

PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL*

Agung Sujatmiko**

Abstract

Licensing agreement is an approach to protect the exclusive right of trademark. This agreement contains the principles of freedom of contract, mutualism, the utmost good faith, consensualism, and equality. Any dispute regarding the licensing agreement of a well-known mark may be resolved in a court trial or in an arbitration.

Abstrak

Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: *perjanjian lisensi, penegakan hukum, arbitrase, merek terkenal.*

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemilikinya.¹ Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi itu 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.²

Mengingat hak merek bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika ada orang lain yang beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi. Dalam hal seperti inilah terletak urgensi perlindungan hukum hak atas merek. Pada umumnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada peniruan merek menimpa merek-merek terkenal yang selama ini sudah dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen. Meskipun merek telah

* Laporan Penelitian yang didanai SP3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2009.

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

¹ Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney, hlm. 363.

² Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (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*, *Yvest Saint Laurent*, *Valino*, *Guy*, *Piere Cardin*. Untuk jenis tas dijumpai merek terkenal seperti *Gucci*, *Guess*, *Eintene Aigner Calvin Klein* dan *Charles Jordan*. Semua barang tersebut dijual dengan harga 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. 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.

Lisensi menurut Pasal 1 huruf 13 UUM 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. Lisensi merek tersebut merupakan sarana bagi perlindungan hukum merek, disamping melalui undang-undang.³ Lisensi tersebut berfungsi untuk menerobos eksklusivitas hak merek, agar orang lain dapat memakai suatu merek secara aman dan legal. Sebaliknya lisensi merupakan wujud kebebasan kehendak pemilik merek dalam mengeksploitasi hak eksklusifnya.

Kontrak lisensi yang menjadi dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar, sehingga timbul sengketa diantara 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.⁴ Dalam sengketa ini, disebabkan karena para pihak tidak membuat perjanjian secara detail, sehingga menimbulkan sengketa diantara para pihak.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah, *Kesatu*, apakah prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal? *Kedua*, apakah prinsip dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian lisensi merek terkenal?

³ Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *op. cit.*, hlm. 6.

⁴ *Hukum Online*, Jumat 21 November 2008.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum⁵ ini bersifat normatif, mengingat pembahasannya difokuskan pada peraturan perundang-undangan di bidang merek dan peraturan perundangan lain yang terkait. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).⁶ Sementara pada pembahasan mengenai masalah kasus-kasus pelanggaran merek digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan-bahan hukum yang dipergunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Merek dan Lisensi Merek. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks/literatur yang membahas tentang prinsip dasar perlindungan merek terkenal, perjanjian lisensi merek, hasil penelitian, tulisan-tulisan hukum yang membahas tentang merek terkenal dalam bentuk artikel dan jurnal. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang merek dan peraturan pelaksanaannya dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum lainnya dikumpulkan dengan sistem kartu catatan. Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi tersebut, kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk memperoleh pengetahuan yang mendasar dari bahan hukum tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Merek Terkenal

Sebagai salah satu kontrak bisnis, perjanjian lisensi merek mengandung beberapa prinsip hukum kontrak yang menjadi pijakan bagi para pihak untuk membuat dan melaksanakannya. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut merupakan dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak, agar perjanjian lisensi yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil. Prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek yakni:

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi kebebasan untuk merumuskan isi perjanjian lisensi sesuai dengan kehendaknya masing-masing yang menyangkut berapa royalti yang harus dibayar, waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian lisensi.

Dari prinsip ini para pihak diharapkan memperoleh keuntungan yang diharapkan.

⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan, dalam Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Jurnal Yuridika*, Vol. 16, Nomor 1 2000, dikutip dalam Endang Purwaningsih, 2005, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten di Indonesia*, Disertasi, Pascasarjana Unair, hlm. 16.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Bagi pemilik merek selaku *licensor* akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar, demikian pula bagi penerima lisensi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Sogar Simamora bahwa kebebasan berkontrak menjadi amat penting dalam mendukung kepentingan para pelaku ekonomi.⁷ Pendapat Yohanes Sogar Simamora tersebut diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan bahwa isi kontrak itu pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*).⁸ Oleh karena itu, lebih lanjut Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa hukum kontrak merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.⁹

b. Prinsip Konsensualisme

Prinsip ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yang menghendaki adanya:

1) Adanya kesepakatan dari para pihak

Perjanjian lisensi merek tidak akan lahir tanpa adanya kesepakatan antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). Kesepakatan itu tentunya diawali dengan keinginan dari pihak *licensee* untuk menggunakan hak merek milik *licensor* dengan beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan itu pada dasarnya juga berupa keinginan *licensor* dalam memberikan persetujuan. Karena ada dua keinginan itu, maka para pihak harus sepakat mengenai

beberapa hal antara lain: berapa lama perjanjian lisensi itu akan dilaksanakan, bagaimana cara pembayaran royaltinya, berapa besar royalti yang harus dibayar oleh *licensee* pada *licensor* dan sebagainya. Jika para pihak telah sepakat mengenai beberapa hal itu, maka sejak saat itulah perjanjian itu dibentuk, yang oleh undang-undang kesepakatan tadi harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis.

2) Adanya kecakapan untuk membuat perikatan

Syarat itu pada implementasi perjanjian lisensi biasanya telah dipenuhi pada saat pembuatannya yang dilakukan di hadapan notaris. Dalam pembuatan akta notaris, tentunya notaris selaku pejabat umum akan mensyaratkan bahwa para pihak harus memenuhi persyaratan Pasal 1330 BW tentang keabsahan bagi orang yang akan membuat perjanjian.

3) Suatu hal tertentu/objek perjanjian

Objek perjanjian lisensi merek juga harus memenuhi beberapa persyaratan objek perjanjian yakni harus tertentu, diperkenankan dan prestasinya dimungkinkan.¹⁰ Syarat tertentu di sini merujuk pada merek tertentu yang dilisensikan untuk barang dan atau jasa tertentu pula. Penggunaan merek tersebut harus diperkenankan artinya merek yang dipergunakan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang. Syarat ini merupakan syarat yang juga harus

⁷ Yohanes Sogar Simamora, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.33.

⁸ *ibid.*, hlm. 27.

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*, hlm. 4.

dipenuhi pada saat pendaftaran hak merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 huruf a UUM. Sementara menyangkut prestasinya dimungkinkan, penggunaan merek yang bersangkutan bisa dilaksanakan oleh penerima lisensi. Dalam hal ini penerima lisensi telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memproduksi barang dan atau jasa.

4) Kausa yang diperbolehkan

Dalam Pasal 1337 BW dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian lisensi merek, persyaratan ini mutlak harus ada, karena merek yang akan dipergunakan sebagai objek dan tujuan pembuatan lisensi merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 5 huruf a UUM).

c. Prinsip Kesamaan Derajat

Jika dilihat dari beberapa hak dan kewajiban seperti yang diuraikan terdahulu, antara pemberi lisensi dan penerima lisensi memiliki kedudukan yang sama (sederajat). Kedudukan yang sederajat itu antara lain terbukti bahwa untuk memutuskan kontrak secara sepihak, tidak hanya dimiliki oleh pemberi lisensi, tetapi juga dimiliki oleh penerima lisensi. Jadi, dalam kontrak lisensi, manakala pemberi lisensi tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, penerima lisensi dapat meminta pembatalan

perjanjian, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan refleksi dari persamaan derajat diantara keduanya. Selain itu, hak untuk mengajukan gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek tidak hanya dimiliki oleh pemberi selaku pemilik merek, melainkan juga oleh penerima lisensi. Dalam hal ini kedudukan penerima lisensi untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak merek yang sedang dilisensikannya juga diberikan oleh UUM, bahkan Pasal 46 UUM menyatakan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa jika pemilik merek karena suatu hal tidak menghasilkan barang atau jasa, maka produksi yang dilakukan oleh penerima lisensi, dianggap sebagai produksi pemilik merek. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 46 UUM tersebut dapat membantu pemilik merek dari penghapusan merek karena tidak berproduksi sendiri selama tiga tahun berturut-turut, karena mereknya masih digunakan oleh penerima lisensi. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUM tersebut menunjukkan adanya kesamaan derajat antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Mengingat perjanjian lisensi sifatnya internasional, maka prinsip persamaan derajat ini sangat penting, karena prinsip ini menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama, tanpa membedakan perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menghendaki bahwa para pihak harus memperoleh nilai ekonomis (keuntungan/*profit*) atas perjanjian yang

dibuatnya. Pemberi lisensi (*licensor*) memperoleh pembayaran royalti yang diterima dari penerima lisensi (*licensee*). Pembayaran royalti tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi pemberi lisensi, karena nilai ekonomis yang terkandung dalam merek bisa memberikan kontribusi bagi pemiliknya.

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak merek terkandung dua hak, selain hak ekonomis yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti tersebut, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahtangankan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis yang didapat oleh seorang penerima lisensi adalah tanpa mengeluarkan biaya yang besar, mereka dapat menggunakan merek-merek yang telah dikenal baik oleh konsumen, sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Karena kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima saling mendapatkan keuntungan secara ekonomis, maka prinsip saling menguntungkan sangat kental mewarnai perjanjian lisensi merek. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Theofransus Litaay, *Licensing is a system for the holder of right may benefit economically from the right without have to lose their property*.¹¹

Pendapat tersebut menekankan bahwa masing-masing pihak memperoleh manfaat ekonomis yang besar dari perjanjian lisensi yang dibuat, tanpa yang bersangkutan, dalam hal ini, pemilik merek selaku pemberi lisensi kehilangan hak atas kepemilikan mereknya. Manfaat ekonomis tersebut wujudnya adalah keuntungan yang dapat dinilai dengan uang. Hal itu juga sebagaimana dikatakan oleh Agus Yudha Hernoko bahwa arti penting kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* bagi para pihak, sehingga terwujud hubungan kontraktual yang aman, adil dan saling menguntungkan, bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan merugikan para pihak yang berkontrak.¹²

e. Prinsip Itikad Baik

Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak.¹³ Lebih jauh Yohanes Sogar Simamora berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan

¹¹ Theofransus Litaay, "Intellectual Property Rights Protection in the European Community/Union", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No. 1, 2007.

¹² Agus Yudha Hernoko, 2007, *Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 1.

¹³ Yohanes Sogar Simamora, *op. cit.*, hlm. 36.

adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.¹⁴

Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam kontrak disebabkan karena perselisihan akibat pelanggaran kontrak perjanjian lisensi HKI.¹⁵ Oleh karena itu perjanjian lisensi HKI, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari. Asas itikad baik dalam perjanjian lisensi merek juga tersirat dalam Pasal 48 UUM, yang menyatakan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi adanya itikad baik penerima lisensi bahwa mereka tetap berhak menggunakan suatu merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad baik penerima lisensi dalam hal ini berupa ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang digunakannya bermasalah di kemudian hari, namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 48

ayat (2) dan (3) UUM menyatakan bahwa sebagai seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Apa yang terkandung dalam ketentuan di atas, merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

2. Prinsip Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Terkenal

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek tidak dapat dilepaskan dari sengketa yang diakibatkan karena para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jika salah pihak melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian, maka akan timbul sengketa di antara mereka. Jika ada sengketa, maka para pihak akan membawa sengketa tersebut ke pengadilan, atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di antara mereka.

¹⁴ *ibid.*

¹⁵ *Newsletter*, No. 57 Edisi Juni 2004.

