

UPAYA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK

Oleh

Herbert Petrus Wiro Simbolon

Ngakan Ketut Dunia

Ida Ayu Sukihana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The right brand is a privilege as the privilege and the right to license the brand to a party to use the trademark rights through licensing agreements. Lately there is a misuse of license both the licensor and the licensee to the detriment of either party and may result in unfair competition. Therefore, this article will explain about the legal effort to abuse the brand license agreement

Keywords: *The Right Brand, Trademark Licenses, Agreements, Unfair Competition.*

ABSTRAK

Hak merek merupakan hak khusus sebagai hak istimewa dan hak untuk memberi lisensi merek kepada suatu pihak untuk menggunakan hak merek tersebut melalui perjanjian lisensi. Belakangan ini terdapat penyalahgunaan lisensi baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi sehingga merugikan salah satu pihak dan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengenai upaya hukum terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi merek

Kata Kunci: **Hak Merek, Lisensi Merek, Perjanjian, Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lisensi merek hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan karena beberapa hal,

diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan; penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan; penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Jika pemutusan tersebut diajukan oleh penerima lisensi, harus diberitahukan dulu kepada pemberi lisensi. Pemberitahuan itu harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian. Setelah pemutusan berlaku, penerima lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek yang bersangkutan. Permasalahan kedua, jika di tengah perjalanan lisensi, penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan untuk ekspansi usaha.

Permasalahan ketiga yang juga mungkin terjadi adalah sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Untuk itu diperlukan lembaga penyelesaian sengketa, agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut.

1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui upaya hukum terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi Merek.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai data penunjang, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.¹

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.166.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dikaitkan Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Merek menurut pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 selanjutnya disebut UU Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek itu sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU Merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek- merek terkenal menjadi incaran pemalsuan merek penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk. Sebagai bagian dari HKI, 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.²

Bentuk-bentuk penyalahgunaan lisensi merek diantaranya dapat berupa: Penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan, Penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, Penerima lisensi menggunakan merek baru, Penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya, dan Pemberi lisensi merek memutus perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penerima lisensi. Penyalahgunaan yang terjadi membuat perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya perjanjian tetap dianggap masih ada beserta segala akibat hukum, hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek

Upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak apabila merasa dirugikan dengan adanya perjanjian lisensi merek diantaranya dengan penyelesaian sengketa Alternatif yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

² Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian Industrial Property* , CV.Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 45.

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

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. Alternatif penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli serta melalui arbitrase. 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 UU Nomor 15 Tahun 2001).³ 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.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek dapat melalui non litigasi (di luar pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase (pasal 84 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001). Selain itu dapat juga melalui litigasi (pengadilan) dimana penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui pengadilan niaga dan pengadilan negeri tergantung kepada para pihak yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan kepada tergugat dapat berupa ganti rugi dalam sejumlah uang, penghentian semua perbuatan yang

³ Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pertama, Jakarta, Hal.1.

berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, pidana dan denda (pasal 90 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001).

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian Industrial Property* , CV.Akademika Pressindo, Jakarta.

Iman Syahputra, Heri Harjandono, dan Parjio, 2005, *Hukum Merek di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta.

Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pertama, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif.