
PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI UPAYA MENGATASI PEMALSUAN MEREK

Rahmadany
Universitas Amir Hamzah
danyrahma993@gmail.com

Abstrak

Pelanggaran terhadap merek seringkali terjadi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang dilanggarnya. Tentu saja hal-hal yang demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam usaha nasional dan masyarakat luas. Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal itu, bahkan ada kalanya produksi palsu itu membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Perbuatan-perbuatan seperti pemalsuan, peniruan dan lain-lain pemakaian merek orang lain tanpa hak dapat dituntut atau digugat menurut ketentuan hukum berdasarkan KUH Perdata pasal 1365. KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyatakan bahwa si penggugat atau si pemilik merek terdaftar dalam gugatannya dapat meminta adanya ganti kerugian dan penghentian penggunaan merek oleh si tergugat atau si pelaku pemalsu merek. Permintaan ganti kerugian dapat pula berupa ganti rugi secara material dan immaterial.

Keyword: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perjanjian Lisensi.

I. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan adanya globalisasi serta independensi antar negara, maksudnya tak ada satu negara di dunia ini yang tidak menjadi bagian dari kegiatan besar perekonomian dunia. Tiap negara harus menjadi bagian kalau tidak ingin mengalami keterbelakangan. Dalam hal ini masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang sebelumnya dibicarakan timbal balik sekarang harus dibicarakan dalam kerangka antar negara secara global. Perbedaan faham dan ideologi seolah lebur menjadi satu keinginan semua negara untuk mensejahterakan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia, masalah Hak Milik Intelektual juga mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini semakin jelas bila kita perhatikan bahwa Hak Milik Intelektual menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu

negara dalam meningkatkan perdagangan dan melakukan proses industrialisasi. Setiap negara sekarang ini sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yang tentu saja akhirnya ditentukan oleh keunggulan komperatif yang dimiliki negara itu. Keunggulan komperatif suatu negara banyak bergantung kepada kemampuan penguasa teknologi, yang salah satu un surnya ada pada bidang cakupan Hak Milik Intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi negara pada saat ini. Dalam perekonomian dunia, bagaimana Hak Milik Intelektual telah menjadi bagian dari kegiatan perekonomian dapat dilihat dari kenyataannya.

II. LITERATURE REVIEW

GATT disetujui pada tahun 1994 dan dapat dilihat bahwa beberapa persetujuannya juga menyangkut Hak Milik Intelektual yang mempunyai pengaruh dalam peraturannya dalam hukum nasional masing-masing negara.

Hak Merek adalah sebagai salah satu bagian dari Hak Milik Intelektual juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dibidang perdagangan barang atau jasa untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Meskipun lisensi baru secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, namun dalam perakteknya lisensi ini telah lama dilakukan dan berkembang dalam dunia perdagangan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHPerdata) yaitu pasal 1338.

Kemudian diaturnya lisensi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang merek lainnya sebagai suatu sarana untuk meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab dan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan konsumen atau masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian lisensi.
2. Sejauh mana hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian lisensi merek.

IV. METHOD

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literature-literatur tentang tindak pidana penipuan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai unsur pasal dakwaan dalam kasus penipuan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis - Normatif, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur -literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang menjadi pokok pembahasan Artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dan difokuskan dalam menerapkan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan agar mendapatkan data yang ada relevansinya dengan objek yang akan dibahas dengan menggunakan sumber – sumber referensi.

V. DISCUSSION

ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI

Lisensi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dalam prakteknya lisensi ini telah lama dilakukan dalam dunia perdagangan di Indonesia. praktek mana telah berjalan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu pasal 1338.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk sahnya Perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan Merek yang mengikat diri.
2. Kecakapan para pihak.
3. Hal yang tertentu
4. Sebab yang halal.

Hal ini berarti bahwa perjanjian lisensi juga memenuhi keempat syarat pokok yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi suatu perjanjian yang sah/mengikat. Demikian juga dapat kita lihat dari uraian mengenai persyaratan dan sisi perjanjian lisensi, bahwa perjanjian lisensi juga memuat beberapa syarat tambahan agar dapat menjadi perjanjian yang berlaku sah/mengikat. Beberapa syarat tambahan itu antara lain:

1. Harus dibuat dalam bentuk akta otentik
2. Harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI.
3. Isinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan mengandung pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. (Rusli, 1990)

Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang memerlukan beberapa syarat tambahan agar perjanjian itu dapat mulai berlaku atau mengikat. Bagi perjanjian yang memerlukan syarat tambahan selain syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka saat berlakunya atau mengikatnya perjanjian itu adalah pada saat terpenuhinya syarat tambahan itu, karena syarat tambahan ini terwujud paling akhir.