Tidak tertutup kemungkinan, sengketa yang timbul bukan disebabkan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, melainkan karena disebabkan oleh pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek yang menjadi objek perjanjian. Sengketa itu akibat adanya pelanggaran hak merek yang dapat berupa penggunaan hak merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika terjadi demikian, maka baik pemberi lisensi selaku pemilik merek yang dilanggar maupun penerima lisensi sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan pada pihak pelanggar. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan pelanggaran merek atau gugatan pembatalan pendaftaran merek. Gugatan pelanggaran merek tersebut merupakan upaya hukum perdata yang bisa ditempuh oleh para pihak karena haknya dirugikan dan dilakukan dengan kesengajaan oleh pelanggar. Di samping upaya gugatan perdata dalam bentuk gugatan pelanggaran merek tersebut, para pihak juga bisa menempuh upaya pidana ke pengadilan, dengan membuat pengaduan pada polisi selaku penyidik. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek merupakan tindak pidana aduan, yang hanya akan diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Namun sebelum upaya perdata dan pidana yang dilakukan oleh para pihak yang dirugikan dilakukan, para pihak bisa meminta penetapan sementara pengadilan dengan tujuan supaya kerugiannya tidak bertambah besar.

a. Penyelesaian Perdata Sengketa Perjanjian Lisensi Merek Terkenal

Di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal yang menjadi masalah dalam hal ini adalah mengenai kualitas barang dan atau jasa, jangka waktu perjanjian dan royalti. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi sengketa, para pihak hendaknya membuat perjanjian secara detail. Peluang timbulnya sengketa di antara para pihak yang paling sering terjadi adalah jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian lisensi sebelum batas waktunya berakhir.

Sengketa lisensi merek *Cap Kaki Tiga*¹⁶ antara PT Tiga Sinar Mestika, selaku substitusi dari perusahaan asal Singapura Wen Ken Drug Pte Ltd, yang menggugat PT Sinde Budi Santoso di Pengadilan Niaga saat ini, merupakan suatu contoh bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi harus dibuat secara lengkap dan terperinci. Dalam gugatannya, PT Tiga Sinar Mestika meminta pengadilan agar memerintahkan PT. Sinde Budi Santoso menghentikan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk dengan merek *Cap Kaki Tiga* berupa produk larutan penyegar, balsam, puyer sakit kepala, obat kurap, dan salep kulit. Penggugat menuntut dua macam gugatan ganti rugi yakni, pertama kerugian materiil yang

¹⁶ "Lisensi Merek Cap Kaki Tiga Digugat", *Bisnis Indonesia*, 3 November 2008.

terkait dengan pembayaran royalti oleh tergugat kepada penggugat sejumlah 1% dari penjualan tergugat per tahun terhitung sejak tahun 1978. Kedua, kerugian materiil terkait dengan upaya penghilangan logo *Cap Kaki Tiga* sejumlah S\$ 1 juta per tahun. Nilai itu diklaim setara dengan biaya promosi *Cap Kaki Tiga*. Selain ganti rugi materiil, penggugat juga menuntut dua macam ganti rugi immaterial, pertama sebesar S\$ 100 juta terkait dengan upaya penghilangan *Cap Kaki Tiga* yang diklaim dapat membawa akibat buruk bagi nama baik penggugat. Kedua, kerugian immaterial senilai S\$100 juta terkait dengan kegiatan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk-produk dengan menggunakan merek *Cap Kaki Tiga* secara tidak sah dan tanpa hak, yang diklaim dapat membawa akibat buruk bagi nama baik penggugat.

Dalam gugatannya, penggugat menyebutkan pihaknya telah menggunakan merek *Cap Kaki Tiga* di Singapura sejak Tahun 1937, dan merek tersebut diklaim telah terkenal di dunia internasional hingga saat ini. Antara penggugat dan tergugat telah terjalin kerjasama untuk memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk dengan menggunakan merek *Cap Kaki Tiga*. Namun, hubungan tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan, sehingga tidak pernah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Lisensi secara tertulis. Penggugat juga mengklaim, Tergugat tidak membayar royalti secara kontinu, tidak menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan produk yang menggunakan merek *Cap Kaki Tiga*, serta menghilangkan gambar atau logo Kaki Tiga dari kemasan produk *Cap Kaki Tiga*.

