁴⁴ Nikolas S Gikkas, *International Licensing of Intellectual Property*, sebagaimana dikutip dalam Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Rajagrafindo, Jakarta, 2001), hal. 15.

8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *good will* dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian penerima lisensi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar bagi iklan produknya karena dapat menggunakan nama besar pemberi lisensi.
9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan usaha yang dilisensikan tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Perjanjian Lisensi pada dasarnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain. Sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal perjanjian Lisensi Merek berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia adalah kepastian bahwa penerima Lisensi Merek akan menggunakan Merek tersebut sesuai dengan jenis barang dan jasa yang terdaftar. Karena bila Merek itu tidak digunakan, maka berdasarkan Pasal 61 ayat 2 Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek, jika Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut dalam perdagangan barang/dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jangka waktu perlindungan Merek yang terdaftar adalah sepuluh tahun, karena itu jika jangka waktu perlindungan Merek berakhir, maka perjanjian Lisensi tersebut dengan sendirinya berakhir pula.

Selain itu dengan adanya ketentuan dalam undang-undang HKI tentang perjanjian lisensi yang melarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau perdagangan yang tidak sehat.

Hubungannya dengan praktik persaingan usaha adalah bahwa lisensi merek yang telah disetujui para pihak dapat memaksa para produsen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan barang dan jasa dengan harga yang serendah-rendahnya karena

menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin. Persaingan di antara para produsen itu memungkinkan para konsumen untuk dapat menawar harga dari barang-barang dan jasa-jasa yang ingin dibelinya. Dengan cara itu konsumen dapat menyerasikan kebutuhan mereka dengan *opportunity cost* masyarakat (*society opportunity cost*).¹⁴⁵

Dalam persaingan usaha apalagi yang bersifat sempurna, kepentingan para konsumen yang mengambil peranan dalam menentukan kehidupan dan keberlangsungan pasar. Tindakan yang diambil produsen adalah bertujuan untuk memenuhi selera konsumen, yaitu dengan cara memproduksi barang yang dibutuhkan oleh pembeli dan (dalam rangka bersaing dengan produsen lain) menjual barang-barang itu dengan harga yang serendah-rendahnya.¹⁴⁶

Sistem ekonomi pasar juga merupakan sistem yang paling tinggi efisiensinya di antara semua sistem ekonomi yang dikenal. Ekonomi pasar, termasuk persaingan antara pemasok/produsen dan pembeli menjamin penyediaan terbaik kebutuhan konsumen akan barang serta peningkatan kesejahteraan umum. Persaingan mengakibatkan modal dan sumber daya lainnya digunakan di tempat-tempat yang paling produktif. Di sisi lain persaingan memaksa produsen bersikap fleksibel dalam menerapkan teknologi baru dan terus menerus memperhatikan perubahan kebutuhan konsumen. Dalam sistem persaingan dan dalam rangka tersedianya pilihan konsumsi yang bebas, bukan pemasok atau produsen yang menentukan barang mana yang harus diproduksi dengan harga berapa melainkan oleh pembeli. Selain itu, persaingan juga akan mendorong kemajuan teknologi.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Lihat Sutan Remi S., "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 10, 2000, hal. 12.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Knud Hansen, et. al, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition)*, (Katalis, Jakarta, 2002), hal. 1.

Ekonomi persaingan memberikan imbalan kepada inovasi-inovasi produk dan terobosan yang terkait dengan penurunan harga, pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru, dimana keuntungan yang dihasilkan, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional, mempunyai fungsi sinyal tertentu. Hal ini adalah karena setelah kurun waktu tertentu akan ada serangkaian imitasi yang meniru inovasi atau kinerja tersebut, sehingga menyebarkan kemajuan ekonomi. Jadi dinamika dari sistem persaingan yang dicetuskan oleh interaksi antara inovasi dan imitasi, dari kemajuan dan upaya mengejar kemajuan, kemudian menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang bersifat stabil.¹⁴⁸

Sebagai tambahan dari aspek ekonomi tersebut, persaingan mempunyai tujuan-tujuan sosial yang penting. Persaingan mendesentralisasikan proses-proses pengambilan keputusan-keputusan dan mengalihkannya kepada berbagai kelompok peserta ekonomi, menentang konsentrasi ekonomi yang berlebihan dan menjamin kebebasan warga negara dengan menempatkan kekuatan ekonomi ke dalam kerangka ketentuan perundang-undangan.¹⁴⁹

Mengingat kecenderungan para peserta ekonomi untuk selalu berupaya meniadakan atau menghambat persaingan yang mengganggu, amak perlindungan persaingan usaha oleh negara sangat diperlukan. Di lain pihak negara sendiri menghadapi godaan yang sama apabila turut berperan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu Undang-Undang Anti Monopoli yang efektif harus mencakup juga kegiatan negara dalam ekonomi.

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 8.

¹⁴⁹ *Ibid*.

Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasal 1 ayat 6 memberikan pengertian tentang persaingan usaha yang tidak sehat yaitu sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dengan demikian maka persaingan usaha tidak sehat itu adalah setiap kegiatan usaha yang mengandung unsur;

1. Ada cara yang tidak jujur dalam kegiatan usaha baik di bidang produksi maupun pemasaran;
2. Cara yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk meniadakan persaingan;
4. Ada unsur perbuatan *restrictive trade practice* atau *barrier to entry*;
5. Perbuatan itu dilakukan antar sesama pelaku usaha.

Undang-undang Anti Monopoli memang tidak merinci lebih jauh secara definitif perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat itu. Namun jika dikaji lebih jauh batang tubuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pada Bab III tentang perjanjian yang dilarang serta bab V tentang posisi dominan, akan ditemukan bahwa istilah persaingan usaha tidak sehat itu disebutkan sebagai alternatif dari kata monopoli sebagai salah satu akibat yang timbul dari perbuatan atau perjanjian yang dilarang itu.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Citra Aditya Abadi, Bandung, 2001), hal. 17.

Sementara itu, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan adanya perilaku dari para pelaku usaha itu sendiri. Yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini kategori pelaku usaha dapat dipetakan menjadi;

1. Orang perorangan;
2. Badan usaha badan hukum;
3. Badan usaha bukan badan hukum.

Pengertian yang diberikan tersebut boleh dibilang cukup luas hingga mencakup segala bentuk dan jenis badan usaha, dengan tidak memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia karena berlakunya asas teritorial.¹⁵¹

Lalu bagaimana hubungan antara sengketa lisensi merek tersebut dengan praktik persaingan usaha? Sebagaimana diketahui, penggunaan suatu merek dagang dalam kegiatan perdagangan tidak boleh dibebani dengan persyaratan khusus yang tidak wajar, antara lain seperti persyaratan untuk menggunakan merek dagang tersebut dengan merek dagang lain, untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam bentuk tertentu atau untuk menggunakan merek dagang tersebut melalui cara yang mengurangi kemampuan merek dagang tersebut untuk membedakan barang atau jasa usaha tertentu dari usaha lain.

¹⁵¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Anti Monopoli*, (Rajawali Press, Jakarta, 2000), hal. 11.

Ketentuan ini tidak melarang ditetapkannya persyaratan yang menentukan bahwa merek dagang yang mengidentifikasi kegiatan yang memproduksi barang atau jasa digunakan bersama-sama, tanpa harus mengkaitkannya, dengan merek dagang yang membedakan barang atau jasa tertentu yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Pemilik merek yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Ketika pemilik lisensi telah menyerahkan izin kepada pihak kedua untuk menggunakan izin tersebut maka keduanya terlindungi dari adanya upaya atau perbuatan melawan hukum yang di dalamnya tercakup aspek melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat, bertentangan dengan kepatutan, dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik.¹⁵²

Selain aspek perdata, persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang dalam bidang lisensi merek dapat pula dikategorikan ke dalam penipuan dalam bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur mengenai hal itu khususnya pada Pasal 382 bis yang berbunyi;¹⁵³

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu

¹⁵² Paramita Prananingtyas, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Ekonomi*, Makalah lepas pada Universitas Diponegoro, 1997. Terdapat pada <http://eprints.undip.ac.id/20860/1/2241-ki-fh-97.pdf> terakhir diakses tanggal 12 Maret 2011.

¹⁵³ *Ibid.*

dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, untuk menjamin terciptanya persaingan usaha tidak sehat dan kepentingan nasional, perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang membuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Contohnya, apabila dalam perjanjian lisensi dimuat ketentuan yang melarang licensee untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau mutu barang.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa merek dalam hal perjanjian lisensi biasanya juga diikuti dengan sengketa pembatalan merek. Kasus persengketaan perjanjian lisensi minuman cap kaki tiga berlanjut ke sengketa pembatalan merek. Wen Ken Drug Co, Pte Ltd selaku produsen cap kaki tiga melayangkan gugatan pembatalan merek dengan lukisan Badak milik Tjioe Budi Yuwono, salah satu pemegang saham PT Sinda Budi Sentosa. Gugatan dilayangkan lantaran merek milik Tjioe Budi mirip dengan merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug. Penelitian ini tidak memfokuskan bahasan pada pembatalan mereknya namun lebih pada kasus sengketa merek terkait lisensi merek yang berhubungan dengan persaingan usaha.

1. Posisi Kasus

Sebelum melakukan analisis kasus, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai posisi kasusnya sebagai berikut;

Tjio Budi Yuwono adalah pengusaha asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta melakukan kerjasama usaha dengan Wen Ken Drug Co. yang berbasis di Singapura. Wen

Ken bekerja sama dengan PT Sinde Budi untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga dengan menggunakan lukisan Badak. Perjanjian itu berjalan mulus selama tiga puluh tahun mulai dari tahun 1980 hingga pada akhirnya terjadi sengketa merek antara kedua belah pihak.

