

PERAN DAN ARTI PENTING PERJANJIAN LISENSI DALAM MELINDUNGI MEREK TERKENAL

Agung Sujatmiko*

Abstract

Well-known marks are trademarks that are registered and advertised in numerous jurisdictions and media. Consumers trust them as they have high quality assurance. However, well-known marks are frequently violated, which not only injures trademark owners, but also harms the state. Therefore, management of well-known marks through licensing agreement is needed.

Abstrak

Merek terkenal adalah merek yang didaftarkan di berbagai negara, disebarluaskan di banyak media, serta dipercayai oleh banyak konsumen karena mutunya yang terjamin. Di sisi lain, sering terjadi pelanggaran merek terkenal yang tidak hanya merugikan pemegang merek, tetapi juga negara. Oleh karenanya, diperlukan penanganan pelanggaran merek melalui pembuatan perjanjian lisensi.

Kata Kunci: merek terkenal, pelanggaran, perlindungan, lisensi.

A. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan dewasa ini adalah isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI lahir dari olah pikir manusia sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Keberadaan karya-karya intelektual sebagai wujud HKI sangat dibutuhkan manusia. Di bidang perdagangan misalnya, suatu barang dan atau jasa supaya dapat dijual dengan baik dan lancar harus menggunakan merek. Fungsi merek dalam dunia perdagangan demikian vital dan penting, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau

jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Berbagai contoh untuk merek-merek terkenal itu misalnya adalah merek Siemens. Siemens diproduksi oleh Siemens AG yang merupakan perusahaan elektronik terbesar dunia. Kantor pusat internasionalnya ada di Berlin dan München, Jerman. Di seluruh dunia, Siemens dan anak perusahaannya memperkerjakan 461.000 orang (2005) di 190 negara. Siemens telah dilisensikan di berbagai negara dengan

* Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (e-mail: agung_sujatmiko@yahoo.com).

investasi yang cukup besar. Pada tahun 2008, Siemens melaporkan penjualan global sebesar €85 milyar.¹

Gambaran tentang Siemens dengan nilai penjualan yang sangat besar tersebut, membuktikan betapa besar peran merek baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga sebagai sebuah aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Hal itu terbukti dengan merek Mercedes-Benz untuk mobil, yang telah dikenal luas oleh berbagai kalangan, dikarenakan kualitasnya yang handal dan mereknya yang terkenal.² Mercedes-Benz merupakan merek mobil dari perusahaan Daimler Chrysler yang dikenal dengan nama Mercedes. Mercedes-Benz adalah perusahaan mobil tertua di dunia. Cikal bakal perusahaan tersebut dimulai pada awal tahun 1880-an, ketika Gottlieb Daimler dan Carl Benz menemukan mobil secara terpisah di Selatan Jerman. Daimler dan Wilhelm Maybach bersama-sama menemukan mesin empat *stroke*, bekerja bersama di Canstatt (kota distrik di Stuttgart), Benz memiliki toko di Mannheim dekat Heidelberg. Pada awal tahun 1990-an, mobil Daimler dibuat di Untertiumkheim (Stuttgart) dijual dengan sukses oleh agen Austria yang bernama Emil Jellinek, yang memasok mobil tersebut dengan nama

putrinya, Mercedes.³ Sebagai sebuah merek terkenal, Mercedes telah diproduksi sejak lama. Berbagai merek terkenal lainnya banyak dilisensikan di berbagai negara. Lisensi tersebut telah memberikan dampak positif yang baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penjualan barang-barang yang dilisensikan sekitar US\$50 miliar setahun. Produk barang yang dilisensikan mencapai lebih dari 1.500 jenis tiap tahunnya, yang meliputi antara lain merek Nike, Coca Cola, dan merek-merek terkenal lainnya.⁴ Tulisan ini bertujuan membahas secara singkat peran dan arti penting perjanjian lisensi dalam melindungi merek terkenal.

B. Pembahasan

1. Kriteria Merek Terkenal

Pasal 1 angka 1 UU 15/2001 (selanjutnya: UUM) menyatakan merek merupakan suatu 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. Hal esensial dalam pengertian tersebut yakni tanda tersebut harus dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis. Oleh karena itu, tanda-tanda yang tidak bisa membedakan barang atau jasa sejenis, tidak dapat dipergunakan sebagai merek. Di beberapa negara yang menganut *common*

¹ Frans H. Winata, "Perlindungan Atas Merek Terkenal", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 84.