Syarat kesepakatan dalam perjanjian disebut juga dengan asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, artinya pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas, tetapi terhadap asas konsensualitas itu ada kekucualiannya yaitu disana-sini oleh undang-undang bisa diadakan/ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, dimana perjanjian itu terancam batal apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Perjanjian-perjanjian yang menetapkan syarat-syarat formalitas yang tertentu disebut dengan perjanjian formil. Apabila syarat formalitas yang ditetapkan itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. (Sudargo, 2001)

Syarat lain menurut pasal 1320 KUH Perdata agar suatu perjanjian menjadi sah adalah “sebab yang halal”. Pengertian sebab yang halal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1337 KUH Perdata adalah:

1. Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan.
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Selain itu kata-kata dalam perjanjian tertulis harus diartikan menurut arti yang biasa yaitu arti yang dipakai dalam bahasa sehari-hari. Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan antara lain bahwa dalam hal kata-kata dalam perjanjian adalah jelas para pihak tidak dibenarkan menyimpang dari isinya dengan cara memberi penafsiran.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata. Menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, juga tercermin dalam ketentuan mengenai perjanjian lisensi.

Selanjutnya oleh Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah disebutkan bahwa “Ketentuan-ketentuan tentang kontrak merek dalam undang-undang merek lazimnya mengatur pemberian lisensi berdasarkan suatu perjanjian dan menentukan hak-hak si pemberi lisensi dalam hal perjanjian lisensi, dalam kontrak yang bersangkutan. Undang-undang memberikan kebebasan pada para pihak untuk mengaturnya secara lengkap, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Hanya saja sering undang-undang juga memuat ketentuan yang memaksa, berupa ketentuan tentang pembatasan-pembatasan tertentu”.(Jumhana,1998)

Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan para pihak dalam perjanjian terikat oleh:

1. Apa yang diperjanjikan.
2. Kepatutan/keadilan.
3. Kebiasaan.
4. Undang-Undang.

Para pihak dalam perjanjian lisensi

Lazimnya didalam perjanjian lisensi terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Dalam ketentuan pasal 1 angka 13, pasal 3 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat diketahui yang dapat di lisensikan adalah merek yang terdaftar Direktorat Jenderal HAKI. Dalam hal ini ditentukan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain. Dengan demikian maka perlu diketahui selanjutnya adalah siapa yang dimaksud dengan pemilik merek terdaftar tersebut, yang dalam suatu perjanjian lisensi merupakan pihak yang memberikan lisensi. Untuk itu dapat dilihat ketentuan-ketentuan mengenai siapa yang memperoleh hak atas merek sehingga menjadi pemilik merek terdaftar itu.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. dari bunyi pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dapat diketahui pemilik merek dapat terdiri dari:

1. Orang perorangan.
2. Beberapa orang secara bersama-sama.
3. Badan hukum.

Tentunya setelah masing-masing pihak tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk mendaftarkan mereknya dan memperoleh haknya atas merek, jadi dengan demikian dapat diketahui siapa yang dapat menjadi pihak lisensi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, maka yang dapat menerima menjadi lisensi adalah juga orang perorangan, beberapa secara bersama-sama dan badan hukum.

1. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi

Di dalam perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi tentu harus memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah dan mengikat para pihak.

Adapun hak pemberi lisensi adalah sebagai berikut:

1. menerima pembayaran royalti yang sesuai dengan perjanjian.

Hal ini berhubungan erat dengan prinsip ekonomi dan hak milik intelektual, yang tentu saja mengharapkan nilai/keuntungan ekonomis dengan adanya hak merek melalui perjanjian lisensi, dan hal ini adalah nyata mengenai besarnya pembayaran disebutkan dalam perjanjian lisensi sesuai dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan pemberian lisensi.

Imbalan pembayaran lisensi juga banyak tergantung kepada keinginan penerima lisensi untuk mendapatkan hak eksklusif atau tidak, dan apakah merek yang dilisensikan itu cukup kuat untuk melindungi efektifitas tersebut terhadap pihak ketiga. Hal ini yang termasuk untuk dipertimbangkan adalah mengenai bidang yang berhubungan dengan lisensi itu. Antara lain masalah pembatasan-pembatasan jumlah, syarat-syarat mengenai kualitas, batas waktu dan sebagainya.

2. Tetap menggunakan mereknya sendiri

Jadi seorang pemilik merek telah mengalihkan hak atas mereknya melalui perjanjian lisensi, ia masih mempunyai hak untuk menggunakan sendiri mereknya sebagai seorang pemilik merek kecuali jika sudah dinyatakan bahwa hal ini tidak diperkenankan menurut kesepakatan para pihak dalam perjanjian lisensi. Dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa “pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila di perjanjikan lain”.

