

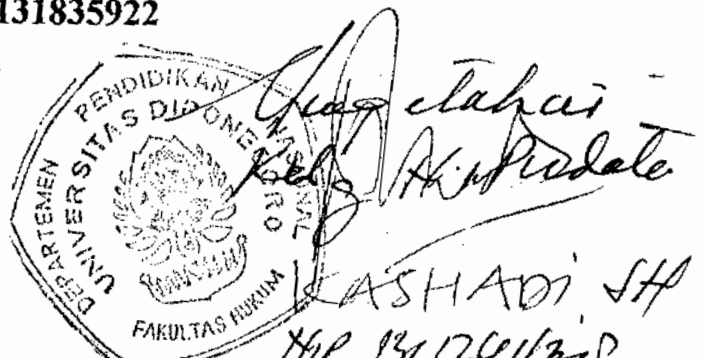
346.0408  
WID  
Pe,

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMEGANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MELALUI UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 1992  
TENTANG MEREK**



**MAKALAH**

**OLEH :  
HERNI WIDANARTI, SH  
NIP : 131835922**



PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MELALUI UNDANG-UNDANG NÖMER 19 TAHUN 1992  
TENTANG MEREK

**PENDAHULUAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang adalah menciptakan negara yang tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Titik beratnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama terwujudnya suatu struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tinggi.

Pada saat ini pembangunan telah sampai pada tahap untuk mewujudkan struktur ekonomi yang menitikberatkan pada kekuatan industri yang didukung bidang pertanian. Kekuatan ekonomi dan industri yang tumbuh pada tiap-tiap negara akan meningkatkan intensitas iklim kompetitif dalam upaya untuk memperlebar pasar bagi komoditi yang dihasilkan oleh tiap-tiap negara.

Pemasaran komoditi dihasilkan oleh suatu negara akan senantiasa berorientasi pada ekspor, guna meraih devisa semaksimal mungkin. Masing-masing akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor yang menghasilkan devisa dan sebaliknya akan melakukan pembatasan impor terhadap komoditi-komoditi tertentu, yang bahkan menjadi kebutuhan kebutuhan utama. Berbagai upaya digunakan oleh berbagai negara untuk melakukan proteksi agar mempunyai bargaining power yang kuat bagi komoditi yang dihasilkan oleh negara.

Selubungan dengan proteksionisme, negara-negara mempunyai posisi yang lebih kuat untuk melakukan penekanan pada negara berkembang. Aksi yang sering dilakukan antara lain adalah menolak masuknya komoditi-komoditi dari negara berkembang yang dinilai diproduksi tanpa memperhatikan Hak Atas kekayaan intelektual (Intellectual Property Right) Lebih jauh penolakan impor barang sering pula dilakukan dengan alasan

bahwa negara berkembang yang berkembang banyak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dapat dilihat bahwa banyak komoditi-komoditi yang berkualitas tinggi berasal dari negara maju. Pada umumnya komoditi-komoditi tersebut dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri atau kombinasi dari keempatnya. Bagi komoditi-komoditi yang merelaya telah terdapat dan telah terkena banyak dijadikan sasaran pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti pemalsuan merek. Pemalsuan merek di negara berkembang termasuk Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat merugikan bagi pemilik merek asing, termasuk pemilik merek terkenal di dalam negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlihatkan adanya langkah pengaturan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang didalamnya termasuk masalah merek. Hal ini penting bukan saja dipandang dari segi perlindungan hukum, melainkan juga karena peranannya yang vital dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa, dimana merek merupakan suatu unsur pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Pengaturan merek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 bukanlah produk hukum yang pertama mengatur tentang merek, sebab sebelumnya merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Penyusunan tersebut diperhukan mengingat banyaknya sengketa merek yang terjadi berawal dari kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya sengketa merek adalah:

1. Sistem pendaftaran yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Tidak diaturnya ketentuan pemanfaatan merek terdapat oleh pihak ketiga melalui lisensi.
3. Tidak adanya hak prioritas.
4. Lemahnya sanksi pidana terhadap pelanggaran merek.

Pada dasarnya unsur-unsur tersebut akan menyebabkan berkurangnya perlindungan terhadap hukum produsen dan konsumen merek.

## PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah mekanisme pendaftaran merek oleh pihak ketiga?
2. Apabila terjadi pelanggaran merek, upaya apakah yang dapat ditempuh oleh pemilik hak atas merek?
3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan pihak ketiga sebagai pemakai merek?

## PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Dalam era globalisasi yang ditandai lahirnya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang ditindak lanjuti dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO) mengandung suatu *issue* penting yaitu dengan dimasukkannya satu dewan khusus yang berada di bawah Dewan Umum (General Council) yakni Dewan Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights (TRIPS) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual. Dengan melihat betapa TRIPS menjadi *issue* penting dalam WTO, maka dapat diprediksikan bahwa pada saatnya nanti sesuai dengan tingkat kemajuan dalam penerapan teknologi, maka negara-negara maju akan berminat menegakkan masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang banyak dikuasai oleh negara maju.