² *ibid.*

³ *ibid.*

⁴ The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts. *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, hlm. 1.

law system, yang dapat dipergunakan sebagai merek telah berkembang antara lain meliputi juga, suara, aroma, dan *design container*. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Anthony D'Amato:

Trademarks generally includes within its scope of protectable subject matter any sign or combination of signs which is capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another. Among the signs protected are words, figures, symbols, drawings and, in certain instances numbers and letters. Differences exist among nations regarding the degree of distinctiveness required before a particular category of signs is granted protection, the categories of signs which may be protected (for example, whether sounds, scent, package and container designs and shapes or geographic marks may be subject to trademark protection).⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Rahmi Jened yang mengutip pendapat *Michael Small* bahwa dalam perkembangannya beberapa hal bisa digunakan sebagai merek yakni:⁶

1. aroma (*scent*);
2. suara (*sound*);
3. warna (*colour*);
4. bentuk (*shape*) – tiga dimensi (*three dimensional mark*); dan
5. tanda tangan (*signature*).

Hal senada juga dikatakan oleh *William van Caenegem*:

“signs includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspects of packaging, shape, colour, sound or scent.”⁷

Menurut Bambang Kesowo, sampai saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung sampai berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO), tidak satu negara pun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.⁸ Yang ada hanyalah sebatas kriteria tentang merek terkenal. Kriteria merek terkenal itu sendiri telah mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai

⁵ Anthoni D'Amato, 1996, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co, Cincinnati, hlm. 7.

⁶ Rahmi Jened, *op. cit.*, hlm. 174.

⁷ William van Caenegem, 2006, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, hlm. 237.

⁸ Bambang Kesowo, 1998, “*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*”, hlm. 1-2.

Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu. Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal dibatasi untuk barang sejenis saja. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut kemudian ditinjau kembali pada Tahun 1991 dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Orang Lain atau Milik Badan lain. Perlindungan merek terkenal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diperluas dengan menambahkan rumusan dalam definisi merek terkenal menjadi “dikenal dan dipakai”, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian mengenai kriteria persamaannya dengan merek terkenal ditambahkan “kemiripan pada pokoknya” dan yang lebih memperluas lagi adalah bahwa perlindungan ini berlaku pula untuk barang yang tidak sejenis.

Kriteria merek terkenal tersebut kemudian dipakai dalam Penjelasan UUM dengan beberapa penambahan yakni, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping juga karena reputasi merek, karena promosi yang gencar, investasi di beberapa negara dan didaftarkan di beberapa negara. Juga berdasarkan survei oleh lembaga independen atas perintah hakim. Kriteria tersebut

sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPs, yang merupakan salah satu bagian perjanjian (*annex*) yang dihasilkan dalam perjanjian WTO.

Melalui iklan yang gencar, nilai ekonomi merek menjadi semakin mahal di mata konsumennya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Robert P. Merges, “*When the advertising are effective, consumers strongly associate the trademarks with the producer’s product. The trademarks come to embody all of the firm’s informational investments*”.⁹ Merujuk pada *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* pada tanggal 29 September 1999, WIPO menegaskan tentang kriteria merek terkenal sebagai berikut:

1. derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan;
2. lamanya, dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud;
3. lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau pameran, atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan;
4. lamanya, dan banyaknya wilayah pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud;

⁹ Roberts P. Merges *et. al.*, 2006, *Intellectual Property in the New Technological Age*, Aspen Publishers, New York, hlm. 533.

5. catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang; dan
6. nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.¹⁰

Menurut Gunawan Suryomurcito, faktor-faktor tersebut di atas merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu merek, dan bukanlah prasyarat untuk penentuan keterkenalan. Setiap kasus hendaknya dinilai sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk kasus tertentu mungkin semua faktor itu relevan, dalam kasus lainnya mungkin hanya beberapa faktor saja yang relevan. Bahkan mungkin juga dalam kasus lainnya, faktor-faktor tersebut tidak relevan, dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas. Kata kuncinya adalah apabila ada kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya dan jika pemakaian atau pendaftarannya oleh orang lain untuk barang yang sejenis atau yang tidak sejenis sekalipun, akan merugikan kepentingan si pemilik merek terkenal (faktor *confusion of business connection*).¹¹