Sengketa lisensi merek *Cap Kaki Tiga* tersebut, pada dasarnya berawal dari salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, yakni tergugat tidak membayar royalti sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Karena tergugat wanprestasi, maka penggugat mengajukan gugatan. Anehnya, hubungan bisnis yang terjadi berupa perjanjian lisensi tersebut tidak dibuat secara tertulis, hanya lisan saja berdasarkan kesepakatan dan hubungan kekeluargaan. Faktor itulah yang memicu sengketa di antara mereka, karena berdasarkan itikad buruk, bisa saja salah satu pihak ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuatnya, akibatnya timbul sengketa. Ketidadaan perjanjian lisensi secara tertulis, menjadi amat rentan untuk timbulnya sengketa. Oleh karena itu, UUM mewajibkan perjanjian lisensi merek harus dibuat secara tertulis dan harus dibuat secara detil, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, royalti dan pengakhiran perjanjian. Khususnya jika menyangkut lisensi eksklusif, harus diperjanjikan secara tegas, karena di dalam perjanjian lisensi eksklusif, ada pembatasan untuk melisensikan hak merek pada pihak ketiga lainnya. Dalam lisensi eksklusif, pemilik merek pada dasarnya dilarang untuk memberikan lisensi pada pihak ketiga. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 44 UUM yang menyatakan, “Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”. Maksud ketentuan di atas adalah bahwa perjanjian lisensi

merek yang diamanatkan oleh UUM pada dasarnya bersifat non eksklusif, yang masih memberikan hak pada pemilik merek untuk menggunakan hak mereknya atau melisensikan lagi pada pihak ketiga lainnya. Namun jika para pihak ingin membuat perjanjian lisensi eksklusif, hal itu harus diperjanjikan secara tegas dan detil. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Suharnoko yang menyatakan kalau sejak awal ada perjanjian lisensi eksklusif, pihak ketiga yang ditawarkan akan berpikir dua kali menggunakan merek yang bersangkutan, karena hal itu tidak dimungkinkan dalam lisensi eksklusif. Jika pihak ketiga tersebut menerima lisensi dan pihak penerima lisensi mengetahuinya, maka akan timbul sengketa di antara mereka bertiga.¹⁷

Hal lain yang juga menjadi pemicu lahirnya konflik adalah masalah pengakhiran lisensi. Menurut Suharnoko pengakhiran perjanjian lisensi sangat tergantung kesepakatan kedua belah pihak, bisa pula berakhir dengan sendirinya kalau jangka waktu perjanjiannya telah habis, atau karena jangka waktu validitas merek yang menjadi basis lisensi itu sudah berakhir.¹⁸ Hal-hal itu menurut Suharnoko harus ditentukan secara tegas, termasuk kalau timbul sengketa, dengan cara bagaimana sengketa yang timbul diselesaikan. Apakah diselesaikan di pengadilan atukah di luar pengadilan. Jika sejak awal sudah diatur secara jelas, baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat menerima pengakhiran perjanjian

lisensi dengan baik.¹⁹

Dalam kontrak lisensi yang dibuat antara *licensor* dan *licensee*, biasanya selalu dimuat klausula yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di depan pengadilan atau para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Jika diselesaikan di pengadilan, maka pihak yang dirugikan akan menggugat berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) atau ingkar janji (*wanprestatie*). Pengadilan yang berwenang memutus sengketa ini adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga, karena menyangkut perjanjian lisensi merek yang pada dasarnya merupakan masalah perdata biasa. Hal ini juga terjadi pada sengketa perkara lisensi merek *Cap Kaki Tiga*. Dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi berdasarkan putusan selanya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa lisensi tersebut, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut atas perkara tersebut.²⁰

Jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan berdasar alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, maka pihak yang dirugikan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan dari pihak lawan tersebut mengandung unsur-

¹⁷ Suharnoko, "Lisensi Eksklusif Sebaiknya Diperjanjikan Secara Detil", *Hukumonline.com*, diakses 21 November 2008.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *Bisnis Indonesia Online*, diakses 1 Desember 2008.

unsur; *Pertama*, perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum (*onrechtmatige daad*); *kedua*, harus ada kesalahan; *ketiga*, harus ada kerugian yang timbul; dan *keempat*, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebaliknya jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan berdasar alasan wan prestasi, maka pihak yang dirugikan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan dari pihak lawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, tidak memenuhi prestasi sama sekali; *kedua*, terlambat memenuhi prestasi; atau *ketiga*, memenuhi prestasi secara tidak baik.