Dalam perkembangannya, tampak bahwa sampai saat ini khususnya mengenai paten dan merek dengan peredaran pada taraf internasional sebagian besar penguasaannya berada di negara-negara maju. Melihat kenyataan tersebut dapat diperkirakan bahwa pada masa mendatang Hak Atas Kekayaan Intelektual akan dijadikan komoditi andalan bagi negara maju, dengan demikian negara maju akan semakin berkepentingan terhadap penerapan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual miliknya yang beredar di pasaran.

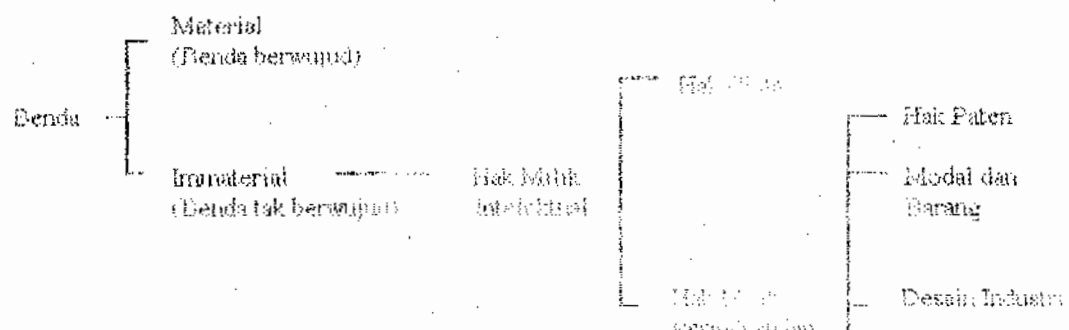
Menyadari bahwa Hak Atas kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari bisnis internasional, maka kaum hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat perlu untuk lebih dikembangkan. Dengan adanya hal tersebut maka bentuk-bentuk dagang secara internasional semakin meningkat dan dengan demikian peluang untuk terjadinya hubungan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual juga akan semakin terbuka. Melihat pada perkembangan peraturan Hak Atas kekayaan Intelektual yang pernah berlaku di Indonesia, sebenarnya Indonesia telah mengundat sejak lama. Dapat kita lihat Undang-undang No 600 Tahun 1912, *Handelsmarawet*, Oktober 1912, masing-masing mengatur mengenai hak cipta, merek dan paten. Pada awalnya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum dapat tersusun hukum nasional maka

Namun kemudian semakin banyak produk hukum Patentasi tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga pemerintah secara bertahap melakukan pembaharuan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang disarankan oleh GIBHN TAP No. II/MPR/1983, TAP MPR II/MPR/1998 dan TAP MPR II/MPR/1993 yang di unyakan untuk menjadi rumusan kodifikasi hukum nasional yang didasarkan kepada landasan azas-asas hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan konstruksi hukum positif Indonesia Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai ciri-ciri hak keberadaan yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud. Dengan ciri dan sifat sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Batas-batas kenegaraan bukanlah penghalang untuk masuknya Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk berpindah dengan mudah dari suatu negara ke negara yang lain. Kenyataan tersebut dapat terjadi mengingat sifat HAKI itu sendiri sebagai Intellectual Property memang berbeda dengan Real Property. Pada Real Property maka peralihan bendanya harus terjadi melalui penyerahan fisik, sehingga peralihan (Levering) nya akan banyak dibatasi oleh batas-batas kenegaraan.

Menurut Konstruksi Hukum Indonesia, HAKI tergolong sebagai bagian dari benda yaitu benda bergerak dan lebih khusus lagi adalah benda bergerak tidak berwujud (benda immateriil). Penggolongan HAKI sebagai benda dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 499 yang berbunyi sebagai berikut :

“ menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai oleh hak milik”



Secara substansif pengertian HAKI dapat dijabarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang dapat berupa Hak Cipta, Paten dan Merek. Manifestasinya adalah berupa karya manusia di bidang Ilmu Pengetahuan, seni, sastra, teknologi. Karya-karya intelektual tersebut yang berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi hanya dapat dilahirkan melalui pengorbanan tenaga, waktu dan juga biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadi karya intelektual tersebut mempunyai nilai tertentu bagi pemiliknya.

Nilai ekonomi yang terkandung pada HAKI muncul sehubungan dengan sifat dari HAKI yang merupakan hak khusus. Hak khusus adalah hak yang diberikan oleh negara hanya kepada pemohon yang memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Sebagai hak khusus maka negara hanya akan memberikan perlindungan saja untuk setiap obyek. Diberikannya hak khusus pada satu subyek hukum saja dengan sendirinya melahirkan hak tunggal kepada pemiliknya untuk pemanfaatan hak tersebut. Bagi pihak ketiga yang secara legal akan turut untuk memanfaatkan hak tersebut dapat dipenuhi melalui pemberian *license* atas hak tersebut. Oleh karena tujuan untuk memanfaatkan HAKI selalu berlaku belakang badan, maka setiap pemberian *license* dari pemegang hak kepada pihak ketiga akan diikuti dengan pembayaran *royalti*. Melalui mekanisme tersebut tampak bahwa HAKI mempunyai nilai ekonomi, maka nilai ekonomi yang melekat pada HAKI menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap kekayaan intelektual, dan bagi dunia usaha setiap HAKI yang dimiliki tentu saja merupakan aset perusahaan.

