

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bicara UUD 1945, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain.

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional. Pasal tersebut mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, dikelola oleh negara, dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat ini, diperlukan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di mana tidak ada pelaku usaha yang menguasai pasar secara monopolistik

atau melakukan praktik-praktik anti persaingan lainnya. Hukum persaingan usaha hadir sebagai instrumen hukum untuk mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, mengatur mekanisme persaingan yang fair, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan kepentingan umum dan menghambat terwujudnya kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa diantaranya hak merek, seperti hak kebendaan lainnya Hak atas Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun atas dasar ketentuan aturan-aturan serta ketentuan Undang-undang yang ada.<sup>1</sup>

Secara normatif, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 203

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Maharsa, Yogyakarta, 2016, h. 23

huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari definisi tersebut dapat diketahui 3 (tiga) unsur pokok dalam merek yaitu berupa tanda, memiliki daya pembeda, digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan penggunaannya merek dikategorikan sebagai merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek dagang sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang sejenis lainnya. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek jasa sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa sejenis lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kegiatan usaha yang di definisikan sebagai wujud dari upaya seseorang menggunakan pikiran dan tenaganya dalam menciptakan sebuah kreasi intelektual, sehingga patut di apresiasi oleh negara dengan memberikan bentuk perlindungan berupa hak eksklusif terhadap kreasi intelektual tersebut dalam jangka

waktu tertentu untuk menggunakan HKI nya tanpa khawatir terhadap upaya tindakan penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian. Hak tersebut juga dapat diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi, yakni izin untuk menggunakan HKI nya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kerangka aturan HKI dan tidak melebihi batas waktu yang diberikan oleh negara.

Sebagai bagian dari HAKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Hak Kekayaan Intelektual telah mencapai suatu perkembangan dimana masyarakat sangat menghargai dan menyadari pentingnya peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangan ekonomi. Terlebih bagi negara-negara maju memiliki kekayaan yang sangat besar dan beragam di bidang kekayaan intelektual. Dalam dunia internasional, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangat diperhatikan karena mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai dengan disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right -The TRIPs Agreement*).<sup>3</sup>

Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Merek sangat penting dalam dunia

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2004, h. 99

periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa terhadap barang tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berbahaya secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil suatu perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan karena reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.<sup>4</sup>

Karena hak merek merupakan hak eksklusif maka, tidak setiap orang bisa menggunakan hak tersebut. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-ekklusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi tersebut adalah suatu bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee* atau *Royalty*). Namun demikian kebutuhan praktis menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup> Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2013, h. 131-132

ternyata tidak hanya sampai di situ saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi Merek tersebut. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya, (dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan adalah merek, penerima lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kualitas atas mereknya yang dilisensikan tersebut), termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.<sup>5</sup>

Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Merek atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas mereknya atau produk Hak Terkait dengan berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi. Penerima Lisensi akan memberikan Royalti atau upah kepada Pemegang Hak merek atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi berlangsung, kecuali adanya perjanjian lain yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek tidak dapat dilepaskan dari sengketa yang diakibatkan karena para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian, maka akan timbul sengketa diantara mereka. Jika ada sengketa, maka para pihak akan

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 4-5

membawa sengketa tersebut ke pengadilan, atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa Sesuai dengan kesepakatan yang teradi diantara mereka.

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 obyek perjanjian. Sengketa itu akibat adanya kejahatan dan 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.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK DALAM PERJANJIAN LISENSI”**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan HKI terkait penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi?

2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi?
3. Bagaimana akibat dari tindakan penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan HKI terkait penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi.
3. Untuk mengetahui akibat dari tindakan penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara umum untuk mengembangkan Ilmu hukum dan secara khusus untuk Hukum Persaingan Usaha dan Hak Kekayaan Intelektual.

- b. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2). Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan dikemudian hari.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi pemilik merek yang mereknya digunakan tanpa sepengetahuan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

- c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan merek.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori.**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis menggunakan teori kepastian hukum, karena teori ini memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”.<sup>7</sup> Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.<sup>8</sup>

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 85

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, h. 132

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surabaya, 2005, h. 194.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 5.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>10</sup>

Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan

---

<sup>10</sup> Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2008, h. 17

hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>11</sup>

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>12</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>13</sup> Pengertian kepastian

---

<sup>11</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, 2016, h.194

<sup>12</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3, 2007, h. 388.

