

Law Review

Volume X, No. 3 Maret 2011

11 10/14 B

GLOBALISASI HKI DAN PERLINDUNGAN HUKUM HKI DI INDONESIA

Kajian Harmonisasi Substansi Hukum Paten di Tingkat Global Berdasarkan Perspektif Kepentingan Indonesia

Tomi Suryo Utomo (FH UGM Yogyakarta)

Globalisasi dan Politik HaKI

Hamdan Zoelva (Mahkamah Konstitusi RI)

Pendayagunaan Hukum Pada Proses Alih Teknologi Melalui Kontrak Lisensi Paten

Etty Susilowati (FH Undip, Semarang)

Sifat dan Manfaat Perjanjian Lisensi Merek Terkenal

Agung Sujatmiko (FH Unair, Surabaya)

Delik Biasa vs Delik Aduan dalam UU Hak Cipta: Kajian Juridis dan Pragmatis

Henry Soelistyo Budi (Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI)

Penghapusan Diskriminasi Etnis Tionghoa Melalui Undang Undang Kewarganegaraan Dan Praktek Pemberlakuan SBKRI

Frans H. Winarta (FH UPH, Karawaci)

Penyimpangan Pelaksanaan Isi Amandemen XIV Konstitusi Amerika Serikat Terhadap Imigran Jepang di California Tahun 1906 -1945

M.B.Rini Wahyuningsih (FLA UPH, Karawaci)

Harmonisasi Kewenangan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia

Jamin Ginting (FH UPH, Karawaci)



UPH Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan



Law Review

“Law Review” adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, didirikan tahun 2001, terbit pertama kali bulan Juli 2001 dan terbit secara berkala 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli, November dan Maret. Penggunaan nama “Law Review” (dalam Bahasa Inggris) untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi UPH sebagai Global Practice Campus. Kata “Law Review” secara etimologi dari Bahasa Inggris, law artinya hukum dan review artinya tinjauan. Law Review merupakan tinjauan/kajian hukum sebagai wadah informasi ilmiah dibidang hukum yaitu berupa hasil karya penelitian ilmiah, dan atau tulisan ilmiah hukum (berbentuk kajian)

ISSN No. : 1412 - 2561

SUSUNAN PENGURUS JURNAL LAW REVIEW

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH
(Dekan Fakultas Hukum UPH)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. jur. Udin Silalahi, SH., LL.M

DEWAN REDAKSI

Dr. Eduard I. Hahuly, SH., LL.M.
Dr. Hardijan Rusli, SH, MM, M.Acc
Jessica Los Banos, LLB, MTM, MBA.
Meray Hendrik Mezak, SH., MH.
Jamin Ginting, SH., MH.
Agus Budianto, SH., MHum
Vincensia Esti Purnama Sari, SH., M.Hum.
Christine Susanti, SH., M.Hum.
Susi Sutantijo, SH., LL.M

SEKRETARIS REDAKSI DAN BENDAHARA

Theresia Rini Stiani, SE

ALAMAT REDAKSI

Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100
Kampus UPH Gedung D Lt. 4, Sekretariat Fakultas Hukum
Tangerang 15811, Banten-Indonesia
Telp: (021)5460901; Fax: (021)5460910

DAFTAR ISI

Vol. X, No. 3	LAW REVIEW	Maret 2011
ISSN NO. : 1412 - 2561		Halaman
Kajian Harmonisasi Substansi Hukum Paten di Tingkat Global Berdasarkan Perspektif Kepentingan Indonesia Tomi Suryo Utomo (FH UGM Yogyakarta)		301 - 320
Globalisasi dan Politik HaKI Hamdan Zoelva (Mahkamah Konstitusi RI)		321 - 336
Pendayagunaan Hukum Pada Proses Alih Teknologi Melalui Kontrak Lisensi Paten Etty Susilowati (FH Undip, Semarang)		337 - 354
Sifat dan Manfaat Perjanjian Lisensi Merek Terkenal Agung Sujatmiko (FH Unair, Surabaya)		355 - 374
Delik Biasa vs Delik Aduan dalam UU Hak Cipta: Kajian Juridis dan Pragmatis Henry Soelistyo Budi (Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI)		375 - 392
Penghapusan Diskriminasi Etnis Tioughoa Melalui Undang Undang Kewarganegaraan Dan Praktek Pemberlakuan SBKRI Frans H. Winarta (FH UPH, Karawaci)		393 - 414
Penyimpangan Pelaksanaan Isi Amandemen XIV Konstitusi Amerika Serikat Terhadap Imigran Jepang di California Tahun 1906 -1945 M.B.Rini Wahyuningsih (FLA UPH, Karawaci)		415 - 432
Harmonisasi Kewenangan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia Jamin Ginting (FH UPH, Karawaci)		433 - 452

Kata Pengantar

Globalisasi dibidang ekonomi yang sedang berjalan sekarang ini memaksa setiap negara melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangannya baik dibidang perdagangan, ekonomi maupun dibidang teknologi dengan peraturan-peraturan World Trade Organization (WTO), khususnya bagi Negara-negara yang telah menjadi anggota WTO. Ternyata harmonisasi peraturan perundang-undangan Negara anggota WTO dengan peraturan-peraturan WTO tidak hanya terjadi dibidang perdagangan, tetapi juga dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Globalisasi HKI diawali dengan terbentuknya konvensi untuk standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan dan prosedur mendapatkan hak, yaitu: *Paris Convention* (1883) untuk masalah paten, merek dagang dan desain dan *Berne Convention* (1885) untuk masalah copyright atau hak cipta. Konvensi ini memutuskan membentuk United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). Setelah itu WIPO menjadi badan administratif khusus PBB, dan WIPO menetapkan 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia di tahun 2001. Lahir persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) di Maroko pada tanggal 15 April 1994. Sejak abad ke 20 upaya untuk melakukan harmonisasi hukum paten misalnya sudah dilakukan dan diintensifkan melalui *the Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Dan Indonesia sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan mengundang UU No 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jadi, semua undang-undang HKI di Indonesia, berupa Paten, Hak Cipta, Merek Dagang, dsb merujuk ke WIPO dan WTO.

Pada Volume X No. 3 Maret 2011 ini Redaksi Law Review mengangkat tema utama tentang "Globalisasi HKI dan Perlindungan Hukum HKI di Indonesia". Globalisasi (baca: harmonisasi) hukum HKI telah digulirkan sejak tahun 1994 lebih intensif, walaupun ada perbedaan pendapat tentang harmonisasi tersebut, karena harmonisasi tersebut mempunyai dampak negatif dan positif. Dengan adanya peraturan HKI di tingkat WTO dan WIPO, hal itu menjadi dasar bagi Negara Indonesia dalam pembentukan undang-undang HKI di Indonesia dan sekaligus mengatur perlindungan hukum HKI di Indonesia. Sebagai tulisan utama pertama pada edisi ini tentang Kajian Harmonisasi Substansi Hukum Paten di Tingkat Global Berdasarkan Perspektif Kepentingan Indonesia yang ditulis oleh Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M, PhD dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M., PhD mengatakan bahwa upaya harmonisasi

SIFAT DAN MANFAAT PERJANJIAN LISENSI MEREK TERKENAL

Agung Sujatmiko
FH Unair, Surabaya

agung_sujatmiko@yahoo.com

Abstract

There are two kinds of licenses: exclusive and non exclusive licenses. The wellknown mark is typically a non exclusive license. The licensor retains some benefit, that is, royalties, and the mark will be much wellknown. On the other hand, the licensee also benefits by reaching consumers easily. In the license contract has to be clearly determined what are the rights and the obligations of licensor and licensee as well. Hence, in this article will be elaborated the nature and the function of wellknown mark license contract either to licensor or to licensee.

Keywords : *license contract, wellknown mark.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile*), hak merek merupakan bagian dari harta kekayaan (*property*) yang bisa dialihkan oleh pemiliknya dengan berbagai cara; antara lain dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Disamping itu, hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*), bisa digunakan oleh bukan pemiliknya, melalui ijin (*license*) yang harus dibuat secara tertulis antara pemilik merek selaku pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). Perjanjian lisensi merek merupakan sarana perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak merek (terkenal) dari tindakan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan merek. Melalui perjanjian lisensi, suatu merek terkenal dapat dipergunakan oleh pihak lain secara aman dan legal. Hal ini disebabkan karena merek terkenal rawan terhadap pelanggaran dan kejahatan, dalam bentuk penggunaan merek yang sama pada pokoknya

atau keseluruhannya. Beranjak dari pemikiran di atas, maka artikel ini akan membahas tentang sifat dan manfaat perjanjian lisensi merek terkenal.