Pada dasarnya HAKI senantiasa berkaitan dengan produksi. Sesuai dengan sifatnya sebagai hak yang mempunyai nilai ekonomi, maka ketentuan perundang-undangan di bidang HAKI senantiasa mengatur *produksi* HAKI, terutama pada merek terdapat suatu ketentuan bahwa dan merek yang telah dilisensi harus benar-benar dipergunakan oleh pemiliknya (Pasal 51 UU Merek). Dengan demikian setiap HAKI yang telah dimiliki selalu diikuti dengan produksi dalam bentuk barang atau jasa, atau dengan kata lain intelektual property selalu diikuti dengan real property.

## B. Peralihan Merek dan Pemanfaatan Merek Oleh Pihak Ketiga.

Merek merupakan hak khusus bersifat eksklusif, artinya merek barang atau jasa yang sudah terdaftar pada lembaga resmi yang berwenang hanya diberikan satu kali pada pihak yang memujukannya. Dipersepsikannya hak atas merek sebagai hak khusus menunjukkan adanya penghargaan terhadap hak individualistik, namun sejalan dengan hak individualistik tersebut sekaligus berlaku aman ketentuan bahwa hak atas merek yang telah diberikan harus dipergunakan dalam pemasaran barang dan jasa.

Sehubungan dengan adanya hak khusus maka merek yang telah terkenal dan dipergunakan dalam jangka waktu panjang untuk memasarkan barang dan jasa akan semakin memberikan nilai tambah bagi merek tersebut. Pemasaran barang dengan merek yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat akan menghadapi banyak kendala dalam meraih omset penjualan, sebab konsumen akan mempertimbangkan apakah barang tersebut mempunyai mutu seperti yang diharapkan. Untuk mencapai suatu kondisi dimana merek yang melekat pada suatu barang dapat dikenal mutunya oleh masyarakat, diperlukan waktu yang relatif panjang dan membutuhkan biaya besar untuk mempromosikannya.

Sebagai upaya untuk meraih omset penjualan barang dengan cepat dapat dilakukan melalui pemasaran barang dengan menempelkan merek yang telah dikenal oleh masyarakat. Apabila merek yang dimaksud telah terdaftar atas nama pihak lain, maka konsekuensinya adalah harus dilakukan cara-cara pemanfaatan merek secara legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan yang diatur dalam UU Merek. Aspek hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hak atas merek merupakan hak khusus yang hanya diberikan oleh negara kepada satu pemilik saja. Hak khusus ini bersifat mutlak melekat pada pemilikinya, sehingga pemilikinya mempunyai penguasaan penuh terhadap peredaran merek tersebut.

Peredaran merek itu secara hukum hanya sah apabila dipergunakan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau oleh mereka yang diberi izin oleh pemiliknya. Pada saat merek masih diatur melalui UU No. 21 Tahun 1961, maka ketentuan diatas yaitu peredaran merek hanya sah apabila dilakukan oleh pemegang hak atas merek berlaku secara mutlak. Sehingga tidak ada peredaran merek yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemegang hak atas merek. Ketentuan tersebut sangat perkembangan ternyata



tidak memenuhi aspirasi pelaku bisnis, dalam praktik perdagangan yang bersangkutan pemanfaatan merek oleh pihak ketiga secara legal, dalam arti adanya kebutuhan dari pihak ketiga untuk turut memproduksi barang dan selanjutnya memasarkan barang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Adanya kesenjangan antara kebutuhan para pelaku bisnis dengan UU merek yang ada menyebabkan timbulnya praktek penyelundupan hukum merek secara diam-diam. Bentuk penyelundupan hukum tersebut berupa pemberian izin oleh pemegang hak atas merek kepada pihak ketiga secara diam-diam. Adapun caranya adalah melalui pembelian perjanjian yang dilakukan dibawah tangan. Menyitirasi tersebut dapat dilihat bahwa sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 1992 masih pernah ditemukan beredarnya merek-merek asing terkenal yang beredar di Indonesia berdasarkan perjanjian lisensi.

Oleh karena UU Merek (No.21 tahun 1993) tidak mengatur mengenai pemanfaatan merek oleh pihak ketiga, maka dengan demikian tidak dikenal adanya bentuk perjanjian yang berlaku khusus untuk hal tersebut. Cara yang ditempuh adalah dengan membuat perjanjian dengan substansi dan kondisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Secara yuridis sesuai dengan sifat dari Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka serta berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerd), maka perjanjian itu memang dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang mengatur masalah perjanjian (Hukum Perikatan), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan pasal-pasal yang melindunginya.

Efek negatif yang timbul adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman tidak dapat melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian tersebut. Berdasarkan adanya kesenjangan tersebut yang mengakibatkan adanya praktek penyelundupan hukum, maka dalam UU Merek No. 19 Tahun 1992 berusaha mengeliminirannya melalui pencantuman pasal-pasal yang mengatur mengenai pengalihan hak atas merek termasuk lisensi merek.

#### **a. Pengalihan Hak Atas Merek**

Seperti halnya Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya, hak atas merek sebagai hak kebendaan lainnya juga dapat beralih dan dialihkkan, hal ini merupakan bukti bahwa

UU No. 19 Tahun 1992 mengakui bahwa dalam merek berlaku hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna.