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 2014, h.219

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn,<sup>14</sup>“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal

---

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990, h. 24-25.

tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>15</sup> Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.<sup>16</sup>

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan

---

<sup>15</sup> Fauzie Kamal Ismail, *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 2.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 53.

perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”<sup>17</sup>

Adanya peraturan ini tentunya masyarakat sangat berharap agar baik pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya saling menghargai dan menyadari akan hak dan kewajiban mereka, sehingga keduanya tidak akan ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak.

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan tentang pengaturan HKI terkait penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Untuk menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>18</sup> Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan-kepentingannya yang diberikan oleh hukum kepadanya.<sup>19</sup> Oleh karena itu teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan

---

<sup>17</sup> Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, h. 14

<sup>18</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

perlindungan bagi pemilik merek mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari pemilik merek dari pelanggaran hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek yang asli.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hakikat dari perlindungan hukum ialah jaminan bahwa jika hak atas suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upayaupaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non yudisial secara konseptual, istilah perlindungan hukum mendeskripsikan suatu keadaan berupa kebebasan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang di dalam menikmati kebebasan tersebut terkandung jaminan berupa ketiadaan gangguan. Jaminan tersebut penting artinya karena jika proses penikmatan atas kebebasan

tersebut terganggu, yang bersangkutan berhak mengajukan suatu tuntutan supaya gangguan dihentikan dan kerugian dapat diganti.

### **c. Teori Pertanggungjawaban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu (berbuat) sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>21</sup>

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan

---

<sup>20</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 28

<sup>21</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Dalam sistem hukum adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum.<sup>22</sup> Konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

<sup>22</sup>Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h.193

<sup>23</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, h. 95.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, h. 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka konsep penelitian. Pembuatan kerangka konsep mengacu pada masalah-masalah yang akan diteliti atau berhubungan dengan penelitian.<sup>25</sup>

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>26</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan

---

<sup>25</sup> Azis Hidayat, *Metode penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba Baru, Jakarta, 2017, h. 41

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

#### 1. Persaingan Usaha

Persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.<sup>27</sup>

Persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengtaur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencangkup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>28</sup>

Dari sebagian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruanglingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha para pelaku usaha yang dilakukan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/ pihak lain (umum), dan searan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.

---

<sup>27</sup> Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, h.3

<sup>28</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2008, h. 2

## 2. Hak Eksklusif

Hak Eksklusif adalah hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah dilahirkan/diciptakan. Dengan hak eksklusif tersebut, seorang pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada. Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam HKI berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai personal property. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar royalty kepada pemegang hak.

## 3. Merek

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “ Pengertian Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>29</sup>

## 4. Perjanjian Lisensi

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) di mana licencor dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan izin kepada licencee untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*).<sup>30</sup> Pengertian lisensi sebagai suatu izin yang memberikan kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk tertentu, atau proses, atau menjalankan suatu perbuatan, yang mana izin yang diberikan tersebut dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut. Peristilahan umum perjanjian lisensi diartikan sebagai suatu perjanjian yang memuat suatu ketentuan bahwa licensor atas suatu pertimbangan yang telah disepakati memberikan kepada license hak-hak tertentu berkenaan dengan kekayaan intelektual milik licensor.

#### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soemantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993, h. 53.

<sup>31</sup> Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan layak untuk dilindungi oleh hukum. Mengingat merek merupakan salah satu asset dari perusahaan atau pelaku usaha, maka sudah jelas pelanggaran terhadap hak atas merek nantinya menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran hak terhadap merek yang dilakukan oleh pelaku usaha mengakibatkan pemilik merek dapat mengajukan gugatan.

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK DALAM PERJANJIAN LISENSI”**.

---

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, h. 21

Adapun penelitian yang berkaitan dengan persaingan usaha yang pernah dilakukan adalah:

1. Aisyah Puteri Hutami, dengan judul: Analisis Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Merek Terkait Praktik Bisnis Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Bagaimanakah pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha?
  - b. Bagaimanakah formulasi pengaturan yang ideal dalam pembatasan hak eksklusif pemegang merek terkait praktik bisnis dalam perspektif hukum persaingan usaha setelah dibandingkan dengan pengaturan yang ada di luar negeri?
2. Ida Rofidah, dengan judul: Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
  - a. Apa saja bentuk-bentuk dan factor-faktor penyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual?
  - b. Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam penyalahgunaan perjanjian lisensi merek?
3. Nisa Ayu Spica, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimanakah hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek?
- c. Apakah Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>33</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi polemik di tengah kehidupan bermasyarakat. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>35</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 89

<sup>36</sup> Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 56

## 2. Metode Pendekatan..

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.
- b. Pendekatan Konseptual (*Copceptual Approach*),<sup>37</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>38</sup>

## 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 56.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan: “adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan”.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama adalah mengumpulkan data. Dalam tahapan ini peneliti berusaha mengumpulkan data yang ada dan mempelajarinya.