B. Perjanjian Lisensi Merek Terkenal

1. Kriteria Merek Terkenal

Secara garis besar, berdasarkan reputasinya, merek dibagi menjadi tiga yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known*) dan merek termashur (*famous*).¹ Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.² Sementara merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Selanjutnya merek termashur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.³ Menurut Yahya Harahap, untuk membedakan antara merek yang terkenal dan termashur sangat sulit, karena kesulitan penafsiran sehingga mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya. Apabila merek termashur didasarkan pada ukuran sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya, maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termashur, akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan

definisi merek terkenal.⁴

Sementara itu menurut Bambang Kesowo, sampai saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Oleh karena itu, selama perundingan Putaran Uruguay di bidang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) berlangsung sampai berakhir dan ditandatanganinya Persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO), tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.⁵ Mengingat hak merek bersifat khusus, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jika ada orang lain yang beritikad tidak baik melaksanakan hak tersebut tanpa seizin pemegang hak atas merek, maka telah terjadi pelanggaran atas hak yang bersifat khusus tadi. Dalam hal seperti inilah terletak urgensi perlindungan hukum hak atas merek. Pada umumnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada peniruan merek menimpa merek-merek terkenal yang selama ini sudah dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen. Kriteria merek terkenal itu sendiri telah mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain, Merek Terkenal adalah Merek Dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu. Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal dibatasi untuk barang sejenis saja. Keputusan Menteri Kehakiman tersebut kemudian ditinjau kembali pada Tahun 1991 dengan

1 Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematisasi Perlindungan Merek di Indonesia", (Makalah) Tanpa Tahun, hal. 5

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*, dikutip dari Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 96

5 *Ibid.*, dikutip dari Bambang Kesowo, "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia", (Makalah) 1988, hal. 1-2

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Orang Lain atau Milik Badan lain. Perlindungan merek terkenal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diperluas dengan menambahkan rumusan dalam definisi merek terkenal menjadi "...dikenal dan dipakai"..., baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian mengenai kriteria persamaannya dengan merek terkenal ditambahkan "kemiripan pada pokoknya" dan yang lebih memperluas lagi adalah bahwa perlindungan ini berlaku pula untuk barang yang tidak sejenis. Kriteria merek terkenal tersebut kemudian dipakai dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM) tentang Merek dengan beberapa penambahan yakni, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping juga karena reputasi merek, karena promosi yang gencar, investasi di beberapa negara dan didaftarkan di beberapa negara. Juga berdasarkan survei oleh lembaga independent atas perintah hakim. Kriteria tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (selanjutnya disingkat TRIPs). TRIPs tersebut merupakan salah satu bagian perjanjian (*annex*) yang dihasilkan dalam perjanjian tentang Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*).

Dengan iklan yang gencar, nilai ekonomi merek menjadi semakin mahal di mata konsumennya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Robert P. Merges⁶, *When the advertising are effective, consumers strongly associate the trademarks with the producer's product. The trademarks comes to embody all of the firm's informational investments.* Merujuk pada *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks* pada Tanggal 29 September 1999, WIPO menegaskan tentang kriteria Merek Terkenal sebagai berikut :

6 Roberts P. Merges, et. all, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (New York: Aspen Publishers, 2006), hal. 533

1. derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan;
2. lamanya, dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud;
3. lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau pameran, atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan;
4. lamanya, dan banyaknya wilayah pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud;
5. catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang;
6. nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.⁷

Menurut Gunawan⁸ faktor-faktor tersebut di atas, merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu merek, dan bukanlah prasyarat untuk penentuan keterkenalan. Setiap kasus hendaknya dinilai sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk kasus tertentu mungkin semua faktor itu relevan, dalam kasus lainnya mungkin hanya beberapa faktor saja yang relevan. Bahkan mungkin juga dalam kasus lainnya, faktor-faktor tersebut tidak relevan, dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas. Kata kuncinya adalah apabila ada kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya dan jika pemakaian atau pendaftarannya oleh orang lain untuk barang yang sejenis atau yang tidak sejenis sekalipun, akan merugikan kepentingan si pemilik merek terkenal (*faktor confusion of business connection*).