Selanjutnya istilah hak milik mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain, dan dapat diperjual belikan dan lebih jauh lagi dapat dipertahankan terhadap siapa saja. (Mahadi, 1981:71).

Kembali pada masalah bahwa hak atas merek yang dapat beralih dan dialihkan, pengaturannya dapat ditemukan dalam pasal 41 ayat (1) UU No.19 Tahun 1992, yang berbunyi :

Hak atas merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara :

- a. pewarisan.
- b. wasiat.
- c. hibah.
- d. perjanjian, atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Peralihan hak atas merek seperti yang tersebut diatas menurut Pasal 41 ayat (2) UU Merek harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengaturan ini sangat wajar sebab apabila peralihan hak atas merek tidak dilakukan dengan pembuatan akta (perjanjian tertulis) maka akan timbul kesulitan apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan alat bukti terjadinya peralihan itu.

Peralihan pada huruf a, b, c relatif tidak menimbulkan banyak masalah hukum, mengingat bahwa ketentuan hukum terhadap hukum waris, wasiat dan hibah telah memberikan aturan secara jelas, kemungkinan yang timbul hanyalah sebatas sifat pluralistis dari hukum waris, wasiat dan hibah yang masih memperhitungkan golongan penduduk.

Permasalahan yang mungkin timbul adalah peralihan hak atas merek terjadi berdasarkan pelepasan hak akibat dilakukannya sistem bagi hasil, jual beli, sewa atau oleh sebab-sebab lain yang termasuk *perjanjian hak kebendaan*, atau karena belum diatur dalam UU Merek, termasuk pula apabila pelepasan ini terjadi di dalam lembaga jaminan tertentu seperti gadai atau fidusia. mengingat UU Merek tidak menyebutkan bahwa atas merek dapat dijadikan jaminan.

Khususnya mengenai lembaga jaminan yang tepat bagi hak atas merek, meskipun UU Merek, meskipun UU Merek tidak mengaturnya kita dapat mendudukan hak atas merek sebagai benda bergerak yang terdaftar (lihat Pasal 3 UU Merek). Disamping itu sebagai konsekuensi dari Pasal 3 UU Merek maka setiap merek yang permohonannya telah disetujui diikuti dengan penerbitan sertifikat merek. Dengan demikian lembaga jaminan yang tepat bagi hak atas merek adalah melalui fidusia (Fiducia Eigendom Overdracht). Adapun pelaksanaan fidusia itu harus diikuti dengan pencatatan tentang terjadinya peristiwa hukum itu ke dalam Daftar Merek, tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas yang bermaksud untuk melindungi pihak ketiga yang berkepentingan (bandingkan dengan pasal 44 ayat 4 tentang pendaftaran lisensi).

#### b. Lisensi Merek

Pasal 20 UU No.21 tahun 1961 mengatur mengenai pemindahan hak atas merek, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa pemindahan hak atas merek hanya dapat terjadi apabila seluruh atau sebagian dari perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu juga telah dipindahkan haknya kepada pihak ketiga.

Ketentuan diatas merupakan salah satu penghambat perkembangan dalam dunia perdagangan. Dimana diatur mengenai pemakaian hak atas merek oleh pihak ketiga hanya dapat terjadi apabila unit usaha pemilik merek turut dialihkan. Kesulitan yang timbul dapat berasal dari pemilik merek sendiri maupun dari pihak ketiga yang akan memperoleh merek.

Kesulitan bagi pihak pemilik merek adalah apabila perusahaan yang dimilikinya masih memberikan keuntungan yang memadai, pemilik merek tertentu akan enggan mengalihkan mereknya. Sebaliknya bagi pihak ketiga yang akan menerima pengalihan merek belum tentu mempunyai keinginan untuk membeli perusahaan itu atau mungkin pula pihak ketiga itu belum mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membeli perusahaan pemilik merek.

Efek negatif yang timbul sehubungan dengan Pasal 20 UU No. 21 Tahun 1961 adalah terjadinya pemberian ijin penggunaan merek di bawah tangan. Secara yuridis hal itu tidak bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 1961 karena belum diterbitkan

Namun dengan melihat kepentingan yang lebih luas dimana pemerintah berkepentingan terhadap pemakaian dan peredaran merek, maka dengan sendirinya praktek pemberian ijin pemakaian merek secara di bawah tangan akan merugikan pemerintah sebab pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan terhadap merek yang beredar.

Melihat pada kelemahan diatas maka UU No.19 Tahun 1992 memberikan peluang untuk melakukan pemanfaatan merek bagi pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 59 tentang lisensi. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. (Lembaran Negara No.81 Pasal 1 butir 5).

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) mengatakan bahawa pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruhnya jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lisensi pada dasarnya merupakan suatu ijin pemakaian merek. Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa pemberian lisensi merek dari pemilik merek terdaftar kepada pihak ketiga haruslah tertuang dalam perjanjian secara tertulis.