Beberapa hal yang diatur dalam perjanjian lisensi tersebut antara lain;

1. Penerima lisensi berhak memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga;
2. Penerima lisensi mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga;
3. Melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap Kaki Tiga atas nama Pemberi Lisensi;

Menurut pihak We Ken Drug Co. pihak Tjia Budi Yuwono melalui PT. Sinde Budi Sentosa telah mendapatkan lisensi untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga dengan menggunakan lukisan Badak. Kerjasama tersebut termasuk pada langkah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia. Atas izin dari pemberi lisensi, pada tahun 1989 penerima lisensi telah mendaftarkan merek cap Kaki Tiga atas nama Pemberi Lisensi dengan merek Cap Kaki Tiga disertai lingkaran bulat yang didalamnya ada gambar Cap Kaki Tiga tanpa ada gambar hewan Badak atau kata-kata Badak.

Menurut pihak Wen Ken, pendaftaran merek oleh Tjia Budi Yuwono beritikad tidak baik sebab telah mendaftarkan merek minuman larutan penyegar cap kaki tiga dengan lukisan badak tanpa sepengetahuan dan izin dari Wen Ken Drug. Pendaftaran itu

sendiri dilakukan dalam masa berlakunya perjanjian lisensi yakni pada tanggal 25 November 1991. Oleh sebab itu We Ken Drug beranggapan bahwa pihak PT Sinde Budi Sentosa atau Tjia Budi Yuwono telah melakukan perbuatan curang tidak mendaftarkan lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug Co sebagai satu kesatuan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian lisensi.

Menurut Wen Ken Drug Co pihak penerima lisensi merek justeru mendaftarkan lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug atas nama kepentingan diri sendiri dan dengan cara yang tidak benar (*unfair competition*). Atas dasar itu, maka pihak Wen Ken Drug menggugat pembatalan merek terhadap PT Sinde Budi Sentosa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Gugatan itu sendiri dilayangkan oleh pihak Wen Ken Drug ke Pengadilan Niaga pada tanggal 12 April 2010.

Pengadilan Niaga kemudian memutuskan gugatan tersebut dimenangkan oleh pihak Wen Ken Drug Co yang dalam amar putusannya dikatakan bahwa merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak adalah milik Wen Ken Drug Co dan menyatakan bahwa pihak Tjia Budi Yuwono telah melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek Lukisan Badak dan Cap Badak.

Atas putusan dari Pengadilan Niaga tersebut, pihak Tjia Budi Yuwono mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juli 2010. Tjia Budi Yuwono beranggapan bahwa yang beritikad tidak baik bukanlah pihaknya melainkan pihak Wen Ken Drug Co yang dengan itikad tidak baik ingin mendominasi atau

menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan setelah produk cap Badak dibesarkan oleh penerima lisensi dalam hal ini Tjia Budi Yuwono.

Sebagai pemegang lisensi Cap Kaki Tiga di Indonesia, menurut pihak Tjia Budi Yuwono, pembayaran royalti rutin dilakukan setiap tahunnya kepada pemberi lisensi hingga sampai berakhirnya masa perjanjian lisensi. Adapun gugatan pembatalan merek Cap Badak menurut pihak Tjia Budi Yuwono tidak tepat objeknya sebab yang diperjanjikan dalam kesepakatan lisensi adalah Cap Kaki Tiga.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut pihak Tjia Budi Yuwono, tidak ada unsur itikad tidak baik ketika pihak Tjia Budi Yuwono mendaftarkan merek Cap Kaki Tiga atas dasar lisensi sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan diaturnya ketentuan hukum tentang lisensi dalam Undang-Undang Merek, yang antara lain untuk alih teknologi dalam bidang tertentu. Tidak ada larangan secara hukum bagi penerima lisensi di bidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek pemberi lisensi.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan aturan hukum sehingga MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan;

1. Mengabulkan kasasi dari pihak penerima lisensi yakni Tjia Budi Yuwono;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Merek/2010/PN. Niaga Jakarta Pusat tanggal 21 Juli 2010.
3. Menyatakan gugatan Penggugat (pemberi lisensi yakni Wen Ken Drug Co) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Berdasarkan putusan kasasi MA tersebut maka pihak PT Sinde Budi Sentosa tidak terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU merek termasuk melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat. MA menilai bahwa tindakan penerima lisensi di bidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek pemberi lisensi tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat dan UU Merek.

2. Analisis Kasus

Dari perkembangan kasus sengketa lisensi merek antara para pihak di atas, status perjanjian lisensi minuman Cap Kaki Tiga antara Wen Ken Drug Co Pte Ltd dan PT Sinde Budi Sentosa diketahui tidak dibuat secara tertulis.¹⁵⁴ Meskipun demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan pertama telah memutuskan bahwa perjanjian itu sah dan mengikat para pihak. Hal ini karena perjanjian tersebut meskipun tidak tertulis tapi tetap mengikat karena bersumber dari kesepakatan para pihak.

Dengan adanya perjanjian tersebut maka penerima lisensi dalam hal ini PT Sinde Budi Sentosa memiliki hak eksklusif dan menikmati seluruh hak eksklusif yang ada termasuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan minuman larutan penyegar dengan merek Cap Kaki Tiga hingga mendaftarkan merek tersebut dalam yurisdiksi hukum Indonesia atas izin dari pemberi lisensi. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1978, Wen Ken memberi lisensi atas merek Cap Kaki Tiga pada PT Sinde Budi untuk memproduksi dan memasarkan produk Cap Kaki Tiga di Indonesia. PT Sinde Budi

¹⁵⁴ Meski tak dibuat secara tertulis, majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara tersebut memutuskan perjanjian itu sah dan mengikat para pihak. Majelis hakim menyatakan pada azasnya suatu perjanjian hanya dapat diakhiri oleh kesepakatan para pihak atau dengan putusan hakim. Lihat lebih lanjut <http://www.primaironline.com/berita/hukum/tjioe-budi-pemilik-cap-kaki-tiga-indonesia-belum-bersikap>. Diakses pada tanggal 23 April 2010. Dalam dokumen putusan kasasi di MA justeru ditulis bahwa perjanjian antara kedua belah pihak dalam lisensi tersebut dalam fakta persidangan terdahulu terbukti dilakukan secara tertulis. Lihat Amar putusan kasasi MA Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010. hal. 15

telah menerima dan melaksanakan penawaran dan membayar royalti atas lisensi Cap Kaki Tiga.

Hak eksklusif tersebut bukanlah suatu hak yang berbentuk upaya untuk melakukan monopoli. Dalam hukum persaingan usaha, monopoli harus diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pengertian tersebut berbeda dengan 'praktek monopoli' yang harus diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hukum persaingan usaha secara jelas mengatur bahwa kegiatan monopoli bukanlah suatu hal yang dilarang. Dengan demikian yang dilarang adalah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.¹⁵⁵

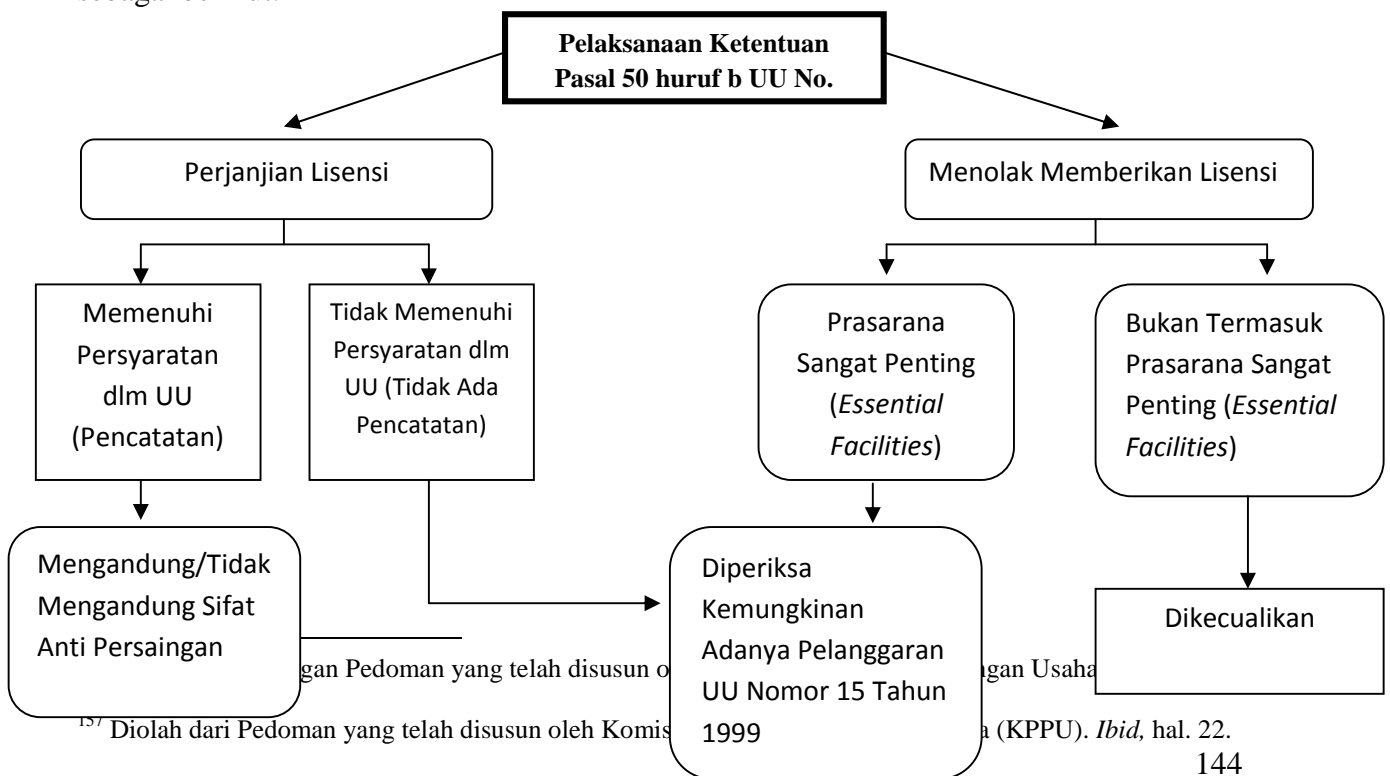
Menurut penulis status tidak tertulisnya perjanjian dan kesepakatan lisensi antara Wen Ken Drug Co dengan PT Sinde Budi Sentosa memiliki konsekwensi hukum tertentu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam paket Undang-Undang tentang HKI termasuk hukum merek, yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat

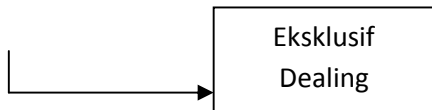
¹⁵⁵ KPPU, *Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 b tentang Pengecualian Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan HKI*, (KPPU Republik Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 12.

hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian.¹⁵⁶

Ketika perkara ini diperiksa pada tahap kasasi di MA didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian antara Wen Ken Drug Co Pte Ltd dan PT Sinda Budi Sentosa dalam kesepakatan lisensi pada tahun 1978 itu dalam fakta persidangan terbukti dilakukan secara tertulis sebagaimana disebutkan pada amar putusan kasasi MA Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010. Bila demikian halnya maka perjanjian lisensi yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang juga secara otomatis dapat dimasukkan menjadi kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilihat dari skema sebagai berikut.¹⁵⁷





Dalam undang-undang persaingan usaha asas dan tujuan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Asas yang dimaksud ialah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan, tujuan yang dimaksud adalah: (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari uraian tujuan dari dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 15 tahun 1999 tersebut maka terhadap kasus sengketa perjanjian lisensi antara Wen Ken Drug Co dengan PT Sinda Budi Sentosa dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur itikad tidak baik dan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat menurut pihak Wen Ken Drug Co telah dilakukan oleh PT Sinda Budi. Hal ini ini karena secara hukum, tidak ada larangan secara hukum bagi penerima lisensi di bidang merek dengan menggunakan merek tertentu untuk mendaftarkan merek yang berbeda dengan merek pemberi lisensi.

Sebenarnya kasus ini semakin kompleks yang dimulai dari gugatan yang diajukan PT Sinda yang diajukan Oktober 2008 lalu. Gugatan dilayangkan lantaran Wen Ken Drug Co telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain. PT Sinda Budi menilai

pengakhiran itu tidak sah. Di lain sisi Wen Ken Drug Co juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga terkait pembatalan merek yang didaftarkan oleh PT Sinde Budi kepada Dirjen HKI.¹⁵⁸ Gugatan tersebut antara lain didasarkan pada ketentuan Pasal 91 UU Merek yang mengatakan bahwa yang termasuk pelanggaran merek adalah “Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.”

Dalam kasus Cap Kaki Tiga ini sesungguhnya ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, yakni masih ada tafsir yang berbeda masing-masing pihak terhadap pelaksanaan isi perjanjian lisensi yang telah disepakati jauh-jauh hari oleh kedua belah pihak. Tafsir yang berbeda tersebut meliputi kegiatan mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga oleh penerima lisensi dan tafsir melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek Cap Kaki Tiga atas nama pemberi lisensi. Pihak Wen Ken Drug Co beranggapan bahwa penerima lisensi telah beritikad tidak baik dalam mengatur pengurusan dan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga. Sementara itu pihak PT Sinde Budi justru berpendapat bahwa kewajiban pendaftaran atas nama pemberi lisensi telah dilakukan pada tahun 1989 untuk merek Cap Kaki Tiga. Hanya saja pada tahun 1991 penerima lisensi di luar ketentuan perjanjian lisensi dalam prosesnya sebagai pengusaha telah mendaftarkan merek cap Badak ke Ditjen HKI. Dirjen HKI kemudian mengeluarkan yaitu pendaftaran merek Cap Kaki Tiga atas nama PT. Sinde

¹⁵⁸ Terhadap gugatan pembatalan merek tersebut Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pihak Wen Ken Drug Co yang kemudian pada tingkat Kasasi di MA dibatalkan dengan alasan gugatan telah melebihi batas waktu lima tahun sebagaimana telah dipersyaratkan dalam UU Merek. Untuk diketahui pendaftaran merek oleh PT Sinde Budi Sentosa telah dilakukan sejak 1991 sedangkan gugatan pembatalan mereknya oleh Wen Ken Drug Co baru dilayangkan ke Pengadilan melebihi batas waktu tersebut. Pengadilan Niaga mendalilkan syarat batas lima tahun itu dapat dikesampingkan apabila pendaftaran tersebut bertentangan dengan unsur moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum. MA dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan aturan hukum dan melebihi kapasitasnya dalam memutus sengketa tersebut. Hal ini berdasarkan Yuresprudensi MA No. 3/K/N/HaKI/2002 tertanggal 13 Juni 2002.

Budi sebagai pemegang merek yang sah dan dilindungi. Bahkan pihak PT Sinde Budi menjadi pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek cap Badak di lebih dari sepuluh negara yaitu Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Hongkong, Laos, New Zealand, Philipina, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan Afrika Selatan.¹⁵⁹

Tafsir yang juga berbeda pada masing-masing pihak dalam perkara sengketa lisensi merek ini adalah terkait dengan status merek terkenal. Pihak PT Sinde Budi mengakui bahwa Cap Badak adalah merek terkenal milik sah PT Sinde Budi dan diakui secara hukum menjadi pemegang hak merek terkenal karena telah mendaftarkan merek cap Badak di lebih dari sepuluh negara. Sementara itu pihak Wen Ken juga meyakini bahwa justru Cap Kaki Tiga adalah merek sah milih pemberi lisensi yang juga masuk kategori merek terkenal dengan lukisan Badak dan menjadi merek terkenal di wilayah Asia dan karenanya tunduk pada aturan merek terkenal yang tidak mengenal batas waktu gugatan itikad tidak baik.

Berdasarkan perbedaan tafsir olah para pihak atas pelaksanaan perjanjian lisensi itulah gugatan perkara ini kemudian memasuki wilayah hukum yang masing-masing pihak merasa dirugikan. Masing-masing pihak bahkan menengarai adanya unsur persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut. Misalnya, menurut Wen Ken Drug Co pihak penerima lisensi merek justeru mendaftarkan lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug atas nama kepentingan diri sendiri dan dengan cara yang tidak benar (*unfair competition*). Di lain sisi pihak penerima lisensi yakni Tjia Budi Yuwono menilai Wen Ken Drug Co. telah bermaksud tanpa itikad baik ingin menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan

¹⁵⁹ Lihat Putusan MA Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010, hal. 16.

setelah produk-produk dengan merek Cap Badak yang jelas-jelas merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Bila menilik pada posisi pihak penerima lisensi sekaligus pemilik hak merek terkenal maka secara hukum menurut Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, PT Sinda Budi dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan hak mereknya. Hanya saja gugatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan antara lain; (a) Mereknya yang telah terdaftar di Indonesia, (b) Merek yang menjadi pokok perkara memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang didaftarkan, (c) adanya unsur persaingan curang, (d) Merek yang digunakan tanpa hak oleh orang lain adalah merek terkenal.¹⁶⁰

Penerima lisensi yang dalam masa perjanjian lisensinya melakukan tindakan hukum pendaftaran merek yang lain dalam hubungannya dengan posisi sebagai pengusaha sesungguhnya dapat diterima dan tidak dilarang menurut hukum. Pihak Wen Ken justeru dapat dikatakan melakukan perbuatan yang masuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat bila mana memang terbukti tanpa itikad baik bermaksud menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan setelah produk-produk dengan merek Cap Badak telah dibesarkan oleh pihak PT Sinda Budi. Atas tindakan yang demikian pihak PT Sinda Budi dapat saja mengajukan gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Dalam hal ini menurut analisa penulis persyaratan yang ditentukan di atas telah terpenuhi termasuk persyaratan adanya unsur persaingan curang dan unsur merek yang digunakan tanpa hak oleh orang lain adalah merek terkenal.

¹⁶⁰ Lihat keterangan Cita Citrawinda sebagai saksi ahli pada Putusan MA dalam Peninjauan Kembali (PK) Perkara PT Accor dan AAPC Limited melawan PT Tria Sumatera Corporation dan PT Novotel Soechi Indonesia Putusan No. 078 PK/Pdt.Sus/2010, hal. 31.

Di lain pihak bisa pula diterima argumentasi Wen Ken Drug Co sebagai pihak pemberi lisensi merek kepada Tjia Budi Yuwono dalam hal mendaftarkan lukisan Badak dari botol minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug atas nama kepentingan diri sendiri dan dengan cara yang tidak benar (*unfair competition*). Hal ini berdasarkan pada *Licensing Agreement* yang telah menyetujui pihak Tjia Budi Yuwono untuk memproduksi dan memasarkan barang pemberi lisensi di wilayah Republik Indonesia namun di tahun 1991 pihak Tjia Budi Yuwono mendaftarkan merek tersebut atas namanya sendiri yang menurut salah satu hakim pemeriksa di kasasi dalam dissenting opinio-nya mengatakan bahwa hal tersebut melanggar ketentuan merek terkenal yang masih digunakan berdasarkan perjanjian-perjanjian lisensi di lain negara.¹⁶¹

Terlepas dari perbedaan sudut pandang masing-masing pihak termasuk pandangan para hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, maka apabila tidak diketemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi tersebut maka penerapan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian lisensi tersebut dikecualikan.

Dalam perjanjian lisensi antara pihak Wen Ken Drug Co dengan Tjia Budi Yuwono dapat diidentifikasi substansi penting yang antara lain adalah tidak diketemukan adanya sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi tersebut sehingga demikian pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b yang dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU Merek bisa diterapkan dalam konteks kasus ini. Dengan kata lain perjanjian lisensi antara kedua belah pihak masuk dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli.

¹⁶¹ Lihat Dissenting opinion hakim Mieke Komar pada putusan Kasasi MA Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010, hal. 17.

B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Merek terhadap Tindakan Praktik Persaingan Tidak Sehat dalam Bidang Merek.