Agar suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Misalnya Coca

Cola, merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan Toyota dan McDonald masing-masing memerlukan waktu 30 tahun dan 40 tahun untuk menjadi merek terkenal. Jika suatu merek telah menjadi terkenal, maka merek tersebut menjadi kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya (*goodwill*). Namun, keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.¹²

2. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal

Meskipun merek telah diatur dalam UUM, namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Pelanggaran terhadap merek terkenal telah meluas, bahkan dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, yang sebenarnya hanya tiruan belaka. Sekedar contoh dapat dikemukakan untuk produk-produk celana dan baju ditemukan merek-merek terkenal seperti Levi's, Yves Saint Laurent, Valino, Guy, dan Pierre Cardin. Untuk jenis tas dijumpai merek terkenal seperti Gucci, Guess, Eintene Aigner, Calvin Klein, dan Charles Jordan. Semua barang tersebut dijual dengan harga

¹⁰ Gunawan Suryomurcito, *op. cit.* hlm. 6

¹¹ William van Caenegem, *op. cit.*, hlm. 237.

¹² Prasetyo Hadi Purwandoko, *op. cit.*, hlm. 5.

yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli.

Merek-merek terkenal tersebut banyak dijumpai di beberapa tempat antara lain di Koperasi INTAKO Tanggulangin Sidoarjo. Para pengusaha memakai merek-merek terkenal tanpa seizin pemiliknya. Perasaan egois yang ada pada diri pengusaha membuat mereka lupa diri dan tutup mata bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak merek orang lain. Anehnya, apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut seakan-akan diizinkan oleh pemerintah daerah yang menjadikannya sebagai daerah binaan. Pada sisi lain, aparat penegak hukum juga bersikap permisif, sehingga pelanggaran itu terus berlanjut sampai sekarang. Fakta itu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap merek terkenal sudah merupakan hal yang terjadi rutin tanpa ada solusinya. Padahal, UUM telah memberikan solusi yaitu dengan cara membuat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut merupakan alasan yang sah dan legal untuk memakai merek orang lain. Namun, masyarakat enggan menempuh cara itu, karena mereka suka memakai cara pintas yang melanggar hukum.

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak fair. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa diantara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu

adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, tindakan *passing off*, penjiplakan mentah-mentah¹³ (*slavish imitation/slaavse nabosting*) dan sebagainya.

Akibat dari banyaknya pelanggaran terhadap merek terkenal dengan berbagai macam bentuknya tadi, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari negara untuk melindungi merek terkenal. Melalui Putusan Nomor 274/PK/Pdt/2007, Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tepat atas pelanggaran merek terkenal Prada yang dimenangkan oleh Prada S.A. yang berkedudukan di Luksemburg dan Italia, selaku pemilik merek terkenal dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Fahmi Babra yang berkedudukan di Indonesia telah melakukan pelanggaran karena telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek Prada yang asli. Demikian juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/PDT/1992 dalam kasus pemakaian merek Gucci, dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah membatalkan pendaftaran merek Gucci yang dilakukan oleh A.T. Soetedjo Hadinoto selaku tergugat karena telah mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik Guccio Gucci, S.P.A. selaku penggugat. Kedua kasus ini, tergugat jelas-jelas telah mendaftarkan mereknya dengan menggunakan merek yang sama dengan merek milik penggugat, sehingga pendaftarannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

¹³ *ibid.*, hlm. 7.

Melalui putusan Nomor 02K/N/Haki/2004, dalam kasus Benetton, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tergugat telah mendaftarkan merek dengan itikad buruk, sehingga pendaftarannya dibatalkan. Pendaftaran merek tergugat Benetton dilandasi itikad buruk yang mendompleng ketenaran merek terkenal milik penggugat, sehingga membingungkan masyarakat dan konsumen.