Perjanjian lisensi harus berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris. Ketentuan ini dapat kita hubungkan dengan adanya suatu hak yang lahir dari adanya perjanjian lisensi sehingga apabila dikaitkan dengan kepastian hukum yang diperlukan oleh para pihak dalam perjanjian lisensi, maka akta otentik untuk perjanjian lisensi dapat dinilai sebagai suatu keharusan. Oleh karena apabila perjanjian lisensi dibuat dengan akta dibawah tangan keluatannya sebagai alat bukti akan berbeda dengan akta otentik.

Ketentuan lain yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian lisensi merek serta dilanjutkan dengan pengumuman dalam Berita Resmi Merek. Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan lisensi merek dapat pula kita simpulkan sebagai upaya pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lisensi merek.

### a. Jangka Waktu Lisensi

Undang-undang tidak menentukan mengenai jangka waktu berlakunya lisensi merek. Namun demikian dapat kita perhitungkan bahwa jangka waktu lisensi tentu saja tidak boleh lebih panjang dari masa berlakunya merek beserta dengan masa perpanjangan hak merek yang diberikan oleh pemerintah. Dalam setiap perjanjian semantiasa ditetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian. Demikian pula dengan perjanjian lisensi merek. Namun meskipun telah ditetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan perjanjian lisensi merek dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian berlalu. Terakhinya perjanjian lisensi sebelum jangka waktunya berakhir dapat timbul atas inisiatif pemberi lisensi (Licensor) maupun atas kehendak penerima lisensi (Licensee).

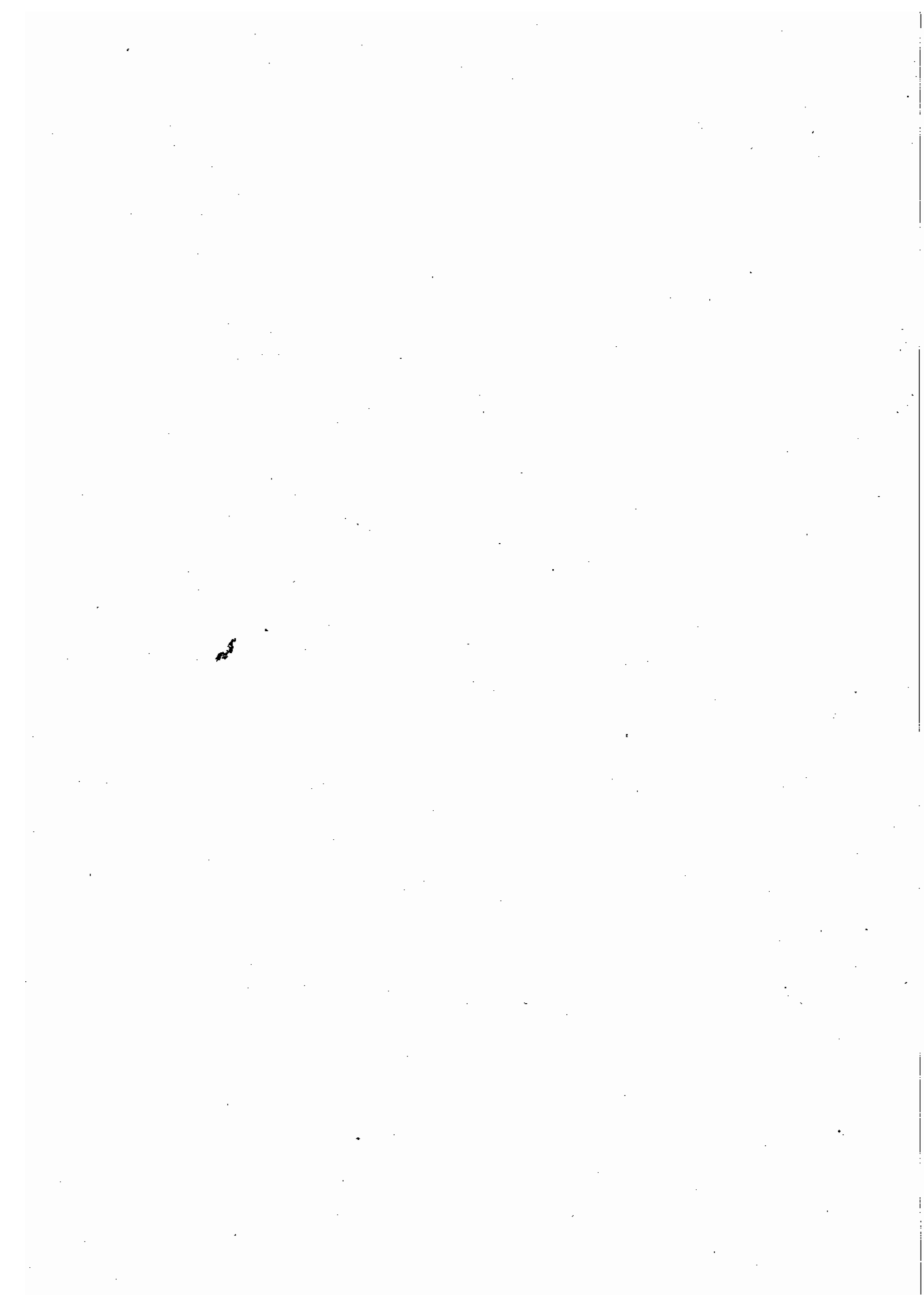
Licensor dapat mengakhiri perjanjian lisensi apabila:

1. Licensee tidak memenuhi kewajiban untuk membayar royalty dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Licensee dalam perjanjian lisensi, meskipun telah ada pemberitahuan ataupun peringatan dari licensor.

