

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan perdagangan global dengan iklim persaingan bebas pada dua dekade terakhir ini menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Salah satu dampak dari sistem ekonomi liberal adalah semakin ketatnya persaingan antar para pelaku usaha dalam memperebutkan pangsa pasar. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana cara memenangkan persaingan yang menuntut kekuatan daya saing tersebut. Salah satu yang paling penting adalah pengaruh merek produk itu sendiri. Suatu merek yang terkenal dan sudah terjamin kualitasnya tentu akan lebih menguasai pangsa pasar. Omzet penjualan yang tinggi akan memberikan keuntungan yang besar pada pula.

Oleh karena itu sangatlah penting bagi pemerintah untuk menciptakan Undang HAKI, termasuk UU yang khusus melindungi hak-hak pemilik merek terutama dalam perizinan lisensi guna menciptakan pasar dengan persaingan bisnis yang sehat dan menghindari kecurangan-kecurangan yang mengganggu kepentingan konsumen dan produsen.

Teori dan praktek perizinan lisensi merek sering kali bertolak belakang. Hal ini karena dalam tataran teori selalu memuat tahapan-tahapan prosedur yang tertata rapi, namun dalam kenyataannya seringkali terjadi penyalahgunaan.

Perlindungan lisensi merek dagang merupakan hal yang sangat penting, bersifat *exclusive*, monopoli oleh pemilik hak dan bersifat internasional sehingga mendapatkan perhatian setiap bangsa yang ada di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan lisensi merek dagang.

Mengingat hak merek bersifat khusus atau monopolistik, 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 hal itu merupakan bentuk pelanggaran hak yang bersifat khusus tadi. Harus diakui, intensitas perdagangan yang semakin maju di era global ini telah membuat merek dagang menempati posisi yang amat penting dalam tatanan perdagangan dan perekonomian. Sebab sebuah merek dagang telah berperan sebagai tanda yang berfungsi sebagai pembeda dari produk orang lain, termasuk jaminan kualitas dan sumber asal. Faktor-faktor itu yang menjadi kendali dalam tatanan pasar.

Per 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 jasa¹. Dalam prosesnya, merek mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga menjadi tanda-tanda tiga dimensi seperti bentuk sebuah produk atau kemasan produk itu sendiri yang dapat dianggap sebagai merek. Akan tetapi, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek.

¹.Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 angka 1

Hanya tanda-tanda yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat didaftar sebagai merek. Intinya, merek yang mempunyai daya pembeda, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak bersifat umum dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang pasti, tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar terlebih dahulu.²

Dari segi fungsi, merek adalah tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*), sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*), dan penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*).³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) menyebutkan bahwa Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk selama jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak Merek diberikan oleh Negara karena Hak Merek tidak lahir secara otomatis seperti halnya Hak Cipta. Hak Merek lahir karena pendaftaran.⁴ Perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila merek tersebut dimintakan pendaftaran dan disetujui Pemerintah untuk didaftar. Yang pasti,

² Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005), hal.15.

³.Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Citra Aditya, Bandung, 2001), hal.120-121

⁴Noegroho Amin Stiarto. " *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual Tradisional Dalam Konteks Otonomi Daerah*". Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, 2000, hal. 68

pendaftaran adalah mutlak bagi dasar lahirnya hak merek. Tanpa pendaftaran, secara hukum tidak ada hak merek dan dengan demikian juga tidak ada perlindungan hukum.

Pemilik merek terdaftar dapat menggunakan sendiri mereknya untuk jangka waktu 10 tahun dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang kembali, berturut-turut diperpanjang segera setiap waktu akan berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Pemilik merek terdaftar dapat melakukan pengalihan hak atas mereknya dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵ Selain dapat menggunakan sendiri mereknya atau mengalihkan hak mereknya, pemilik merek terdaftar dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak mereknya. Tanpa itu, atau jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut, maka merek tersebut dinyatakan batal pendaftarannya.

Pemberian izin inilah yang disebut lisensi. Bentuk lisensi adalah perjanjian antara pemilik merek (pemberi lisensi) dengan pihak yang akan menggunakan hak merek (penerima lisensi). Jadi lisensi merek bukan peralihan hak merek tetapi hanya pemberian izin untuk memanfaatkan secara ekonomis hak atas merek.⁶ Perjanjian lisensi merek merupakan salah satu sarana untuk melindungi merek dari tindakan pelanggaran dan kejahatan merek yang berupa pemakaian merek

⁵Pasal 28 Undang undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek .

⁶Agus Mardianto. "Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU no. 15 tahun 2001". Jurnal Dinamika Hukum Vol.11, No.3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2011, hal.446

tanpa izin dan pemalsuan merek (*counterfeiting*). Perjanjian lisensi merek tidak hanya memberi manfaat bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi (*licensor*), melainkan juga penerima lisensi (*licensee*). Bagi pemilik merek, dengan adanya perjanjian lisensi, mereknya akan semakin dikenal oleh konsumen dan memberikan keuntungan ekonomi yang terus meningkat. Sedangkan bagi penerima lisensi, dapat menggunakan merek orang lain secara aman dan legal.

Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut oleh pemilik merek. Terhadap merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, masih dapat dilakukan pembatalan pendaftaran mereknya. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Pembatalan pendaftaran merek mempunyai dampak langsung terhadap perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh pemilik merek (yang dibatalkan) dengan penerima lisensi, karena pembatalan pendaftaran merek akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian lisensi merek. Dengan berakhirnya perjanjian lisensi tentu berakibat pada kepentingan penerima lisensi merek, terutama yang berkaitan dengan hak penerima lisensi merek. Jika ada orang lain yang beritikad tidak baik

melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.

Dalam hal seperti ini terletak urgensi perlindungan hukum bagi hak atas merek. Meskipun merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung dan bahkan semakin meluas.

Lisensi menurut Pasal 1 angka 13 UU 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 atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Secara hukum, lisensi merek merupakan sarana bagi perlindungan hukum merek. Menurut Black's Law Dictionary : *A license allowing a licensee to use a trademark on any goods and service the licensee choose.*⁷ 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 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

⁷ Garner, *Black's law dictionary ed8*, (Thomson West, United States of America, 2007), hal.939

baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak telah terabaikan. Itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud yang baik, kemauan yang baik.⁸

Di dalam perjanjian lisensi merek, masalah yang tidak dapat 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 dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal yang menjadi masalah dalam hal ini adalah mengenai kualitas barang dan atau jasa, jangka waktu perjanjian dan perjanjian pembayaran royalti. Oleh karena itu, untuk meminimalisir 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*⁹ 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, merupakan suatu contoh pembelajaran bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi harus dibuat secara lengkap dan terperinci.

Secara ringkas, gugatan PT Tiga Sinar Mestika diajukan untuk 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 ganti rugi yakni, pertama kerugian materiil yang terkait dengan pembayaran royalti oleh Tergugat kepada Penggugat

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed2 cet 10*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999), hal.369

⁹ Lisensi Merek Cap Kaki Tiga Digugat, *Bisnis Indonesia*, 3 November 2008.

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.

Perlu ditegaskan bahwa nilai sebesar 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 \$100 juta terkait dengan kegiatan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk-produk dengan menggunakan merek *Cap Kaki Tiga* secara tidak sah dan tanpa hak. Tindakan ini diklaim dapat membawa akibat buruk bagi nama baik Penggugat.

Patut dicatat bahwa Penggugat dalam kasus ini menyatakan 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 berkelanjutan, dan 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, berawal dari tindakan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni Tergugat tidak membayar royalti sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Karena Tergugat melakukan wanprestasi, maka Penggugat mengajukan gugatan. Pengertian wanprestasi menurut Prof Kansil dalam bukunya Kamus Istilah Aneka Hukum adalah kelalaian, kealpaan, cidra janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.

Perlu dicatat bahwa hubungan bisnis yang didasarkan pada perjanjian lisensi tersebut tidak dibuat secara tertulis. Artinya hanya disepakati secara lisan saja berdasarkan hubungan kekeluargaan. Faktor itulah yang memicu pengingkaran dan sengketa di antara mereka, terutama karena adanya itikad buruk. Intinya, karena salah satu pihak ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuatnya, sehingga menimbulkan sengketa. Ketiadaan perjanjian lisensi secara tertulis, menjadi amat rentan untuk memicu timbulnya sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana akibat hukum pembatalan pendaftaran merek terhadap hak penerima lisensi merek menurut UU Merek. Tulisan ini akan membahas tentang lisensi merek, pembatalan pendaftaran merek dan akibat pembatalan pendaftaran merek terhadap hak penerima lisensi merek. Mencermati berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam praktik lisensi di bidang merek tersebut maka penulis ingin mengkajinya dalam skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM LISENSI DI BIDANG MEREK (Studi Kasus Putusan Nomor 595 K/Pdt.Sus/2011)**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dijawab, sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan Lisensi dalam UU Merek yang bertujuan melindungi hak pemilik merek dan penerima lisensi merek dalam hal merek itu dibatalkan ?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi perlindungan hukum di bidang lisensi dalam hal merek yang dilisensikan itu dibatalkan oleh pengadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menelusuri dan menemukan serta menganalisis UU Merek yang bertujuan melindungi hak pemilik merek dan penerima lisensi merek dalam hal merek itu dibatalkan.
- 1.3.2 Menelusuri dan menemukan serta menganalisis implementasi pelaksanaan peraturan perlindungan hukum dalam hal merek yang dilisensikan dibatalkan oleh pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai lisensi merek.

1.4.1.2 Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak atas lisensi merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Sebagai informasi bagi lembaga yang berwenang serta para pihak yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan usaha.

1.4.2.2 Sebagai informasi bagi praktisi hukum dan masyarakat luas mengenai gambaran atas lisensi merek menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas landasan teori mengenai peraturan-peraturan dalam melakukan perjanjian lisensi merek, kewajiban dan hak para pemberi dan penerima lisensi merek, syarat-syarat melakukan lisensi, asas-asas penting dalam kontrak yang diperlukan bagi perjanjian lisensi, jangka waktu dalam melakukan lisensi, dan manfaat pendaftaran Lisensi di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian, yang memuat jenis penelitian yang digunakan, objek atau prosedur pengumpulan bahan penelitian, sifat analisis dan hambatan dalam penelitian yang dialami penulis dan bentuk penanggulangan atas hambatan yang dihadapi.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikaitkan dengan pengaturan merek di bidang lisensi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di bidang merek serta implementasi dari peraturan lisensi dalam praktik hukum merek di Indonesia.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dengan disertai saran dari penulis.