Erman Rajaguguk mengatakan bahwa dalam transaksi bisnis banyak masalah-masalah hukum dalam transaksi bisnis internasional tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak dalam transaksi bisnis domestik.¹⁶² Namun demikian terdapat beberapa masalah yang unik dalam transaksi bisnis internasional yang semakin berkembang pada era perdagangan bebas. Masalah-masalah pada umumnya timbul karena resiko-resiko tambahan tertentu dan karena adanya penerapan peraturan hukum yang berbeda.

Peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktek tetapi keberhasilan kontrak tersebut bergantung pula kepada budaya hukum masing-masing pihak terutama antara barat dan timur. Masyarakat barat terutama Amerika Serikat, memandang hukum itu sebagai rights (hak) sehingga menegakan hukum kontrak adalah menegakan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain. Kontrak adalah dokumen hukum, jika timbul sengketa para pihak harus kembali kepada kontrak yang tertulis. Masyarakat Timur, seperti Cina, Jepang, Korea secara tradisional menganggap hukum itu Order (perintah) dari penguasa untuk menjaga ketertiban.

Sementara itu Rinitami Njatrjanim menyebutkan bahwa Hukum kontrak merupakan suatu pranata hukum yang mempunyai peran penting dalam kegiatan bisnis modern, tetapi dalam praktek ditemukan kontrak-kontrak bisnis yang mengganggu

¹⁶² Erman Radjaguguk, "Peran Hukum Kontrak Internasional dalam perdagangan Bebas", Makalah disampaikan pada seminar tentang Kesiapan hukum nasional menghadapi perdagangan bebas, Jakarta 5 Maret 1997.

kegiatan bisnis modern, tetapi dalam praktek ditemukan kontrak-kontrak bisnis yang mengganggu kepentingan dan mengganggu ketertiban umum sebagai legalisasi dari tindakan para pengusaha yang melakukan prinsip *unfair competition*.¹⁶³ Kontrak dan praktek bisnis semacam itu tidak saja merugikan pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan praktek tersebut dan bahkan merugikan masyarakat umum, sehingga dapat mengganggu ketertiban, kesejahteraan dan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar janji yang dikenal dengan wanprestasi terhadap isi dari perjanjian lisensi tersebut, yang bisa saja dilakukan oleh penerima lisensi maupun pemberi lisensi itu sendiri selaku pemilik dari suatu merek yang terdaftar sehingga Undang-Undang tentang Merek di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang terdaftar.

Beberapa jenis perjanjian atau tindakan yang melibatkan hak atas kekayaan intelektual dapat berdampak anti-persaingan usaha yang termasuk dalam lingkup hukum persaingan usaha. Pengaturan pemberian lisensi dapat menimbulkan persoalan persaingan usaha apabila pengaturan tersebut kemungkinan akan berdampak buruk pada harga, kuantitas, kualitas, atau varietas produk yang saat ini ada atau berpotensi akan ada. Dampak persaingan usaha dari pengaturan pemberian lisensi umumnya akan dianalisa di pasar yang bersangkutan dengan produk yang terkena dampak pengaturan tersebut ('pasar produk'). Akan tetapi, dalam kasus-kasus tertentu, analisa memerlukan penilaian lebih lanjut terhadap dampak persaingan usaha di pasar teknologi ('pasar teknologi') atau pasar penelitian dan pengembangan ('pasar inovasi') karena menganalisa pasar produk saja

¹⁶³ Lihat Rinitami N, *Op.Cit*, hal. 34.

tidak cukup untuk menemukan dampak dari pengaturan pemberian lisensi terhadap persaingan usaha di antara teknologi atau penelitian dan pengembangan.

Sebagaimana diketahui, manfaat yang utama dari perjanjian lisensi adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek sekaligus untuk memberikan hak pada orang lain untuk menggunakan merek orang lain secara aman dan legal. Pada umumnya perjanjian lisensi yang terbuat memuat hak dan kewajiban para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi secara seimbang dan bersifat timbal balik. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal HKI untuk dicatat dan diumumkan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui adanya perjanjian lisensi tersebut.

Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi kepada kantor Direktorat Jenderal HKI cenderung dibebankan kepada penerima lisensi. Hal ini logis sebab inisiatif untuk terjadinya perjanjian lisensi biasanya dimulai atau merupakan inisiatif penerima lisensi. Artinya, penerima lisensi merek memiliki kepentingan hukum yang lebih besar ketimbang pemberi lisensi terhadap merek yang dilisensikan. Pencatatan perjanjian lisensi itu sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan “Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Sedangkan tempat dicatatkannya perjanjian tersebut diatur pasal 43 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan, “Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.”

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi tersebut secara langsung perjanjian lisensi tersebut bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap suatu merek. Hal

ini mengacu pada prinsip dan stelses konstitutif yang dianut oleh UU Merek bahwa hanya merek terdaftarlah yang mendapat perlindungan hukum dari negara. Oleh karenanya agar perjanjian tersebut diakui oleh negara dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum maka kewajiban pendaftaran perjanjian lisensi tersebut menjadi signifikan.

Dalam implementasinya, sudah begitu banyak perkara merek yang timbul antara pihak yang merasa sebagai pemberi lisensi merek dengan pihak penerima lisensi yang mengklaim telah terjadi pelanggaran perjanjian lisensi merek yang sebenarnya yang pada akhirnya berujung kepada gugatan sengketa merek di pengadilan. Hukum positif Indonesia telah memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga, sebagai suatu pengadilan khusus dari lingkungan peradilan umum untuk mengadili sengketa di bidang HKI.

Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif di luar pengadilan.

Namun perlu dicermati bahwa perlindungan hukum tidak hanya perlu diberikan kepada pemilik merek yang memberikan lisensi kepada pihak lain, tetapi perlu juga diberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi dari pemilik merek sehingga terjadi keseimbangan perlindungan hukum terhadap semua pihak dalam rangka mewujudkan asas hukum *equality before the law*.

Terkait dengan aspek persaingan usaha yang tidak sehat atau persaingan yang curang, Pasal 40 Perjanjian TRIPs menetapkan;¹⁶⁴

Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effect on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. Nothing in this agreement shall prevent members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market...

Persetujuan tersebut menyatakan bahwa negara anggota sepakat bahwa beberapa praktek perjanjian lisensi dan persyaratannya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan menghambat persaingan dapat berakibat buruk pada perdagangan dan menghambat alih teknologi. Oleh karena itu Perjanjian TRIPs mengizinkan negara anggota untuk menetapkan di dalam peraturan perundangan mereka praktek perlisensian atau persyaratan yang dalam hal-hal tertentu merupakan penyalahgunaan HKI yang berakibat buruk pada persaingan usaha yang sehat. Maka dalam Pasal 47 UU No. 15 Tahun 2001 mengatakan bahwa, “Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan menguasai teknologi pada umumnya”.

Rahmi Jened mengatakan bahwa rumusan tersebut sangat luas dan penerapannya bergantung pada kasus yang dihadapi.¹⁶⁵ Namun paling tidak ketentuan ini merupakan pedoman perjanjian lisensi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 40 Perjanjian TRIPs. Apa yang diatur dalam TRIPs dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa peraturan nasional termasuk UU merek Indonesia merupakan implementasi dari proteksi yang

¹⁶⁴ Sebagaimana dikutip dalam Agung Sujatmiko, “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 26, No.2. April 2008, hal. 98.

¹⁶⁵ Rahmi Jened, *Implikasi TRIPs bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, (Yuridika, FH Unair, Surabaya, 2000), hal. 59.

diberikan oleh negara agar perjanjian lisensi yang dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak dibuat dengan memperhatikan aspek-aspek perekonomian yang didalamnya juga mengarah pada pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.

Bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek? Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek hanya diberikan kepada penerima lisensi beritikad baik yang mencatatkan perjanjian lisensinya pada Dirjen HKI sehingga terhadap pembatalan kepemilikan merek dari pemberi lisensi yang bersangkutan, pihak penerima lisensi masih dapat melanjutkan perjanjian lisensi tersebut terhadap pemilik merek yang dinyatakan berhak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan terhadap pemberi lisensi sebagai pemilik merek yang sah, peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum termasuk dalam hal ada pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Cita Citrawinda dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara Peninjauan Kembali perkara niaga hak atas kekayaan intelektual bidang merek mengatakan bahwa;¹⁶⁶

Pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik merek yaitu (a) Mereknya yang telah terdaftar di Indonesia, (b) Merek yang menjadi pokok perkara memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang didaftarkan, (c) adanya unsur persaingan curang, (d) Merek yang digunakan tanpa hak oleh orang lain adalah merek terkenal.”

¹⁶⁶ Lihat Putusan MA dalam Perkara PT Accor dan AAPC Limited melawan PT Tria Sumatera Corporation dan PT Novotel Soechi Indonesia Putusan No. 078 PK/Pdt.Sus/2010, hal. 31.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemberi lisensi sebagai pemilik hak merek yang kemudian dipindahkan kepada penerima lisensi secara hukum dilindungi oleh hukum termasuk hak untuk mengajukan gugatan dalam hal mana misalnya penerima lisensi masih menggunakan hak mereknya ketika perjanjian lisensinya telah berakhir. Dalam kondisi yang demikian pemilik hak merek tersebut dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Perlindungan hukum tersebut baru diberikan kepada pemilik merek tersebut dengan didahului persyaratan yang antara lain;

1. Mereknya yang telah terdaftar di Indonesia;
2. Merek yang menjadi pokok perkara memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang didaftarkan;
3. Adanya unsur persaingan curang;
4. Merek yang digunakan tanpa hak oleh orang lain adalah merek terkenal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Pasal 77 sendiri menegaskan bahwa “*Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.*” Berdasarkan ketentuan pasal 77 ini penerima lisensi bersama-sama pemberi lisensi dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek yang terjadi.