Akibat yang timbul atas dilakukannya perjanjian lisensi oleh licensor adalah licensee tidak memperoleh secara sah untuk melanjutkan menggunakan perantara yang semula dipergunakan untuk menghasilkan produk barang yang bersangkutan. Licensee juga dapat mengakhiri perjanjian lisensi apabila licensor tidak menaati salah satu ketentuan yang telah ditetapkan bagaimana dalam perjanjian lisensi. Hal ini telah ada pemberitahuan atau peringatan dari penerima lisensi sebelumnya. Perjanjian lisensi akan dengan sendirinya berakhir apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.

### b. Sub Lisensi

Perjanjian lisensi seperti juga perjanjian yang lain mengikat atas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Segala sesuatu yang menyangkut isi perjanjian dan syarat-syarat perjanjian dapat diatur secara bebas oleh para pihak. Penerapan atas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi adalah berupa kebebasan para pihak untuk menentukan apakah lisensi bersifat eksklusif ataukah Non-Eksklusif.



Lisensi dikatakan bersifat eksklusif apabila licensor menentukan bahwa licensee tidak diperbolehkan untuk melisensikan lagi lisensi yang telah diterimanya. Disamping perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, dikenal pula perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif, yaitu perjanjian lisensi dimana pihak licensor memberikan hak secara terbatas maupun tak terbatas kepada licensee untuk melisensikan lagi hak lisensi yang telah diterimanya. Tindakan melisensikan tersebut oleh licensee dapat terbatas pada jumlah sub lisensinya, dapat pula sub lisensi dilakukan berdasarkan kewilayahan, artinya sub lisensi hanya boleh dilakukan oleh licensee untuk wilayah tertentu.

Seperti juga pada perjanjian lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu merek yang telah dimiliki oleh licensor. Pada sub lisensi juga terdapat ketentuan bahwa sub lisensi hanya berakhir satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian lisensinya berakhir.

### c. Pengawasan Mutu Dalam Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi harus disusun secara cermat oleh pihak licensor. Dengan adanya perjanjian lisensi maka pada dasarnya licensor telah memberikan ijin pada pihak licensee untuk memproduksi barang sendiri untuk kemudian dipasarkan dengan menggunakan merek licensor.

Kerawanan yang timbul adalah dalam hal kemampuan licensee untuk memproduksi barang yang diperjanjikan apakah sekiranya dapat mempunyai mutu yang sama dengan mutu barang yang dihasilkan oleh licensor. Apabila ternyata licensee tidak mampu memproduksi barang dengan mutu yang sama dengan barang yang dihasilkan oleh licensor, maka licensor akan menderita kerugian dari adanya citra buruk dimata konsumen dimana timbul kesan bahwa mutu barang dengan merek yang bersangkutan telah mengalami penurunan. Sehingga citra buruk tersebut akan timbul untuk semua produk barang dengan merek tersebut.

Kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya kesamaan mutu yang dihasilkan oleh licensor dengan mutu barang yang dihasilkan oleh licensee akan membawa kerugian baik bagi licensor juga bagi konsumen merek tersebut. Upaya untuk menghindari kerugian tersebut dapat dilakukan oleh licensor melalui cara-cara sebagai

1. Licensee harus memenuhi standard kualitas yang telah ditetapkan oleh licensor, juga ditetapkan penunjukkan pihak-pihak penyedia bahan-baku, bahan mentah, alat-alat produksi yang berhubungan.
2. Licensee harus menggunakan mesin-mesin atau peralatan produksi lainnya yang telah disetujui oleh licensor dan diwajibkan membeli bahan-bahan pokok yang telah distandardkan oleh licensor.
3. Licensee wajib mengirimkan tenaga yang akan dididik oleh licensor untuk mengoperasikan mesin-mesin yang pokok bagi produksi.

Upaya lain yang diperlukan untuk mengamankan kepentingan licensor sehubungan dengan telah diketahuinya seluruh mekanisme kerja licensor seperti diatas, maka licensor juga dapat mensyaratkan agar licensee tidak diperbolehkan untuk menyewakan atau menjual atau meminjamkan seluruh barang-barang yang dipergunakan licensee yang berasal dari adanya perjanjian lisensi tersebut.

### c. Pembayaran Royalty

Adanya pengaturan royalty dalam mekanisme perjanjian lisensi merupakan salah satu bukti bahwa dalam suatu merek terkandung adanya nilai ekonomis. Menurut UU No. 10, Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, menurut pasal 4 ayat (1) huruf k royalty adalah imbalan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu :

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.
2. hak atas harta tak berwujud.
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin belum dipatenkan

### d. Pengaturan Lisensi dalam UU Merek

UU Merek 1992 merupakan produk hukum yang relevansinya mengikuti akan kebutuhan praktek, hal ini tercapak dengan adanya pengaturan lisensi yang merupakan kebutuhan praktek yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Pembuat Undang-Undang sangat memperhatikan masalah perlindungan hukum dalam lisensi.