Menurut Gunawan Suryomurcitro, perlindungan merek terkenal dalam perkembangannya mempunyai ciri universal yang didasarkan pada pemikiran bahwa merek yang dipromosikan secara luas oleh pemiliknya sehingga menjadi terkenal luas di bidang usaha dan lingkungan konsumen yang berkepentingan sebagai merek barang atau jasa yang bermutu baik dan banyak digemari oleh konsumen di berbagai negara. Untuk itu, seyogyanya tidak dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain di negara lain di mana merek tersebut belum terdaftar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis.¹⁴ Kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang asli mungkin bukan berupa kerugian materi langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau *image* yang khas dari merek terkenal tersebut. Akibat dari kerusakan citra dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan pemiliknya karena nilai

dari suatu merek itu ditentukan oleh citra merek tersebut bagi para konsumennya.¹⁵ Itu tidak bisa dilepaskan bahwa dalam era persaingan global sekarang ini, merek memiliki fungsi yang sangat penting dalam strategi pencitraan dan pemasaran.

Suatu merek terkenal akan sangat membantu pengusaha dalam bidang pemasaran. Hal itu disebabkan karena konsumen sudah demikian fanatik dan percaya pada merek yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut Insan Budi Maulana, merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa.¹⁶ Mengingat demikian penting arti dan peranan merek, sehingga Insan Budi Maulana mengatakan suatu produk yang tidak memiliki merek tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen. Di samping itu tentu juga akan membingungkan konsumen selaku pemakai atas suatu produk barang atau jasa tertentu.¹⁷

Atas dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*).¹⁸ Hak kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik merek. Pelaksanaannya izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licensing agreement*).¹⁹ Lisensi menurut Pasal 1 huruf 13 UUM adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar

¹⁴ Gunawan Suryomurcitro, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek", Makalah pada pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008, hlm. 6.

¹⁵ *ibid.*, hlm. 3.

¹⁶ Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 60.

¹⁷ *ibid.*, hlm. 61.

¹⁸ Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, *op. cit.*, hlm. 363.

¹⁹ Michael Pryles, Jeff Waincymer, Martin Davies, 1996, *International Trade Law*, LBC Information Services, Sydney, hlm. 411.

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. Lisensi merek tersebut merupakan sarana bagi perlindungan hukum merek, di samping melalui undang-undang.²⁰ Lisensi tersebut berfungsi untuk menerobos eksklusifitas hak merek, agar orang lain dapat memakai suatu merek secara aman dan legal. Lisensi juga merupakan wujud kebebasan kehendak pemilik merek dalam mengeksploitasi hak eksklusifnya. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat dalam hukum kontrak pada umumnya. Prinsip-prinsip itu menjadi landasan dan dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum kontrak memiliki peran penting dan menentukan terlaksananya perjanjian lisensi. Namun fakta menunjukkan bahwa seringkali sumber permasalahan yang terjadi karena para pihak tidak menepati prinsip-prinsip itu yang tertuang dalam isi kontrak. Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI) sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Hal ini mengingat perlindungan merek di Indonesia, hanya diberikan kepada merek

terdaftar. Berkaitan dengan persyaratan ini, menurut Ridwan Khairandi ditengarai bahwa banyak merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang sebagian belum terdaftar tetapi telah dilisensikan pada orang lain di Indonesia²¹. Keadaan ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pemilik merek dan penerima lisensi, karena dilihat dari aspek perlindungan hukumnya sangat lemah.

Kontrak lisensi yang menjadi dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar, sehingga timbul sengketa di antara mereka yang menyangkut hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam kontrak lisensi, dengan demikian prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak terabaikan. Hal itu seperti yang terjadi dalam lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.²² Sengketa ini disebabkan karena para pihak tidak membuat perjanjian secara lengkap dan jelas, sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak. Permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal tersebut menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diteliti jika dikaitkan dengan pelanggaran merek terkenal.

3. Aspek Sosial Lisensi Merek Terkenal

Secara langsung, lisensi yang dilakukan di banyak negara akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu

²⁰ Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, *op. cit.*, hlm. 6.

²¹ Ridwan Khairandi, 2000, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakannya", *Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 1 September, 2000, hlm. 46.