Apa yang terurai di atas merupakan alasan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam BW. Dalam perjanjian lisensi biasanya para pihak telah mengaturnya secara khusus, apabila terjadi sengketa di antara mereka. Ada para pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya perselisihan yang ada melalui badan arbitrase. Dalam UUM, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 84 UUM. Ketentuan tentang arbitrase tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Gunawan Widjaya, perjanjian arbitrase, dapat dibuat dalam bentuk kesepakatan yang berupa:²¹

“Klausula arbitrase (dan penyelesaian melalui paranata alternatif penyelesaian sengketa) yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat

oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase (dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa) tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Lebih lanjut menurut Gunawan Widjaya, kedua jenis klausula atau perjanjian arbitrase tersebut memiliki daya ikat yang sama, namun dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya setelah sengketa timbul sulit untuk mempertemukan para pihak secara langsung untuk melakukan negoisasi ulang, maka sebaiknya jika kesepakatan mengenai arbitrase dituangkan dalam bentuk klausula aribtrase yang tercantum dalam suatu perjanjian pemberian lisensi yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, guna menghindari perselisihan mengenai pilihan forum di kemudian hari.²²

Pendapat Gunawan Widjaya tersebut memang tepat, karena dengan dibuatnya klausula arbitrase dalam perjanjian lisensi akan lebih efisien dan lebih efektif. Pada umumnya klausula tentang arbitrase itu dibuat dalam satu perjanjian lisensi, dan tidak terpisah. Klausula arbitrase itu biasanya dirumuskan dalam kontrak lisensi sebagai berikut: *“all disputes between the parties based on or in connection with this agreement shall be settled by arbitration in...”*.

E. Kesimpulan

Prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal

²¹ Gunawan Widjaya, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

²² *ibid.*

adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kesamaan derajat, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip itikad baik. Jika terjadi sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi, maka para pihak bisa menyelesaikannya menurut hukum kontrak yang ada dengan

mengajukan gugatan pada pengadilan dengan alasan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Di samping itu para pihak bisa mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* (ADR) dalam klausul khusus tentang itu, misalnya melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis Indonesia*, 3 Nopember 2008.
- Bisnis Indonesia online*, 1 Desember 2008.
- Davis, Jennifer, 1999, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, London.
- Davison, Mark.J., et. al., 2008, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Melbourne.
- Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney.
- Gautama, Sudargo, 1992, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2007, *Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Halstead, Richard R., 1996, *Protecting Intellectual Property*, ICSA Publishing, Leister.
- Harahap, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hukum Online*, Jumat 21 November 2008.
- J.H., Nieuwenhuis, 2005, *Hoofdstaken Verbinrecht*, Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Unair.
- Jened, Rahmi, 2000, *Impilikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- _____, 2006, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Litaay, Theofransus, "Intellectual Property Rights Protection in the European Community/Union", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1, 2007.
- Merges, et. al., 2006, *Intellectual Property in the New Tecnological Age*, Aspen Publishers, New York.
- _____, 2006, *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case and Statutory Supplement*, Aspen Publishers, New York.
- McKeough and Stewart, 2000, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworths.
- Miller, Arthur R., dan Davis, Michael H, *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in a Nutshell*, West Publishing Co.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Newsletter*; No. 57 Edisi Juni 2004.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Pryles, Micahael, Waincymer, Jeff, Davies, dan Martin, 1996, *International Trade Law*, LBC Information Services.
- Prakoso, Djoko, 1989, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2005, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Uniar, Surabaya.
- Simamora, Y. Sogar, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suharnoko, "Lisensi Eksklusif Sebaiknya Diperjanjikan Secara Detil", *Hukumonline.com*, 21 November 2008.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta.
- Sjahputra, Imam, et. al., 1997, *Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta.
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Press, Jakarta.