Agar suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Misalnya Coca Cola, merek minuman ringan dari Amerika

7 Dikutip dari Gunawan Suryomurcito, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek", (Makalah pada Pelatihan HKI) Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 26-28 Juni 2008, hal. 6

8 *Ibid.*

Serikat memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan TOYOTA dan Mc.Donald masing-masing memerlukan waktu 30 tahun dan 40 tahun untuk menjadi merek terkenal. Jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya (*goodwill*). Namun keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.⁹

2. Sifat Perjanjian Lisensi Merek

Ada dua jenis perjanjian lisensi yakni perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif dan tidak eksklusif (*non exclusive*). Perjanjian lisensi yang diatur dalam UUM bersifat *non exclusive*, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yang menyatakan, "Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain".

Maksud *non exclusive* dalam pengertian pasal tersebut, adalah bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh pemilik merek, tidak membatasinya untuk tetap menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. Dengan pernyataan Pasal 44 tersebut, berarti pembentuk undang-undang menghendaki perjanjian lisensi dilaksanakan secara *non exclusive*, namun apabila para pihak ingin membuat perjanjian lisensi secara *exclusive*, hal itu tidak dilarang, karena pada dasarnya perjanjian lisensi sifatnya terbuka dan dibuat atas dasar kebebasan berkontrak. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Rahmi Jened¹⁰ bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif, dengan demikian jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat

⁹ Prasetyo Hadi Purwandoko, Op. Cit., hal. 5

¹⁰ Rahmi Jened, *Impilkasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* bagi Perlindungan Merek di Indonesia, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Unair, 1997), hal. 59

eksklusif Apabila perjanjian dibuat eksklusif, hal itu berarti membatasi hak pemilik merek untuk menggunakan hak mereknya dan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *exclusivisme* yang terkandung pada hak merek, yang pada dasarnya memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk menggunakannya pada barang dan atau jasa, serta hak untuk memberikan ijin pada orang lain untuk menggunakannya.

Apabila dilihat dari segi ekonomis, perjanjian lisensi yang bersifat *non exclusive* lebih menguntungkan pemilik merek, karena pemilik merek masih berhak menggunakan hak mereknya dan ia masih berhak pula memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya. Penggunaan merek olehnya, akan menambah jumlah penghasilannya, sedangkan jika ia memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya, royalty yang akan diterimanya akan semakin banyak.

Sesuai dengan rumusan Pasal 45 UUM, penerima lisensi jika ditentukan para pihak dalam perjanjian bisa memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Ketentuan ini membuka ruang bagi penerima lisensi, untuk memberikan *sub licensee* kepada pihak ketiga. *Sub licensee* yang dibuat oleh penerima lisensi tersebut dapat menambah penghasilan bagi pemberi lisensi dan penerima lisensi, karena royalty yang dibayar oleh penerima *sub licensee* akan dibayarkan baik pada pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Suatu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Merek. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Ini merupakan konsekuensi dari stelsel konstitutif yang dianut oleh UUM. Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat juga dilisensikan dengan syarat ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya.

Hal lain yang perlu dicermati bahwa dalam hal lisensi merek, undang-undang merek tidak mengakomodasi tentang adanya lisensi wajib (*compulsory license*). Tiadanya pengaturan lisensi wajib tersebut didasarkan atas suatu alasan bahwa barang siapa yang memiliki suatu merek harus

menghasilkan barang atau jasa. Jika ada orang yang memiliki merek tetapi tidak menghasilkan barang selama tiga tahun berturut-turut atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek yang bersangkutan dapat dihapuskan oleh Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI dari Daftar Umum Merek.

Persoalan tentang tidak dimungkinkannya lisensi wajib itu sendiri juga diatur dalam pasal 21 TRIPs yang menyatakan :

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registered trademark shall have the right to assign his trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

Atas dasar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 TRIPs tersebut, persyaratan lisensi merek, setiap negara anggota dapat menetapkannya dalam peraturan perundangannya masing-masing.