Perubahan hukum yang diberikan oleh UU Merek baru, yang berisikan baik dalam perjanjian lisensi terdapat dalam Pasal 42 yang :

1. Penerimaan lisensi yang berisikan baik dari merek yang kemudian dibatalkan atas dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai perjualaan lisensi merek yang tidak dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.
2. Penerimaan lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi, lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.
3. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima pembayaran royalti sekaligus dari penerima lisensi tersebut, maka penerima lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterima kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Selanjutnya UU Merek juga melarang adanya pemberian lisensi terhadap produk yang tergolong sebagai jasa, terlebih jasa yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan individual. Pengaturan ini jelas memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar masyarakat tidak membeli jasa yang kualitasnya berbeda dengan kualitas jasa yang diberikan oleh pemegang merek jasa terdaftar.

Kenyataan yang berhubungan dengan masalah perlindungan terhadap masyarakat yang berasal dari adanya larangan memberikan lisensi atas jasa, ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam UU Merek. Pada kenyataannya masih sering kita jumpai adanya pemberian lisensi terhadap merek jasa terdaftar yang mutu produk jasa itu sangat bergantung pada keahlian individu dari pemegang merek, namun demikian sampai saat ini belum terdengar adanya bentuk pelanggaran yang diproses melalui sanksi yang terdapat dalam UU Merek, pidana Umum maupun Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Khusus mengenai pelanggaran terhadap lisensi atas jasa yang mutunya sangat erat dengan kemampuan individu, terungkap dan tidaknya serta ada atau tidaknya tuntutan yang dikeluarkan atas adanya pelanggaran itu, sebenarnya akan tergantung pada masyarakat sendiri, sebab masyarakatlah yang sebenarnya sangat berkepentingannya. Disamping itu seharusnya peranan aparat kepolisian dan PPNS (Pendidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditunjuk oleh UU Merek dapat lebih aktif menjalankan perannya.

masyarakat secara publik dan bukan atas dasar adanya perikatan atau perjanjian yang bersifat hibungah hukum privat.

### c. Nilai Ekonomi Dari Merek

Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kalkulasi yaitu menghitung antara biaya dan manfaat, menghitung antara keuntungan dan kerugian, menghitung antara penderitaan dan kesenangan. (Sachardi 3).

Mengacu pada pengertian ekonomi seperti tersebut diatas, terutama pada suatu kegiatan kalkulasi untuk menghitung adanya keuntungan pada suatu aktifitas, maka dapat disimpulkan bahwa lisensi merek merupakan suatu fenomena yang merupakan kegiatan ekonomi. Pada merek pemiliknya dapat memperhitungkan secara pasti mengenai keuntungan yang dapat diperolehnya, baik dari kegiatan peredaran barang bermerek yang dilakukannya sendiri, maupun dari hasil pembayaran royalti dari pihak ketiga yang menggunakan mereknya dalam mengadakan barang.

Timbulnya hak bagi pemegang merek memperoleh royalti atas merek yang dipergunakan oleh pihak ketiga, tidak lepas dari adanya perjanjian perantara hukum yang melahirkan suatu hak khusus bagi pemegang merek, sehingga pemanfaatan hak khusus oleh pihak lain haruslah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah hukum merek. Sebagaimana diuraikan di bagian lain, bahwa pada pemegang merek, dimana dengan hak khusus ini pemiliknya dapat menyetujui pembayaran royalti atas penggunaan hak khusus oleh pihak lain menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kehidupan ekonomi dan hukum.

Dilengkapinya UU Merek dengan sanksi-sanksi merupakan suatu alat pemaksa agar masyarakat taat dan menghormati hak khusus yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini secara langsung memperkuat dan melindungi hak khusus yang dimiliki merek. Tanpa adanya sanksi terhadap pelanggaran merek dalam UU Merek, masyarakat tidak akan menyebabkan pemilik merek sebagai suatu jenis kepemilikan yang mempunyai nilai ekonomi.

### C. Hubungan Antara Hukum, Ekonomi dan Teknologi

Dalam pengertiannya selogan alat atau prouiti maka dapat diidentifikasi sifat-sifat teknologi sebagai berikut :

1. Teknologi merupakan alat guna mentransformasikan sumber daya alam menjadi barang yang berguna.
2. Teknologi merupakan alat guna memelihara lingkungan.
3. Teknologi dapat merupakan sumber daya untuk menciptakan kekayaan.
4. Teknologi merupakan alat guna timbulnya perubahan sosial.
5. Teknologi merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan.
6. Teknologi merupakan komoditas yang diperjual belikan. (Soehadi:2)

Melihat pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Memperhatikan pada angka 2 dan angka 5 yang menyatakan bahwa teknologi dapat merupakan *sumber daya untuk menciptakan kekayaan serta teknologi merupakan komoditas yang diperjual belikan*, maka merek dapat pula dikategorikan sebagai suatu teknologi.

Merek digolongkan sebagai suatu teknologi oleh karena merek merupakan sumber daya yang diciptakan oleh intelektualitas manusia sedemikian rupa sehingga pada akhirnya merek merupakan suatu sumber daya yang mampu menciptakan kekayaan manusia.