3. menurut pembatalan lisensi merek, apabila lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Adapun kewajiban pemberi lisensi merek, yaitu:

- a. menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang dan jasa hasil produksi penerima lisensi.
- c. meminta persetujuan kepada lisensi, apabila pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada direktorat Jenderal HAKI.

Selain kewajiban di atas, para penerima lisensi juga dapat menuntut haknya, yaitu:

1. Menggunakan merek yang telah dilisensikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menuntut pembayaran kembali bagian Royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan.
3. Memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
4. Menuntut pembatalan lisensi dengan alasan tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Adapun yang menjadi kewajiban dari penerima lisensi, yaitu:

1. Membayar Royalti sesuai dengan perjanjian.
2. Memintakan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HAKI.
3. Menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standart mutu barang atau jasa atas merek yang dihasilkan.
4. Melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi

pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. ketentuan ini merupakan salah satu hal terpenting hukum perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, bahwa apabila ternyata kemudian merek yang bersangkutan dibatalkam oleh karena adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka penerima lisensi yang beritikad baik berhak untuk melaksanakan perjanjian lisensi itu sebagai suatu perjanjian lisensi yang tidak dapat dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi itu.

Dengan perkataan “berhak”, berarti bahwa penerima lisensi dapat memilih untuk:

1. Tetap melanjutkan perjanjian lisensi dengan pemilik merek yang tidak dibatalkan.
2. Menghentikan perjanjian lisensi itu.

Pengembalian royalti juga harus dilakukan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi jika merek yang dilisensikan dibatalkan karena mengandung salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek, apabila dia telah menerima royalti tersebut yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Hal ini dilakukan karena mungkin penerima lisensi telah dirugikan karena pembatalan itu. Pengembalian jumlah royalti itu bukanlah dalam jumlah penuh daripada royalti yang telah dibayarkan, melainkan dengan mengikat sampai beberapa lama sudah dipakai oleh pihak penerima lisensi dan sisa waktu yang belum terpakai olehnya.

Dalam perjanjian lisensi ini pemberi lisensi berhak untuk menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian lisensi sebagaimana mestinya. Demikian sebaiknya, penerima lisensi berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian lisensi dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum perjanjian.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi.

Terhadap wanprestasi yang dilakukan itu diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman yang berupa:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Perihal resiko;
4. Membayar biaya perkara, jika diperkarakan sampai ke pengadilan.

4. Berakhirnya Perjanjian Lisensi

Adapun sebab-sebab berakhirnya perjanjian lisensi, antara lain:

1. Habis masa berlakunya sesuai perjanjian.

Apabila waktu yang telah disepakati antara pemberi dan penerima lisensi dalam perjanjian lisensi telah terlewati, maka dengan sendirinya perjanjian lisensi itu berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian lisensi, maka hapus pulalah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2. Kesepakatan kedua belah pihak.

Sebenarnya mengenai berakhirnya perjanjian lisensi karena kesepakatan kedua belah pihak tidak perlu dicantumkan karena dalam hukum perjanjian telah berlaku secara umum mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang antara lain adalah kesepakatan antara belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak dan tidak memperpanjang kembali, maka perjanjian antara kedua nya juga berakhir.

3. mereknya dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Jadi apabila merek yang dijanjikan sebagai objek perjanjian lisensi ternyata dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HAKI berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

4. Dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila pengadilan telah memutuskan pembatalan suatu perjanjian lisensi berdasarkan alasan tertentu dan telah dapat memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perjanjian lisensi akan berakhir.

5. Mereknya dihapus dari daftar umum Merek berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Jika perjanjian lisensi berakhir karena kesepakatan kedua belah pihak, maka hal ini harus diberitahukan kepada Direktorat Jenderal HAKI. apabila perjanjian perjanjian lisensi ini berakhir karena putusan pengadilan, maka panitera pengadilan Niaga menyampaikan kepada Direktorat Jenderal HAKI mengenai berakhirnya perjanjian ini.

PELANGGARAN TERHADAP MEREK.

Pada umumnya persaingan di bidang usaha adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, meningkatkan kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha atau produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang satu berusaha untuk menjatuhkan lawannya demi keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang di derita oleh pihak lain, hal tersebut melanggar hukum dengan perkataan lain melanggar norma-norma sopan santun dan lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat dikatakan sebagai persaingan melawan hukum.

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadinya secara mudah dengan mencoba, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang dilanggarnya. Tentu saja hal-hal yang demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam usaha nasional dan masyarakat luas.