Penting untuk dicatat bahwa pada satu sisi rezim HKI dalam bidang merek memang memberikan perlindungan hukum hak intelektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan (*incentive and reward*) agar memacu kreatifitas dan inovasi

dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya memberikan kesempatan kepada pemegang hak untuk dalam kurun waktu tertentu memperoleh pengembalian investasinya atau bahkan mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum merek yang menjadi salah satu bidang HKI dengan demikian dapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha.

Pada sisi yang lain, rezim hukum persaingan usaha berbicara tentang perlindungan terhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini akan memberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang dengan cara membebaskan pasar guna efisiensi dan kompetisi yang fair untuk memberikan konsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar.

C. Aspek Hukum Kontrak Dalam Lisensi Merek dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Bidang Lisensi Merek.

Sebagaimana diketahui, lisensi adalah suatu bentuk lembaga hukum perjanjian yang pada dasarnya bukan bersumber pada tradisi dalam sistem hukum *civil law*. Namun terlepas dari hal tersebut, sebagai suatu perjanjian, lisensi adalah suatu perbuatan hukum antara dua belah pihak yang berkaitan dengan perbolehan yang diberikan oleh pemegang atau pemilik lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan imbalan sejumlah uang atau pembayaran royalty. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik tentu saja dalam perjanjian lisensi harus diatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, sebagai suatu

bentuk lembaga hukum perjanjian, lisensi akan tunduk terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perjanjian.

Patut dicatat bahwa lisensi pada sistem hukum *civil law* sebagaimana dianut di Indonesia sebenarnya tidak dikenal khususnya dalam kaitan lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Dalam arti kata, Indonesia tidak mengenal perjanjian lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Hal ini disebabkan karena lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Baru dalam perkembangan akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian dikenal di Indonesia di luar sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui dua macam cara yakni antara lain, *pertama*, melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR. *Kedua*, melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik. Umpamanya lisensi hak cipta masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia sejak tahun 1997.¹⁶⁷

Masuknya lisensi ke dalam sistem dan tata hukum Indonesia sebagai bentuk hukum perjanjian bisa dikatakan melalui praktek dan yuresprudensi.¹⁶⁸ Bila dilihat lebih jauh, lembaga hukum lisensi dapat dikatakan sebagai bentuk lembaga hukum yang berasal dari lembaga hukum Amerika Serikat.¹⁶⁹ Istilah lisensi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “license” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ijin atau

¹⁶⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2003), hal. 125.

¹⁶⁸ Lihat Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Moderen di Era Global*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002), hal. 337

¹⁶⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994), hal. 97.

lisensi.¹⁷⁰ Istilah lisensi ini sebenarnya dapat dikatakan tidak sejajar dengan pengertian istilah “vergunning” dalam Bahasa Belanda yang lazim dikenal dalam bidang hukum administrasi negara dalam sistem *Civil Law*. Istilah “vergunning” dalam bahasa Belanda bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna ijin. Adapun ijin memiliki berbagai macam jenis seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan lain-lain sebagainya.

Dalam konteks hukum administrasi negara, ijin adalah perkenan (perbolehan) yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang kepada pihak lain (anggota masyarakat) untuk melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Akan tetapi, perbuatan yang dilarang itu dapat dilakukan jika ada ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Maka, dalam konteks hukum administrasi negara, ijin selalu terkait dengan sesuatu bentuk perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Misalnya mendirikan bangunan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan jika tidak ada ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Namun, keberlakuan larangan itu dapat ditiadakan terhadap setiap orang yang telah memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang memberikan ijin. Oleh sebab itu, ijin dalam konteks hukum administrasi negara selalu merupakan suatu bentuk tindakan pemerintahan yakni tindakan pemerintahan dalam bidang hukum publik. Sebagai suatu bentuk tindakan hukum publik di bidang pemerintahan, pemberian ijin selalu berasal dari pihak negara (pemerintah) kepada para pihak yang mengajukan permohonan ijin (pihak masyarakat).

Dengan demikian, hubungan hukum antara para pihak yang memberikan ijin dengan yang menerima ijin bukan atas dasar kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak

¹⁷⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003), hal. 127.

tetapi atas dasar wewenang satu pihak yaitu pemerintah. Dengan sendirinya, sifat hubungan hukum yang terbentuk di antara kedua belah pihak tersebut bukan hubungan hukum yang bersifat sederajat tetapi hubungan hukum yang bersifat beda derajat (hubungan hukum yang bersifat vertikal atau atas bawah).

Di lain sisi, sifat hubungan hukum yang terbentuk dalam suatu perjanjian lisensi dalam arti “*the sale of license to another party*” sebagaimana dikemukakan di definisi lisensor yang diuraikan oleh *Black’s Law Dictionary*¹⁷¹ yang menggambarkan suatu sifat hubungan horizontal dan bertimbal balik yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang sederajat yang terbentuk berdasarkan kesepakatan (*consensus*) para pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian, bentuk hubungan hukum dalam perjanjian lisensi dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas adalah suatu bentuk hubungan hukum keperdataan yang timbul karena perjanjian. Perbuatan semacam itu dalam sistem Hukum Sipil tentu saja tunduk pada rezim Hukum Perdata. Maka, lisensi menjadi suatu bentuk perjanjian antar individu yang berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat timbal balik.

Adapun mengenai perjanjian lisensi sendiri (*licensing agreement*), *Law Dictionary*¹⁷² mendefinisikannya sebagai; “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale.*” Jadi, menurut

¹⁷¹ Lebih lengkapnya definisi lisensor dikatakan; “*The sale of license permitting the use patents, trademarks, or another technology to another firm.*” Lihat Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (St. Paul Minn, West Publishing, Co., 1991), hal. 634. Bandingkan dengan definisi yang ditulis oleh Betsy-Ann dan Jane Imber yang mengemukakan bahwa lisensi adalah “*the contractual agreement between two business entities in which licensor permit the licensee to use a brand name, patent, or other property right, in exchange for a fee or royalty.*” Sebagaimana dikutip dalam Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002), hal. 107.

¹⁷² Ibid.

definisi di atas, lisensi adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan (agreement) antara dua pihak. Pihak yang satu memperbolehkan pihak yang lain yaitu penerima lisensi untuk melakukan suatu jenis perbuatan hukum tertentu yaitu untuk memproduksi atau memakai sesuatu benda tertentu tetapi tidak dalam arti menjual atau mengalihkan hak atas benda tersebut.

Perjanjian lisensi yang diiringi pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum tertentu tentu saja dilakukan dengan tujuan dan maksud agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Sederhananya, para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena diperjanjikan dalam perjanjian lisensi tersebut.

Oleh karena itulah bentuk perjanjian lisensi pada umumnya dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang mendasar antara lisensi dengan ijin dalam rezim Hukum Administrasi Negara. Sebab, ijin dalam rezim Hukum Administrasi Negara selalu merupakan suatu bentuk perikatan yang tidak diperjanjikan melainkan merupakan tindakan hukum pemerintahan dalam bidang hukum publik. Dapatlah disimpulkan bahwa ijin merupakan perikatan yang bersifat sepihak, sedangkan lisensi merupakan perikatan yang bersifat timbal balik.

Berkaitan dengan sifat timbal baliknya perjanjian lisensi, Satrio mengatakan bahwa perjanjian timbal balik seringkali disebut sebagai perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak).¹⁷³ Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang ;lainnya. Hak dan kewajiban harus seimbang.

¹⁷³ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 2001), hal. 43.

Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, perjanjian lisensi dan sebagainya.

Adapun mengenai bentuknya dalam UU Merek yakni UU Nomor 15 Tahun 2001, tidak disebutkan apakah bentuk perjanjian lisensi tersebut dituangkan dalam akta otentik atau pun tidak. Menurut Yahya Harahap karena hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian lisensi menduduki posisi penting dan strategis maka sebaiknya perjanjian lisensi tersebut dibuat dalam akta otentik.¹⁷⁴

Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pentingnya akta otentik untuk perjanjian lisensi. Pasal 3 ayat (2) Rancangan Keppres tersebut mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam akta otentik. Jika dilihat dalam praktek *common law* dimana sistem lisensi itu berasal, biasanya perjanjian lisensi dibuat oleh *solicitor* atau pengacara.

Pasal 4 Rancangan Keppres tersebut juga menjelaskan beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian lisensi, antara lain;¹⁷⁵

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan lisensi;
2. Merek dan nomor pendaftarannya;
3. Dan juga ketentuan mengenai;
 - a. Jangka waktu perjanjian lisensi;
 - b. Dapat tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi itu diperpanjang;

¹⁷⁴ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum, dan Hukum Merek di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), hal. 537.

¹⁷⁵ Sebagaimana dikuti dalam Agung Sujatmiko, "Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek", *Jurnal PDII LIPI*, terdapat di laman website <http://www.jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/20208251265.pdf> terakhir diakses tanggal 12 Februari 2011.

- c. Penggunaan mereknya untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk satu kelas;
- d. Jumlah royalti dan tata cara pembayarannya;
- e. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi kepada pihak ketiga;
- f. Kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan;
- g. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi apabila diperjanjikan.

Lebih lanjut Rancangan Keppres juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi merek. Pasal 5 Rancangan Keppres tersebut menyebutkan bahwa ada tiga hak yang dimiliki pemberi lisensi, yaitu, *pertama*, menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian. *Kedua*, pemberi lisensi tetap berhak menggunakan mereknya. *Ketiga*, pemberi lisensi berhak menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.¹⁷⁶

Adapun kewajiban pemberi lisensi, Rancangan Keppres mengatur empat hal, antara lain;¹⁷⁷

1. Menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan pihak ketiga;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang dan jasa hasil produksi penerima lisensi;

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

3. Meminta persetujuan penerima lisensi dalam hal pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada Direktorat Jenderal;
4. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 7 Rancangan Keppres tersebut menyebutkan bahwa ada empat hak yang dimiliki penerima lisensi, yakni, *pertama*, menggunakan merek sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. *Kedua*, menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan. *Ketiga*, memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. *Keempat*, menuntut pembatalan perjanjian lisensi dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Mengenai kewajiban penerima lisensi, Pasal 8 Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek menegaskan ada tiga hal, antara lain;

1. Membayar royalti sesuai dengan isi perjanjian;
2. Meminta pencatatan perjanjian lisensi kepada kantor Merek;
3. Menjaga mutu barang dan jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu yang telah dilisensikan.