---

<sup>39</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi.Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45.

2. Melakukan penyaringan dan kerangka. Peneliti berusaha menyaring hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  3. Tahapan selanjutnya adalah analisa data. Dalam tahapan ini, peneliti membaca berulang-ulang kali data yang diperoleh, menganalisa dan menjabarkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti.
  4. Tahapan terakhir yang akan dilakukan peneliti adalah menarik sebuah kesimpulan. Semua data-data yang telah dianalisa dan dijabarkan akan diambil kesimpulan dan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>40</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

undangan dan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan dan uraikan dalam kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Kemudian penulis menarik kesimpulan ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

## BAB II

### PENGATURAN HKI TERKAIT PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK DALAM PERJANJIAN LISENSI

#### A. Gambaran Umum tentang Hak Eksklusif Atas Merek Dalam Perjanjian Lisensi

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Merek (*Trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkuensi) yang tidak jujur bagi pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Sebagai sarana pemasaran untuk memberikan informasi kepada konsumen terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Terlebih dengan bantuan teknologi yang berkembang sangat pesat beberapa tahun ini, membuat merek lebih mudah dikenal oleh masyarakat, internasional maupun nasional, sehingga mampu mempengaruhi tingkat nilai jual. Melalui media iklan, pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi.

Secara normatif, merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Dari sisi produsen, merek dapat diadakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari sisi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu.

Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenal atau sebagai pembeda barang di

pasar. Oleh para pelaku usaha, merek digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan asal barang atau sumber asal produk. Dari serangkaian aspek fungsional yang melekat, merek mengemban peran ganda, yakni menjadi tanda pengenal atau identitas sekaligus penunjuk sumber asal barang maupun konsumen, untuk mewujudkan tatanan perdagangan yang tertib, terpercaya, aman dan berkepastian hukum. Tanpa merek, interaksi perdagangan dipastikan akan kusut atau bahkan chaos. Untuk itu, diperlukan instrumen penataan dalam bentuk sistem yang dilembagakan dalam aturan hukum. Sistem hukum seperti itu dibangun dan dijalankan untuk mendukung dan mewujudkan ketertiban serta keteraturan dalam kegiatan perdagangan

Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut harus dilekatkan atau digunakan pada suatu produk barang atau jasa yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Penggunaan merek tersebut dimaksudkan untuk membedakan suatu produk barang atau jasa yang sejenis yang dibuat orang atau badan hukum yang lain

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Merek tahun 2001 memberikan suatu definisi tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya

perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.<sup>42</sup>

Selanjutnya hak atas merek itu memiliki definisi sendiri sebagai mana telah dijelaskan pula dalam Pasal 3 Undang-undang Merek tahun 2001 hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>43</sup>

Sama halnya dengan hak cipta dan hak paten serta hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Undang-undang Merek 1992 menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan oleh pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam benda immateril.<sup>44</sup>

Suatu hal yang harus dipahami dalam setiap kali menetapkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam desain seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta

---

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

<sup>43</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

<sup>44</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 329

dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.<sup>45</sup>

Adapun mengenai jenis Merek, Undang-undang Merek tahun 2001 telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu:<sup>46</sup>

- a. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya
- b. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya. Disamping jenis merek sebagaimana dikemukakan di atas ada juga pengklafikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek itu dimaksud untuk membedakan dari jenis barang milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis bentuk wujud merek yakni:

1. Merek Lukisan (*beel mark*)
2. Merek Kata (*word mark*)
3. Merek Bentuk (*form mark*)

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 330

<sup>46</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global, (Bandung : PTCitra Aditiya Bakti, 2008), h. 203

4. Merek Bunyi-bunyian (*klank mark*)

5. Merek Judul (*title merk*).<sup>47</sup>

Adapun pemakaian merek memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- 2) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukum dengan menyebut hukum lainnya.
- 3) Jaminan atas mutu barangnya
- 4) Penunjuk asal barang / jasa dihasilkan<sup>48</sup>

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan:

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

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh Direktorat Merek dan Indikasi

---

<sup>47</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h. 346

<sup>48</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, “Merek”, yang diakses tanggal 19 Februari 2023 , <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-djhki.html>

Geografis, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM (“kantor merek”).

## **B. Kriteria Penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi Berdasarkan Aturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual**

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.<sup>49</sup> Hak pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menentukan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya. Hak eksklusif tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi hak yang diberikan oleh Negara sebagai perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan. Pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif untuk dapat mengalihkan mereknya kepada pihak lain dengan cara perjanjian lisensi.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh

---

<sup>49</sup> Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas Et Justitia*2, no. 1 (2016): 233–234.