Berarti dalam hal peraktek perdagangan tidak jujur dapat dilakukan dengan cara:

1. peraktek peniruan dan pemalsuan merek dagang.
2. perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek.

3. Sanksi Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Merek

Perbuatan-perbuatan seperti pemalsuan, peniruan dan lain-lain pemakaian merek orang lain tanpa hak dapat dituntut atau digugat menurut ketentuan hukum perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya sebagai pihak penggugat dalam hal ini si pemilik merek terdaftar harus dapat membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain itu, ia menderita kerugian. sejalan dengan hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada disebut tentang gugatan ganti kerugian yaitu pasal 76 ayat (1) bahwa “pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenisnya berupa:

1. Gugatan ganti rugi dan/atau,
2. Perhentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”

Permintaan ganti kerugian dapat pula berupa ganti rugi secara material dan immaterial. ganti rugi material yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, misalnya akibat pemakaian merek oleh orang yang tidak berhak menyebabkan produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh orang yang tidak berhak atas merek tersebut dengan harga yang sedikit lebih murah, sehingga produk barang si pemilik merek terdaftar tidak begitu laku di pasaran dan tentunya ia menderita kerugian. kerugian yang diderita olehnya inilah yang harus diganti oleh si tergugat tersebut.

Sedangkan ganti kerugian secara immaterial yaitu berupa kerugian yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga menyebabkan pihak pemilik merek terdaftar mengalami kerugian secara moral, misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas yang rendah dan dijual dengan harga yang lebih murah pula, sehingga berakibat kepada konsumen yang tidak akan mengkonsumsi atau tidak akan mengkonsumsi atau tidak akan mempergunakan lagi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang terdaftar.

Selanjutnya ganti kerugian ini dapat pula dilakukan oleh si penerima lisensi merek baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan (pasal 77 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek).

Sehubungan dengan masalah gugatan ganti rugi dalam hal lisensi, si penerima lisensi dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi kepada si pemilik merek terdaftar (si pemberi lisensi), akan tetapi gugatan ganti rugi ini berbeda dengan gugatan ganti rugi seperti yang

telah diuraikan diatas. Gugatan ganti rugi dalam hal lisensi ini dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, karena didasarkan atas adanya ingkar janji dari sipemberi lisensi, karena lisensi ini terjadi berdasarkan adanya perjanjian diantara mereka. Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi ini mengacu kepada pasal 1234 KUH Perdata, yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Di samping tindakan hukum secara perdata oleh orang yang bersangkutan, maka tuntutan secara pidana juga dapat dilakukan, tetapi hal ini oleh negara (pemerintah) baik atas prakarsa sendiri maupun laporan dari pihak yang meraaa dirugikan.

Selanjutnya pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hal menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk darang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kemudian pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Lalu ayat (2) menyatakan bahwa “Penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain yang telah terdaftar, maka dipidana penjara penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana halnya tindak pidana lainnya dilakukan tugas penyisik, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini juga mengatur tentang penyidikan atas tindak pidana merek. Tindakan penyidikan dalam hal ini diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan bahwa “selain

Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek”.

VI. CONCLUSIONS

Pelaksanaan perjanjian lisensi harus berlandaskan kepada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa yang dapat di lisensikan adalah merek yang terdaftar Direktorat Jenderal HaKI. Di samping tindakan hukum secara perdata oleh orang yang bersangkutan, maka tuntutan secara pidana juga dapat dilakukan, tetapi hal ini oleh negara (pemerintah) baik atas prakarsa sendiri maupun laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dengan adanya upaya-upaya hukum dalam melindungi merek terdaftar ini, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa-sengketa merek atau paling tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, pembajakan, serta perbuatan persaingan tidak sehat lainnya, sehingga diharapkan akan tercipta dan terbinalah iklim perekonomian dan perdagangan yang sehat dan dinamis.

REFERENCES

- Hardijan Rusli, 1990, *Hukum Perjanjian Dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Imam Syahputra, Heri Herjandono, 1997, *Hukum Merek Baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya Jawab)* Harvindo, Jakarta.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1991, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 1993, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 2002, *Undang-Undang Merek Baru 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Senjun H.Manullang,Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia,2009, Rieneka Cipta,Jakarta.

Amir Pamundjak, dkk, 1998, *Sistem Paten Pedoman dan Alih Tekhnologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Mahadi, 1987, *Hak Milik Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta.

Insan Budi Maulana 2000, *Proses Pengajatan HaKI di Indonesia*, BPHN, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta.

Insan Budi Maulana 2000, *Proses Pengajatan HaKI di Indonesia*, BPHN, Jakarta.

Undang-Undang RI tentang Paten dan Merek.