²² Hukum Online, 21 November 2008.

negara. Negara akan memperoleh penghasilan dari pajak yang dibayar oleh perusahaan penerima lisensi dan pajak penghasilan yang dibayar oleh tenaga kerja yang bekerja. Pada perspektif lain, lisensi akan mengurangi pengangguran dan memberikan lapangan kerja baru. Lisensi juga meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang bisa mengubah dan menumbuhkan perekonomian suatu negara, yang ditunjang pula dengan sumber daya alam yang cukup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dicapai melalui perjanjian lisensi, karena dalam lisensi akan terjadi alih teknologi. Di bidang merek, lisensi yang berlangsung lama akan memberikan pelajaran dan keahlian bagi penerima lisensi untuk mengadopsi dan mengembangkan produk usaha yang mapan, khususnya jika yang dilisensikan tersebut merupakan merek terkenal. Pasal 7 persetujuan TRIPs dengan tegas menyatakan bahwa sistem HKI dimaksudkan untuk *“contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”*. Jadi di samping amanat alih teknologi, terdapat pula pesan pembangunan itu juga berdimensi sosial.²³ Dimensi ekonomi dan sosial dalam konteks ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi suatu negara dengan memberikan aspek sosial yang besar bagi masyarakat berupa kesempatan bekerja yang layak. Bagi Indonesia, hal itu sangat penting, mengingat angka pengangguran yang masih tinggi dan angka pertumbuhan ekonomi yang belum besar jika dibandingkan dengan negara lain. Peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut terbuka lebar dari perjanjian lisensi. Hal itu juga yang diprediksikan oleh Perusahaan Rokok PT. Gudang Garam yang akan memproduksi rokok Davidoff melalui lisensi. Diperkirakan lisensi tersebut angka menampung tenaga kerja sekitar 200 orang ditambah ribuan petani tembakau yang akan memasok bahan baku dan memberikan kontribusi penerimaan negara melalui cukai sebesar US\$4 miliar.²⁴

Perjanjian lisensi merek yang paling banyak dilakukan adalah terhadap merek terkenal, hal ini karena merek terkenal memiliki beberapa kelebihan. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk.

Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.²⁵ Konsep bahwa

²³ Ahmad Zen Umar Purba, “Hak atas Kekayaan Intelektual”, Makalah pada Seminar Kontrak-kontrak Komersial di Indonesia, diselenggarakan oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 Nopember 2000, hlm.1.

²⁴ Hukum Online, 11 Oktober 2009.

²⁵ Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney. hlm. 363.

hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁶ Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Achmad Zen Umar Purba bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).²⁷

4. Lisensi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Lisensi merupakan salah satu strategi untuk mengeksploitasi HKI.²⁸ Hak merek sebagai bagian dari HKI juga bisa dieksploitasi oleh pemiliknya melalui perjanjian lisensi. Eksploitasi hak merek tersebut merupakan perwujudan dari hak ekonomi yang terdapat di dalamnya. Melalui lisensi, pemilik hak merek memperoleh keuntungan yang besar. Di samping lisensi, menurut Robert C. Megantz pemilik hak merek juga dapat memperoleh keuntungan dengan menjual hak mereknya.²⁹ Namun ada perbedaan di antara keduanya, yakni kalau melalui lisensi pemilik hak merek masih bisa menggunakan hak mereknya untuk memproduksi barang atau jasa,

sedangkan kalau menjualnya, ia tidak dapat lagi menggunakan hak mereknya. Hak mereknya telah berpindah pada pembeli. Hal itu sesuai dengan pengertian lisensi merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UUM:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa lisensi merek sifatnya bukan mengalihkan hak merek, melainkan hanya bersifat memberikan hak saja. Lisensi merek merupakan bagian dari hak eksklusif merek, yakni hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk memproduksi barang dan atau jasa dan hak untuk memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Pemberian ijin itu dalam bentuk lisensi. Pengertian lisensi dalam *Black's Law Dictionary* sebagai berikut:³⁰

..... a personal privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which, without

²⁶ Soedikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

²⁷ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, hlm. 41.

²⁸ Robert C. Megantz, 1996, *How to License Technology*, John Wiley & Sons, Inc, hlm. 1.

²⁹ *ibid.*

³⁰ Henry Campbell Black, MA, 1991, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Mini, hlm.634.

such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not allowable. Certificate or the document itself which gives permission. Leave to do thing which licensor could prevent. Permission to do a particular thing, to exercise a certain privilege or to carry on a particular business or to pursue a certain occupation.

Menurut Gunawan Widjaya, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.³¹ Lebih lanjut lagi, melalui lisensi pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk tersebut yang akan dijual. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalti.³² Besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.