Kekayaan yang dapat dihasilkan melalui penguasaan merek, timbul dari kegiatan pemasaran barang-barang yang telah mempunyai tanda yang nyata dengan dikenali oleh konsumennya. Selanjutnya apabila suatu barang yang diedarkan dengan merek telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maka merek tersebut mempunyai nilai tambah, sebab merek yang telah dikenal menarik pula untuk digunakan oleh pihak lain dalam memasarkan barangnya. Dengan menggunakan merek yang telah dikenal dalam mengedarkan barang akan memudahkan produsen untuk meniscatkan omset penjualan. Tampaklah disini bahwa merek mampu menghasilkan kekayaan bagi pemiliknya.

Merek dan teknologi mempunyai kaitan yang sangat erat. Sesuatu merek dalam proses penciptaannya akan memerlukan teknologi, sebab merek merupakan suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Sedangkan perkembangan pasar intelektual

manusia juga dipengaruhi oleh tingkat rendahnya teknologi yang dikuasai oleh pencipta merek. Dukungan teknologi mutlak diperlukan oleh manusia dalam mengklasifikasi karya intelektual khususnya di bidang merek. Melalui penguasaan teknologi di bidang komunikasi massa seseorang dapat memahami dengan baik mengenai segala hal yang mendukung suatu simbol-simbol merkologi yang mudah penerapannya simpul sara manusia, sehingga simbol-simbol tersebut yang diaplikasikan sebagai merek dapat mudah diingat oleh konsumen.

Merek yang dapat dikatakan berhasil memberikan makna atau tanda pada barang adalah merek yang dapat mudah diingat oleh konsumennya. Pada merek yang mampu mempermudah konsumen mengingat suatu barang, serta merek yang dapat mencerminkan kualitas suatu barang, pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah pada suatu barang sehingga dapat pula meningkatkan omset penjualan suatu barang. Pada kondisi tersebut merek dapat memberikan daya tarik pada pihak lain untuk turut menggunakan merek tersebut dalam memasarkan produknya.

Timbulnya keinginan pihak lain dari pemilik merek untuk turut menggunakan suatu merek, hanya dapat dikatakan suatu perbuatan hukum yang legal apabila dilakukan menurut aturan yang terdapat dalam UU Merek. Disebut tampak bahwa pemilik merek dapat menegakkan hak-haknya yang berkaitan dengan merek miliknya disebabkan adanya UU Merek yang mengatur akan hal itu. Melalui uraian ini dapatlah dilihat kaitan antara bidang hukum, ekonomi dan teknologi, dimana ketiga aspek tersebut dapat berjalan secara simultan yang bermuara pada suatu tujuan untuk melaksanakan kehidupan ekonomi.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek**

Pada merek-merek terkenal pemiliknya menghadapi suatu ancaman perbuatan melawan hukum dari pihak ketiga yang dapat berupa penggunaan merek dengan :

1. Persamaan pada pokoknya.
2. Perbamaan secara keseluruhan.

Pelanggaran merek dalam bentuk seperti diatas pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan ketenaran merek seseorang untuk kepentingan diri sendiri yang merupakan perbuatan yang bertentangan dalam lalu lintas perdagangan

## KESIMPULAN

Sehubungan melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui UU Merek, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Merek merupakan suatu karya intelektual yang tergolong sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sebagai suatu karya intelektual manusia, merek dapat tercipta oleh adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam dunia teknologi.
2. Merek sebagai suatu teknologi dapat diidentifikasi dari sifatnya yang merupakan sumber daya yang dapat meningkatkan kekayaan dan dapat diperjual belikan.
3. Nilai ekonomis yang terkandung dalam merek tercipta oleh adanya perangkat hukum yang memberikan status sebagai hak khusus. Sebagai hak khusus maka merek mempunyai sifat sebagai hak kebendaan tak berwujud dengan sifat Droit de Suit yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan sifat sebagai hak khusus maka merek hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya atau atas ijin pemiliknya melalui lisensi merek yang diikuti dengan pembayaran royalti.
4. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dibedakan melalui sanksi pidana yang terkandung dalam UU Merek dan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum.

## SARAN

1. Karena Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya merek merupakan Hak para pemilik merek, maka perlu adanya kesadaran dari para pemilik merek yang berkompoten untuk mendaftarkan ciptanya di Departemen kehakiman.
2. Pemerintah hendaknya ikut aktif dalam menyebar luaskan pencegahan pelanggaran HAKI kepada warganya khususnya untuk pelanggaran HAKI (merek) milik asing. Hal ini untuk menjaga kredibilitas Indonesia di luar negeri.
3. Untuk menjamin perlindungan hukum para pemilik merek, maka Law Enforcement (Penegakan Hukum) harus ditangani secara serius.

## DAFTAR PUSTAKA

Hartono Adisumarto, 1989, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta, Akadēmika presindo.

HMN Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Buku I*, Jakarta, Djambatan.

Ismail Saleh, 1990, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers.

Soehadi,....., *Ekonomi dan Teknologi*.

Sudargo Gatama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Bandung, Eresco.

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta, UI Press.

RM. Surjodiningrat, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta, Pradhya Paramita.