Jika dilihat dari ketentuan hak dan kewajiban pemberi serta penerima lisensi tersebut semakin jelas bahwa hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi bersifat timbal balik.

Melalui perjanjian lisensi, pemegang lisensi bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain dengan imbalan keuntungan ekonomis yang umumnya dalam bentuk sejumlah

uang atau *royalty* yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang diperjanjikan kedua belah pihak. Dilain pihak, penerima lisensi bersedia membayar sejumlah uang atau *royalty* kepada pihak pemilik atau pemegang lisensi karena berharap akan memperoleh keuntungan dari lisensi yang diterimanya. Hal ini disebabkan alasan bahwa dalam lisensi, seorang penerima lisensi dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas sesuatu hak tertentu seperti misalnya hak paten, merek atau hak lain yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan.

Terkait dengan bentuk lisensi, Goenawan Widjaja mengemukakan bahwa lisensi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam;¹⁷⁸

1. Lisensi umum;
2. Lisensi wajib atau lisensi paksa.

Lisensi Umum adalah suatu bentuk lisensi yang sudah umum dikenal yaitu lisensi yang timbul karena perjanjian di antara dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tertentu seperti terhadap merek, hasil karya cipta, hasil karya desain industri dan lain-lain. Dalam hukum positif Indonesia, lisensi umum seperti dikemukakan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik tentu saja perjanjian yang dimaksud mengatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Oleh karenanya, sebagai suatu bentuk

¹⁷⁸ Ibid, hal. 108.

lembaga hukum perjanjian, lisensi akan tunduk terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perjanjian. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanyaannya, aspek apa saja yang dimuat dalam sebuah perjanjian lisensi? Variabel hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dilihat salah satu asas dalam perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa asas tersebut memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Dengan demikian secara konseptual, pemegang hak atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Meskipun pemegang hak atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan asas hukum maka penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian seperti dalam perjanjian lisensi harus dibatasi. Artinya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi tidak bersifat mutlak dan tanpa batasan.

Dari perspektif teoritis hukum asas kebebasan berkontrak adalah asas yang termasuk dalam rezim hukum privat yang mengatur kepentingan-kepentingan (antar) individu. Sebagaimana diketahui, rezim hukum privat tunduk kepada norma-norma rezim hukum publik yang mengatur kepentingan-kepentingan umum (publik). Prinsip seperti ini

merupakan konsekuensi logis suatu bentuk kehidupan bersama dalam suatu negara. norma-norma yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Benjamin Atzkin.¹⁷⁹

Pengaturan Lisensi sebagai bentuk perjanjian atau kontrak, tidak secara khusus didalam sistem hukum perdata Indonesia.¹⁸⁰ Namun dengan menganalogikan perjanjian lisensi sebagai hukum privat yang tunduk pada hukum publik maka isi setiap perjanjian yang dibuat oleh individu-individu termasuk perjanjian lisensi yang mengatur kepentingan para pihak yang membuat perjanjian itu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum publik yang dibuat oleh negara atau instansi yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama (bangsa) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang mengatur tentang Asas Kebebasan Berkontrak menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”. Terkait dengan definisi ini, Subekti mengatakan bahwa;¹⁸¹

¹⁷⁹ Benjamin Atzkin seperti ter kutip dari Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Kanisius, Yogyakarta, 1998), hal. 26.

¹⁸⁰ Bila dilihat dari jumlah pasalnya menimbulkan kesan seolah-olah perangkat hukum tentang kontrak pada khususnya dan perikatan pada umumnya sudah lengkap, pada hal justru sebaliknya yang terjadi. Dalam KUHPperdata juga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan khusus tentang leasing, licensing, franchising dan sebagainya. Biasanya para praktisi hukum dan para pengusaha selalu berlindung dibalik isi pasal 1338 KUHPperdata tersebut tidak diimbangi dengan pasal-pasal yang mengatur pemakaian prinsip kebebasan berkontrak, akibatnya banyak terjadi kontra-kontrak bisnis yang merugikan kepentingan umum dan merugikan prinsip keadilan. Lihat Rinitami Njatrijani, “Pembangunan Hukum dalam rangka Menuju Era Industrialisasi (khususnya Bidang Hukum Kontrak)”, yang dimuat dalam majalah Ilmiah FH Universitas Diponegoro yang berjudul masalah-masalah Hukum Edisi IV Januar-Maret 1999.

¹⁸¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (P.T. Intermasa, Jakarta, 1992), hal. 13.

“..pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.”

Harus dicatat bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta tersebut tidak bisa ditafsirkan secara luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Tidak mengherankan bila sistem KUHPerduta juga membatasi makna asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Dengan demikian para pihak tidak boleh membuat persetujuan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Paling tidak ada 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:

1. Ketentuan undang-undang;
2. Kesusilaan;
3. Ketertiban umum.

Sebuah perjanjian perdata dibatasi agar sesuai dengan ketentuan undang-undang karena kepentingan-kepentingan umum selalu ditempatkan di depan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara supaya tidak mengancam eksistensi kehidupan

bersama. Dengan demikian, isi perjanjian (kontrak) yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kepentingan bersama secara akal sehat dapat ditundukkan kepada kepentingan umum atau dengan perkataan lain isi perjanjian itu harus dianggap batal demi hukum.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan dengan kesusilaan mengandung arti bahwa perjanjian yang bertentangan dengan moral positif atau kesusilaan dapat merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat. Moral merupakan landasan filosofis keberlakuan sistem hukum positif yang menjadi tolok ukur keberadaan sistem hukum positif itu sendiri. Dalam konteks ini, moral menjadi batu penguji hukum positif memiliki nilai keadilan atau tidak.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak berdasarkan alasan melanggar atau bertentangan dengan kepentingan umum juga merupakan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dapat menimbulkan gejala sosial yang dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, dapat pula menimbulkan konflik sosial seperti merugikan atau merusak atau melanggar tatanan perekonomian bangsa Indonesia.

Pembatasan-pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam bidang merek diatur pada Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menegaskan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”

Tidak hanya dalam bidang merek, aspek HKI yang lain juga diatur pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak yakni pada bidang paten. Pasal 71 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menegaskan bahwa “Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya....”. Pembatasan-pembatasan lainnya juga dapat ditemukan dalam aspek HKI lain seperti hak cipta, rahasia dagang dan juga desain industri.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang HKI yang mengatur mengenai perjanjian lisensi menetapkan adanya pembatasan terhadap para pihak dalam membuat perjanjian. Pembatasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam bentuk larangan untuk, *pertama*, memuat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. *Kedua*, memuat ketentuan pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten pada khususnya. *Ketiga*, memuat ketentuan pembatasan yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Di samping itu perjanjian lisensi dilarang untuk dilarang mencantumkan klausula pembatasan (*restrictive clause*). Klausula semacam ini memuat pembatasan-pembatasan

yang dapat merugikan kepentingan kedudukan penerima lisensi serta merugikan kepentingan konsumen.¹⁸²

Bagaimana keberadaan lisensi bila ditinjau dari hukum perjanjian? Jika dilihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat diketahui syarat sahnya perjanjian yang antara lain, pertama, syarat subjektif yang terdiri atas kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, dan kecakapan. Kedua, adanya syarat objektif yakni hal tertentu dan sebab yang halal.¹⁸³

Dalam hal syarat subjektif, terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Supaya tidak terjadi kekhilafan atau kesalahpahaman, maka sebaiknya dicantumkan klausula definisi, misalnya apa yang dimaksud dengan Merek dalam kontrak ini, Lisensi, Wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁸⁴ Dalam hal kedua syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian Lisensi dapat dimintakan pembatalan di muka atau *voidable*.¹⁸⁵

Terkait dengan syarat objektif perjanjian, Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa obyek yang diperjanjikan paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya dan tidak harus disebutkan dengan pasti jumlahnya, yang penting dapat dihitung kemudian. Dalam konteks merek, Hak Atas Merek yang dapat dilisensikan adalah Merek barang dan Merek Jasa. Selain itu syarat objektif dalam konteks perjanjian lisensi merek harus memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi perjanjian Lisensi tidak

¹⁸² Setiawan, "Segi-Segi Hukum Trademarks dan Licensing", Artikel pada *Varia Peradilan*, No.70, hal. 121.

¹⁸³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal. 126.

¹⁸⁴ Gunawan Muryosucito, *Laporan Akhir tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (BPHN, Jakarta, 2006), hal. 31.

¹⁸⁵ Lihat Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta, 2005), hal.22.

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Demikian pula dalam Pasal 47 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa Perjanjian Lisensi Merek dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dalam hal syarat tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka Perjanjian Lisensi Merek tersebut batal demi hukum. Alternatifnya, hanya klausula yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan saja yang batal demi hukum. Artinya Perjanjian Lisensi Merek atau klausula dalam perjanjian tersebut, tidak menimbulkan perikatan; tidak menimbulkan akibat hukum antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi.

Selain pentingnya dipahami syarat sahnya perjanjian, perlu pula diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini merupakan penerapan dari azas "*nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse habet*". Berdasarkan prinsip ini, tidak ada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya. Oleh sebab itu, dalam suatu Pengalihan Hak Lisensi merek harus dilakukan oleh Pemilik Hak Atas Merek.

Jika dilihat ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.15 tahun 2001, maka dapat dipahami bahwa Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar. Ketentuan tersebut mempermudah usaha untuk

dapat mengetahui siapa Pemilik Hak Atas Merek tersebut, yaitu orang atau pihak yang namanya tercantum dalam daftar sebagai pemilik merek. Pendaftaran Merek tersebut berfungsi sebagai pengumuman kepada publik siapakah pemilik Merek tersebut. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara Pemilik Merek yang terdaftar dengan Penerima Lisensi yang mengadakan Perjanjian Lisensi dengan pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilik Merek tersebut, maka perlindungan hukum diberikan kepada Pemilik Merek yang terdaftar.

Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas adanya persamaan ada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka Penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Lisensi. Karena itu Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi yang Mereknya dibatalkan, melainkan wajib melakukan pembayaran royalti kepada Pemilik Merek yang tidak dibatalkan.¹⁸⁶

Lalu sebagai bagian dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Merek, perlu pula dikaji apakah perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk tertulis atau cukup dengan perjanjian lisan. Terlepas dari perlu tidaknya perjanjian lisensi itu tertulis atau tidak, perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis mengikat para pihak yang terlibat didalam isi perjanjian tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi sehingga mempunyai akibat hukum seperti layaknya perjanjian- perjanjian lainnya baik perjanjian yang diatur

¹⁸⁶ Lihat Gunawan Suryomurcito, *Op.Cit*, hal. 36.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun jenis perjanjian lainnya diluarnya mengingat adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap proses pembuatan kontrak baru sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun isi dari perjanjian lisensi tersebut mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menekankan keberadaan perjanjian sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut khusus terhadap pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi.

Dalam prakteknya, banyak ditemui adanya jenis pemberian lisensi yang didasarkan kepada kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Memorandum of Understanding tanpa diteruskan kepada pembuatan perjanjian lisensi yang pada akhirnya memunculkan polemik terhadap legalitas pemberian lisensi tersebut.

Namun disebabkan karena sulitnya pembuktian terhadap perjanjian lisan, maka perjanjian lisan sering dihindari karena tidak memuat kepastian dalam segi hukum, namun akan berbeda keadaannya, pada saat kesepakatan, untuk memberikan suatu lisensi tersebut, dituangkan kedalam suatu nota kesepahaman yang juga menunjukkan pengertian yang tersirat bahwa pemberian lisensi dengan membuat MoU pada dasarnya suatu membentuk perjanjian lisensi lisan yang tidak perlu diikuti oleh perjanjian lisensi tertulis, karena perjanjian yang dibuat secara lisan adalah sah apabila dapat dibuktikan. Dengan kata lain, pemberian lisensi dengan MoU merupakan bentuk perjanjian lisensi lisan.

Jika dilihat keterangan Eddy Damian dalam posisinya sebagai saksi ahli pada kasus Novotel Indonesia versus ACCOR memberikan penjelasan tentang pemberian lisensi dengan MoU tanpa diikuti perjanjian lisensi, adalah sebagai berikut:¹⁸⁷

1. Bahwa Hak Eksklusif dari suatu merek, dimiliki oleh pemegang merek dan apabila hendak dialihkan, harus ada izin dari pemegang merek dengan membuat suatu perjanjian;

2. Bahwa MoU adalah suatu persyaratan/ statement dari para pihak yang akan diajukan dan akan nada susulan dari MoU tersebut, dalam arti bahwa MoU merupakan suatu pernyataan yang harus diikuti dengan perjanjian;

3. Bahwa MoU mempunyai daya mengikat, setelah adanya perjanjian lisensi, bila tidak ada, maka MoU menjadi sesuatu yang disebutkan dengan *Goodwill Business*;

4. Bahwa suatu merek Luar Negeri, merupakan suatu keharusan juga untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI Indonesia.

Sementara itu, Tan Kamello dalam keterangannya sebagai saksi ahli pada kasus Novotel Indonesia versus ACCOR memberikan penjelasan tentang pemberian lisensi dengan MoU tanpa diikuti perjanjian lisensi, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian dapat dilakukan dengan bahasa isyarat, dapat dilakukan secara lisan dan dapat dilakukan secara tertulis

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Merek/2008/PN. Niaga.

2. Bahwa MoU tidak ada diatur di dalam KUHPerdara, tetapi saksi menyatakan bahwa MoU adalah hubungan antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal yang belum menimbulkan akibat hukum, oleh karena belum menimbulkan akibat hukum, maka MoU itu berada dalam suatu fase yang dinamakan Pra Kontrak.

3. Bahwa MoU apabila telah dijalankan isinya sebahagian atau seluruhnya, maka MoU secara otomatis telah menjadi kontrak, jadi MoU dapat berubah menjadi kontrak apabila telah dijalankan, namun apabila MoU tidak dijalankan oleh para pihak, maka MoU itu tidak pernah berubah menjadi Hukum.

Dalam kaitannya dengan hukum perikatan, dalam perjanjian lisensi penting pula diperhatikan asas konsensualitas¹⁸⁸ yang merupakan induk dari asas-asas hukum perikatan dengan mengingat salah satu unsur-unsur objektif dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kesepakatan antara para pihak yang membuatnya namun isi dari perjanjian dibatasi kepada objek yang halal dalam arti tidak melanggar hukum dan nilai-nilainya.

Asas konsensualitas memegang peranan yang krusial sebagai payung hukum serta untuk memberikan perlindungan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak baru yang belum diatur dalam Undang-Undang mengingat pesatnya perkembangan dalam dunia bisnis yang belum terjangkau oleh roda hukum. Intinya, setiap kontrak yang walaupun belum diatur dalam Undang-Undang, telah mempunyai akibat hukum yang mengikat sepanjang sebelumnya telah disepakati bersama berdasarkan asas konsensualitas.

¹⁸⁸ Patut dicatat bahwa dari asas konsensualitas, lahir asas hukum perikatan lainnya yaitu asas *pacta sunt servanda* yang mengandung definisi bahwa perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya sehingga berfungsi sebagai suatu batasan yang mengikat bagi segala bentuk pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.

Apabila Asas konsensualitas dikaitkan dengan dengan perjanjian lisensi yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan bahwa perjanjian terhadap pemberian lisensi dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu, pertama, perjanjian lisan dan kedua, perjanjian tulisan.

Tanpa perjanjian, pemberian lisensi pada dasarnya sudah muncul dengan adanya kesepakatan (*consensus*) dengan didasarkan pada asas konsensualitas dengan menggunakan teori-teori tentang momentum terjadinya kesesuaian kehendak maupun teori-teori tentang ketidaksesuaian pernyataan dan kehendak.

Lisensi merupakan pemberian izin yang bersifat komersial, dalam arti memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak atas HKI yang dilindungi secara ekonomis dengan pemberian ijin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian yang tidakimbang. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol sangat diperlukan sehingga perjanjian lisensi mempunyai aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi.¹⁸⁹

Berdasarkan analisa terhadap isi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum melalui pencatatan lisensi Merek akan membawa dampak terhadap aspek lain yaitu aspek ekonomi, sehingga pengawasan oleh pemerintah melalui

¹⁸⁹ Purba, A.Z.U, Makalah Dirjen Haki-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2001.

pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perjanjian lisensi merek sudah seharusnya dilakukan.

Lalu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa persaingan usaha bidang lisensi merek? Masalah penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek dapat dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi) atau melalui forum arbitrase (non litigasi). Forum arbitrase biasanya sering digunakan dalam penyelesaian antara pemberi dan penerima lisensi merek, hal ini dilakukan karena cara ini dapat dicapai *win-win solution* dan dapat memenuhi rasa keadilan diantara mereka.

Perana arbitrase dalam dunia perdagangan akhir-akhir ini meningkat sebagai salah satu forum untuk menyelesaikan sengketa dalam perdagangan, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila dibandingkan dengan proses pengadilan. Keuntungan tersebut adalah antara lain:¹⁹⁰

1. Arbitrase dapat dilakukan dengan segera, tidak membutuhkan prosedur dan formalitas seperti terdapat dalam proses pengadilan.
2. Pada bidangnya, sehingga akan dapat diperoleh keputusan yang diinginkan cukup adil, profesional dan seimbang.
3. Biaya arbitrase biasanya lebih rendah dari pada biaya melalui proses pengadilan.
4. Arbitrase bersifat tertutup, sehingga para pihak terhindari dari publikasi yang tidak menguntungkan.

¹⁹⁰ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Alumni Bandung, 1976), hal. 107.

5. Keputusan arbitrase merupakan keputusan dari instansi terkahir dan mengikat para pihak, sehingga tidak diadakan pemeriksaan banding dan kasasi, sehingga keputusan arbitrase dapat segera dilaksanakan.

Dalam hal sengketa dalam perjanjian lisensi merek dilakukan melalui forum pengadilan (litigasi) maka aspek hukum perjanjiannya dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri yang telah ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lisensinya. Untuk gugatan semacam ini biasanya prosedurnya tetap mengikuti prosedur beracara kasus-kasus perdata pada umumnya. Prosedur bandingnya juga demikian, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, para pihak dapat pula menyatakan banding ke pengadilan tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan soal pemutusan perjanjian lisensi lazimnya akan masuk wilayah dan otoritas Pengadilan Niaga. Sebagai contoh kasus sengketa lisensi merek Cap Kaki Tiga. Perselisihan yang mulai timbul pada tahun 2000 itu di mana Wen Ken Drug meradang lantaran Sinde Budi tidak membayar royalti. PT Sinde Budi juga dituding tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan logo Kaki Tiga dari kemasan produk. Kedua belah pihak akhirnya saling gugat di pengadilan. PT Sinde Budi lalu balik menggugat Wen Ken ke Pengadilan Negeri Bekasi. Alasannya Wen Ken telah menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak terhitung 7 Februari 2008 dan berniat mengalihkan lisensi merek Cap Kaki Tiga ke pihak lain. Dalam gugatan yang didaftarkan akhir Oktober lalu, Sinde Budi menilai pengakhiran itu tidak sah. Dalam putusnya, majelis hakim menyatakan perjanjian lisensi sah. Namun soal pemutusan perjanjian lisensi itu masuk wilayah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pemilik merek terdaftar berhak menggunakan sendiri mereknya, atau memberikan kepada pihak lain dan pihak ketiga. Namun, agar pemberian lisensi merek dengan pihak lain tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sebaiknya pemilik merek yang memberikan lisensi dan orang atau perusahaan penerima lisensi membuat perjanjian yang detil. Jika tidak, pemberi dan penerima lisensi bisa saling bersengketa.¹⁹¹

Lazimnya dalam kontrak termasuk perjanjian lisensi, aspek penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal tersendiri dan ketentuan mengenai isinya yang menyangkut tentang jenis penyelesaian sengketa didasarkan atas kebebasan dan keinginan para pihak dengan tetap berpedoman pada aspek penyelesaian sengketa yang telah ada. Ketentuan tersebut juga biasanya mencakup sistem hukum mana yang akan berlaku dalam hal terjadi sengketa.