Betsy Ann Toffler dan Jane Imber memberikan definisi lisensi sebagai berikut:³³

Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty. Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee. Licensing is often used by manufactures to enter foreign markets in which they have no expertise. The licensee benefits from the name recognition and creativity of the licensor.

Menurut John Shijian Mo lisensi adalah “a contractual arrangement pursuant to which a party, commonly known as licensor, grants unto another party, the licensee, the right to use the licensor’s patents, know-how and/or trademarks in connection with the manufacturing and/or distribution of certain product”.³⁴ Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual).³⁵ Perjanjian lisensi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

³¹ Gunawan Widjaya, 2001, *Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

³² *ibid.*

³³ Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, 1994, *Dictionary of Marketing Terms*, New York: Barrons Educational Series, Inc, dikutip dalam Gunawan Widjaya, *ibid.* hlm. 9.

³⁴ John Shijian Mo, 2003, *International Commercial Law*, LexisNexis Butterworths, Australia, hlm. 193.

³⁵ Gunawan Widjaya, *op. cit.*, hlm. 9.

Pelaksanaan perjanjian lisensi mensyaratkan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi harus melaksanakan prestasinya secara seimbang. Jika perjanjian lisensi merek dibuat dengan tujuan penyalahgunaan hak eksklusif hak merek, perjanjian itu dapat dibatalkan berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian.³⁶ Penyalahgunaan hak tersebut pada umumnya dikaitkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi:

1. kesepakatan untuk mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. objek tertentu; dan
4. kausa sebagai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum.

Syarat yang dilanggar berkenaan dengan penyalahgunaan keadaan adalah syarat kesepakatan karena dianggap tidak adanya pernyataan kehendak yang bebas ketika memberikan kesepakatan. Untuk itu, menurut Rahmi Jened pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan bilamana ia tidak dapat menghendaki perjanjian tersebut dan yang bersangkutan harus membuktikan:³⁷

1. bahwa pihak lain telah menyalahgunakan kesempatan yang dapat berupa kesempatan karena keunggulan ekonomi ataupun keunggulan kejiwaan; dan
2. bahwa ia mengalami kerugian.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan merupakan hubungan kausal satu sama lain. Pada situasi seperti itu, syarat yang utama adalah penggugat harus dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan tersebut.³⁸

C. Kesimpulan

Mengingat perlindungan hukum terhadap merek khususnya merek terkenal masih lemah, pemerintah perlu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada usaha perlindungan tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menerbitkan keppres tentang lisensi merek sebagai salah satu sarana perlindungan terhadap merek terkenal. Keppres tentang lisensi tersebut merupakan amanat yang terkandung di dalam UUM. Selain itu, peraturan pemerintah yang mengatur tentang merek terkenal perlu segera dibuat agar dapat membantu penegakan hukum terkait tindakan pelanggaran terhadap merek terkenal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Caenegem, William van, 2006, *Intellectual Property*, Lexis Nexis Butterworths, Australia.

D'Amato, Anthoni, 1996, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co, Cincinnati.

³⁶ Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 236.

³⁷ *ibid.*

³⁸ *ibid.*, hlm. 237.

- Fitzgerald, Anne and Brian, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Merges, Robert P, et. al., 2006, *Intellectual Property in the New Technological Age*, Aspen Publishers, New York.
- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Michael Pryles, 1996, Michael, Waincymer, Jeff, Davies, Martin, *International Trade Law*, LBC Information Services, Sydney.
- Purba, Ahmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Shijian Mo, John, 2003, *International Commercial Law*, LexisNexis Butterworths, Australia.
- Toffler Besty Ann dan Imber, Jane, 1994, *Dictionary of Marketing Terms*, New York : Barrons Educational Series, Inc.
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah/Artikel Internet**
- Frans H., “Perlindungan Atas Merek Terkenal”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Hukum Online, 11 Oktober 2009.
- Kesowo, Bambang, 1988, “Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia”, Makalah.
- Khairandi, Ridwan, “Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakannya”, *Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1, 1 September, 2000.
- Purba, Ahmad Zen Umar, 2005, “Hak atas Kekayaan Intelektual”, Makalah pada Seminar Kontrak-kontrak Komersil di Indonesia, diselenggarakan oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 November 200.
- Suryomurcito, Gunawan, “Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, Makalah pada Pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008.
- The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts. *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4.