<sup>50</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hal. 193.

jenis barang atau jasa. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek ditentukan kriteria kriteria mengenai perjanjian lisensi yang dilarang. Kriteria-kriteria tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan.

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Jadi berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dapat diketahui kriteria-kriteria perjanjian lisensi yang dilarang, yaitu :

- 1) Memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
- 2) Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Dalam perjanjian lisensi Pemberi dan Penerima Lisensi Merek tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan sebuah

---

<sup>51</sup> Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 63

pejanjian lisensi yang telah disepakati. Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Hukum positif Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa, pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang." Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Maka, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikemukakan di atas tidak dapat ditafsirkan seolah-olah para pihak yang membuat perjanjian dapat saja membuat perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka. Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:<sup>52</sup> (a) Ketentuan Undang-undang; (b) Kesusilaan (moral positif); dan (c) Ketertiban Umum.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah

---

<sup>52</sup> Gunawan Suryomurcito, Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi, (Jakarta:Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, 2006), h.22

perjanjian lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi yang harus diperhatikan antara lain ialah:

- 1) Hak Pemberi Lisensi Merek;
  - a) Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian,
  - b) Tetap menggunakan sendiri mereknya,
  - c) Menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.<sup>53</sup>
- 2) Kewajiban Pemberi Lisensi;
  - a) Menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ke tiga,
  - b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang atau jasa hasil produksi penerima lisensi,
  - c) Meminta persetujuan kepada penerima lisensi apabila pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada pemerintah.
- 3) Hak Penerima Lisensi;
  - a) Menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan.

---

<sup>53</sup> Imam Sjahputra, dkk, Hukum Merek di Indonesia, (Jakarta :Harvarindo, 2005), h. 92

- b) Menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan.
- c) Memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
- d) Menuntut pembatalan perjanjian lisensi merek, namun dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian yang telah dijanjikan.<sup>54</sup>

4) Kewajiban Penerima Lisensi;

- a) Membayar royalti sesuai perjanjian,
- b) Meminta pencatatan perjanjian lesensi Direktorat Jendral HaKI,
- c) Menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atau jasa merek yang dilisensikan,
- d) Melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya

Perjanjian yang beritikad baik senantiasa melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang telah ditetapkan antar pihak dan senantiasa melaksanakannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu dari pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka perjanjian akan menjadi cacat dan akan menimbulkan sebuah sengketa dan

---

<sup>54</sup> Galih Pangestu, "Hukum Dagang", artikel diakses pada 3 Maret 2023 dari <http://galihpangestu14.wordpress.com/2012/06/03/hukum-dagang/html>

penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi merek. Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek tentunya timbul karena salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian. Namun, tidak hanya itu Sengketa Lisensi merek pun dapat terjadi apabila ada sebuah kecacatan dan pelanggaran dalam perjanjiannya. Karena perjanjian lisensi merupakan perjanjian pengalihan hak dan mengasilkan royalti yang sangat tinggi antar pihak, maka setiap pihak pun ingin mendapatkan royalti yang besar. Dengan itu timbullah penyalahgunaan Perjanjian lisensi, Perjanjian lisensi disalahgunakan pastinya untuk keperluan pribadi dan hasil royalti yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan pihak lawannya.

Adapun bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek adalah :<sup>55</sup> (1) Salah satu pihak memutuskan perjanjian ditengah jalan. Probelem yang muncul berkaitan dengan keadaan ini adalah akan terjadi gugatan yang dilakukan oleh pihak lawan, karena pemutusan sepihak tersebut akan merugikannya, terutama jika pemutusan sepihak tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi; (2) Ditengah perjalanan perjanjian lisensi, penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri

---

<sup>55</sup> Agung Sujatmiko, "Penguatan Prinsip Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal", artikel diakses pada 22 Februari 2023 dari [Agungsujatmiko73.blogspot.com/2011/11/pengaturan-prinsip-kebebasan-berkontrak.html?m=1](https://agungsujatmiko73.blogspot.com/2011/11/pengaturan-prinsip-kebebasan-berkontrak.html?m=1)

dengan tujuan untuk ekspansi usahanya. Keberadaan merek baru yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan, sehingga merugikan pemberi lisensi; (3) Sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikan. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya

Mengacu dengan pendapat di atas, penulis berkesimpulan untuk menabahkan beberapa bentuk dan faktor-faktor penyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi diantaranya : (1) Penerima lisensi memproduksi barang diluar jumlah dan wilayah yang diperjanjikan; (2) Penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan perjanjian; (3) Penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan; (4) Pemberi lisensi menaikan royalti secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian; (5) Pemberi lisensi merek memutus perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penerima lisensi;(6) Pemberi Lisensi tidak meaksanakan kewajiban dan melanggar hak-hak penerima lisensi merek; (7) Penerima Lisensi tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar hak-hak pemberi lisensi merek.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek diatas mungkin saja terjadi, dan dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan, artinya perjanjian tetap dianggap masih ada beserta segala akibat hukumnya, begitupun hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

### **C. Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek**

Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. Hal tersebut diperburuk dengan belum diaturnya alur dan prosedur hukum yang secara khusus diperuntukan ketika timbulnya sengketa penyalahgunaan lisensi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan penegak hukum lainnya khususnya Hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait pelanggaran dan tindak pidana merek. Padahal dalam perkembangan hukum terkait lisensi, sistem penyelesaian sengketa merek yang sekarang terdapat dalam UU Merek tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan. Untuk menghindari kekosongan hukum hakim dan penegak hukum lainnya masih menggunakan cara penyelesaian sengketa merek dan sengketa perjanjian pada umumnya.

Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini sama seperti penyelesaian sengketa merek, yaitu bisa menggunakan dua cara diantaranya pertama, menggunakan *non-Litigasi* (di luar Pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase. Kedua menggunakan *Litigasi* (Pengadilan) dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal, tergantung para pihak yang bersangkutan dan bersengketa.

Pada dasarnya pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diadakan perdamaian.<sup>56</sup>

Oleh sebab itu, upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak apabila merasa dirugikan dengan adanya perjanjian lisensi merek diantaranya dengan penyelesaian sengketa Alternatif yang diatur dalam

---

<sup>56</sup> Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi*, (Jakarta: PT. Justika Siar Publika. 2006), h. 48

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam Undang-Undang Merek penyelesaian sengketa alternatif lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Sengketa dalam ruang lingkup hukum keperdataan khususnya Perjanjian Lisensi Merek dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar sistem dan hukum acara yang berlaku pada badan peradilan. Kemudian dapat secara litigasi diselesaikan melalui badan pengadilan dengan mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri (diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Sanksi yg diberikan kepada tergugat dapat berupa ganti rugi dalam sejumlah uang, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, serta pidana dan denda yang diterapkan bersamaan, hal ini tergantung dari tingkat kesalahan dari pelanggar itu sendiri.<sup>57</sup>

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan

---

<sup>57</sup> Herbert Petrus Wiro Simbolon, dkk. "Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek". Vol 01, No. 03 (Mei 2013), h. 4

hukum (*onrechtmatige daad*), (Pasal 1365 KUHPerdara), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, dan menimbulkan kerugian pada pihak lawan, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut yaitu: (1) Berupa permintaan ganti rugi; (2) Penghentian pemakaian merek.<sup>58</sup>

Dibagian terdahulu telah dijelaskan bahwa hak merek merupakan hak kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Karena pada hak merek terdapat hak absolut di dalamnya dan dapat diberinya hak gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak. Dalam perjanjian lisensi para pihak harus membuat sebuah perjanjian dengan jelas dan detail, termasuk dalam kesepakatan memilih *choice of law*<sup>59</sup> dan *choice of forum*<sup>60</sup> .yang akan dipergunakan jika terjadi sengketa dikemudian hari.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. IV, (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2004), h. 401

<sup>59</sup> *Choice of Law* adalah Memilih hukum yang akan mengatur ketika terjadi sengketa atau memilih hukum yang akan mengatur kontrak

<sup>60</sup> *Choice of Forum* adalah Memilih Forum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak

<sup>61</sup> Nyoman Bob Nugraha, "*Pilihan Hukum dalam Perjanjian Lisensi di Bidang merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek*". Kerta Semaya 2.06 (2014), h. 4

Para pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian lisensi sering kali memilih cara penyelesaian sengketa tentang merek, menggunakan penyelesaian secara arbitrase dibandingkan dengan cara pengadilan biasa, karena banyak keunggulan dibandingkan dengan peradilan biasa yaitu seperti kasus yang diajukan secara arbitrase ini jauh dari publikasi karena kerahasiaan dari masing-masing pihak akan dijaga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkaranya lebih cepat, serta tidak menggunakan cara yang formal seperti dipengadilan biasa, para arbiternya juga ditunjuk secara *ad hoc*. Oleh para pihak sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Nyoman Bob Nugraha, "Pilihan Hukum dalam Perjanjian Lisensi di Bidang merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek",h. 5