Menurut Sudargo Gautama, dalam hal para pihak tidak menentukan secara eksplisit sistem hukum mana yang akan berlaku maka pilihan hukum ini akan ditentukan berdasarkan teori yaitu:¹⁹²

1. Teori *Lex loci contractus*, yang berarti bahwa hukum yang dipakai adalah hukum dari tempat terjadinya perjanjian. Teori ini acapkali dipakai, akan tetapi sekarang tidak praktis lagi, karena seringkali tempat terjadinya perjanjian sulit ditentukan. Sebab banyak perjanjian cukup dibuat melalui telepon, facsimile atau telex, sehingga para pihak tidak bertemu disuatu tempat.

¹⁹¹ YUSDINAL, *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, Tesis, (Undip Semarang, 2009), hal. 80.

¹⁹² Sebagaimana dikutip dalam Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1988), hal. 51.

2. Teori *Lex Loci Solitions*, yang mengandung arti bahwa hukum yang dipergunakan dan berlaku untuk suatu perjanjian adalah hukum dari tempat dimana perjanjian tersebut dilaksanakan. Teori ini untuk beberapa kontrak juga sulit dipakai, karena ada perjanjian yang pelaksanaannya tidak terikat pada suatu negara tertentu, misalnya dalam perjanjian antara pabrik dengan orang-orang yang bertindak sebagai agen bagi hasil produksinya. Pelaksanaan perjanjian oleh pihak agen ini diadakan diberbagai negara sehingga sulit untuk menentukan hukum mana yang disebut *lex loci solutionis*.
3. Teori "*the Proper Law of Contract*" ,menurut teori ini hukum yang dipergunakan adalah sistem hukum dengan mana peristiwa tersebut mempunyai hubungan yang paling erat.

Lebih lanjut Sudargo Gautama, mengatakan hukum yang akan dipergunakan dalam teori "*the proper law of contract*", adalah sistem hukum yang mempunyai koneksitas yang paling erat, yaitu titik taut yang lebih banyak dengan sistem hukum dari negara manakah yang kita saksikan, maka hukum negara itulah yang dipakai.¹⁹³ Kepastian dari semula dapat dicapai dengan memegang pada apa yang dinamakan teori tentang "prestasi yang paling karakteristik".. maka hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik itulah yang dipakai. Pendapat itu merupakan pencerminan dari teori "*dei charactertiche leistung*". Teori ini menunjukkan pada hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang khusus atau yang paling karakteristik yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Yang dimaksud dengan prestasi yang paling karakteristik adalah prestasi yang paling utama dan menonjol dari salah satu pihak dalam hubungan perjanjian yang bersangkutan.

¹⁹³ *Ibid.*

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak Hak Kekayaan Intelektual termasuk sengketa bidang merek dan lisensi merek, maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dapat berupa hukum pilihan para pihak sendiri. Apabila para pihak tidak menentukan, akan berlaku hukum pilihan hakim. Apabila hukum pilihan para pihak sendiri yang diberlakukan, baik oleh lembaga peradilan maupun lembaga arbitrase sebagai *the proper law of contract*, pilihan itu dianggap mengikat dan berlaku sebagai hukum terhadap para pihak. Di Indonesia ketentuan ini diatur berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara. Namun penerapan pilihan hukum (*choice of law*) oleh para pihak tetap dibatasi oleh apa yang dikenal dengan *public policy*.

Pilihan hukum sangat erat hubungannya dengan pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan yurisdiksi (*choice of jurisdiction*). Kedua kata, forum dan yurisdiksi sering disamakan artinya dan penggunaannya sering dipertukarkan. Sebenarnya forum mengacu pada suatu lembaga tertentu, yaitu lembaga tempat suatu sengketa dicarikan penyelesaiannya, seperti lembaga peradilan atau lembaga arbitrase. Kata yurisdiksi mengacu pada kewenangan. Misalnya suatu sengketa merupakan yurisdiksi peradilan di Indonesia, ataupun forum yang dipilih untuk sengketa itu adalah arbitrase yang dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan ICC (*International of Chambers of Commerce*), The WIPO *Arbitration centre*, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lisensi adalah salah satu jenis perjanjian dalam lingkup rezim hukum HKI yang dapat diaplikasikan di semua jenis hak dalam rezim hukum HKI dan termasuk rezim hukum merek. Adapun manfaat yang utama dari perjanjian lisensi adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek sekaligus untuk memberikan hak pada orang lain untuk menggunakan merek orang lain secara aman dan legal. Mengenai bentuk perjanjian lisensi yang terjadi dalam praktek umumnya dibuat dalam kontrak lisensi yang dibuat oleh lawyer. Pada umumnya perjanjian lisensi yang terbuat memuat hak dan kewajiban para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi secara seimbang dan bersifat timbal balik.
2. Status tidak tertulisnya perjanjian dan kesepakatan lisensi antara Wen Ken Drug Co dengan PT Sinda Budi Sentosa memiliki konsekwensi hukum tertentu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam paket Undang-Undang tentang HKI termasuk hukum merek, yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian Pasal 50 huruf b. Pengalihan hak atas merek dimaksud wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI dengan disertai dokumen yang mendukungnya untuk

- dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan pula dalam Berita Resmi Merek. Pencatatan pengalihan hak atas merek merupakan suatu keharusan, karena kalau pencatatannya tidak dilakukan akan membawa konskuensi pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan terwujudnya kepastian hukum bidang merek.
3. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi merek hanya diberikan kepada penerima lisensi beritikad baik yang mencatatkan perjanjian lisensinya pada Dirjen HKI sehingga terhadap pembatalan kepemilikan merek dari pemberi lisensi yang bersangkutan, pihak penerima lisensi masih dapat melanjutkan perjanjian lisensi tersebut terhadap pemilik merek yang dinyatakan berhak melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 4. Sesuai asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, maka pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 huruf b harus dimaknai secara selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam asas dan tujuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Persaingan Usaha. Patut pula diperhatikan bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (a) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (b) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli, maka apabila tidak ditemukan sifat anti persaingan dalam perjanjian lisensi tersebut maka penerapan Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilaksanakan. Artinya, perjanjian lisensi tersebut dikecualikan. Dengan kata lain, pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.

B. Saran

1. Keberadaan rezim hukum merek dan Hukum Persaingan Usaha sebaiknya terus disosialisasikan oleh aparaturnya sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor Dirjend HaKI untuk dicatat dan diumumkan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui adanya perjanjian lisensi tersebut. Agar perjanjian lisensi dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang, maka sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-undang Merek, peraturan pelaksana semisal Keputusan Presiden yang mengaturnya secara lebih medetail harus segera diterbitkan.
3. Agar perjanjian lisensi mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sebaiknya setiap pelaku usaha dalam melakukan perjanjian lisensi harus dicatatkan sebab jika

tidak dicatatkan tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian Pasal 50 huruf b.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anselm, Trauss dan Corbin, Juliet. 2007, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmaja, Hendra Tanu, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu dan Musik*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bently, Lionel dan Brad Sherman, 2004, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black Law Dictionary*, West Publishing, Co., St. Paul Minn.
- Citrawinda, Cita, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Prancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indonesian Intellectual Property Society/IIPS) pada tanggal 19 – 20 September 2001.
- _____, *Sekilas tentang Tindak Pidana Dalam Bidang Merek*, Artikel pada *Bulletin Legalitas*, 28 Agustus 2007.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Lisensi Paten*, makalah disampaikan pada seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia, Yogyakarta: 9 desember 1995.
- _____, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi; Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Indonesia.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R., 2003, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper, 1998, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, Oxford University Press, New York.

- Elias, Stephen dan McGroth, Kate, 1999, *Trademark, Legal Care For Your Business & Product Name*, Nolo Press, Berkeley.
- Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus HKI*, Visi Media, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1997, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo & Rizawanto Winata, 2002, *Undang-Undang merek baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, Effendi, 2003, *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hill, Napoleon, 2007, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph. D.*, Ramala Books, Jakarta.
- Janesick, Velerie J, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication Inc., California.
- Margono, Suyud, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- _____, dan Angkasa, Amir, 2006, *Komersialisasi Aset Intelektual: Aspek Hukum Bisnis*, Grassindo, Jakarta.
- Mauzana, Ranti F. 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- May, Cameron, 2006, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, Cameron May Ltd., London.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moria, Carlos (ed.), 2008. *Intellectual Property and International Trade; the TRIPs Agreement*, Kalwer Law International, Netherland.
- Mayana, Ranti Fauza, 2006, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT.Grassindo, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Partodihardjo, Sumarno. 2008. *Tanya Jawab Seputar UU Nomor 11. Tahun 2008*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Riswandi, B.A., dan Sumartinah, Siti, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta.
- Safrinaldi, 2006, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Saidin, O.K., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Setiawan, A Judhi, *Pesan Komunikasi: Merek*, Modul III Komunikasi Pemasaran Terpadu, Universitas Mercu Buana, Bahan Ajar
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryomucitro, Goenawan, 2006, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Wahyuni, Erma, 2004, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPPI, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Yuliono, *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Merek TOP)* Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Peraturan Perundang-undangan dan Risalah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Risalah Sidang penyusunan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Risalah Sidang penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan Pengadilan dan KPPU

Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HKI/2005

Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 K/N/HKI/2003

Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-I/2010