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUM lahirnya hubungan hukum para pihak dalam perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 B.W. tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Demikian juga pasal-pasal lainnya tentang perjanjian akan menjadi sumber bagi pembuatan dan pelaksanaan perjanjian

Mengenai bentuknya, dalam UUM tidak disebutkan apakah dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut Yahya Harahap¹¹, karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris). Pendapat senada juga disampaikan oleh Rami Jened,¹² bahwa untuk dapat melisensikan suatu merek harus diadakan suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (lazimnya dibuat dalam bentuk akta notaris). Apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap

11 Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 537

12 Rahmi Jened, *Op. Cit.*, hal. 60

tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden RI (R Keppres) tentang Lisensi Merek yang di dalam Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris). Sedangkan di negara-negara *common law* umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh *solicitor* (pengacara).¹³

Dalam Pasal 4 R Keppres tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian lisensi yakni :

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
2. Merek dan Nomor Pendaftarannya ; dan
3. Ketentuan mengenai :
 - a. jangka waktu perjanjian lisensi;
 - b. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
 - c. penggunaan mereknya untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas;
 - d. jumlah royalti dan tata cara pembayarannya;
 - e. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
 - f. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan;
 - g. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi.

Sementara menurut Rahmi Jened¹⁴ perjanjian lisensi sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat lengkap para pihak;
2. Merek dan nomor pendaftarannya dari merek yang menjadi obyek perjanjian;
3. Ketentuan-ketentuan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu perjanjian lisensi, yang mencakup berapa lama dan dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;

13 Sudarga Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 40

14 Rahmi Jened., *Op.Cit.*, hal. 60-61

- b. Penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh atau sebagian;
- c. Apakah boleh diadakan sub licensee yaitu suatu lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penerima lisensi;
- d. Pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang dan jasa yang diproduksi dengan merek yang dilisensikan;
- e. Jangkauan berlakunya lisensi, yang mencakup wilayah tertentu atau seluruh wilayah RI;
- f. Pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memakai sendiri atau melisensikan lagi mereknya kepada pihak ketiga, kecuali dalam perjanjian lisensi yang bersangkutan diatur secara tegas larangan itu;
- g. Penentuan royalty dan cara pembayaran, umumnya ditentukan berapa persen dari omzet bruto;
- h. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

John Shijian Mo¹⁵ menyatakan sebagai berikut:

These are number of common terms or issues a licensing agreement should cover. These include the identity of licensor and licensee, a sufficient description of the licensed right, the scope of the right granted to the licensee, exclusivity or non exclusivity, whether it is a sole licensee, the duration of the license, quality control of the licensed product or services, quantity restriction (if any), royalties, the right of the licensee to use the licensed right or technology or information after the termination of the licensing agreement, a confidentiality clause, acces of both parties to the technology improvement of the licensed right, breach of contract, remedies, governing law, an arbitration clause or choice of forum clause (if applicable).

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal prinsip yang harus dimasukkan dalam perjanjian lisensi merek yakni :

1. Perjanjian lisensi merek bukan merupakan pengalihan hak atas merek, melainkan hanya merupakan ijin pemakaian hak merek yang diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

¹⁵ John Shijian Mo, *International Commercial Law*, (Australia: Lexis Nexis Butterworths, 2003), hal. 200

2. Perjanjian lisensi merek hanya berlaku bagi merek terdaftar, sementara merek yang belum atau tidak terdaftar, tidak dapat menjadi obyek perjanjian lisensi.
3. Perjanjian lisensi merek wajib dituangkan dalam bentuk akta perjanjian lisensi hak merek (akta otentik).
4. Perjanjian lisensi dilarang memuat klausula baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
5. Perjanjian lisensi merek wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Ada beberapa keuntungan dan kerugian yang didapat masing-masing pihak berkaitan dengan perjanjian lisensi, yakni :

Keuntungan Bagi Pemberi Lisensi :

1. Membantu pemilik merek yang tidak sempat memproduksi barang dan atau jasa dengan mempercayakan pada penerima lisensi.
2. Memungkinkan pemilik merek mempertahankan hak atas kepemilikan mereknya.
3. Membantu pemilik merek mengkomersialisasi hak mereknya kedalam pasar-pasar baru secara efektif dan dengan kemudahan yang lebih besar.
4. Membantu pemilik merek mendapatkan akses ke pasar-pasar baru yang sebelumnya tidak dapat diakses.
5. Menjadi sarana bagi pemilik merek untuk mengubah kompetitor atau pelanggar hak mereknya menjadi partner.

Keuntungan bagi penerima lisensi :

1. Perusahaan sebagai penerima lisensi dapat mencapai akses pasar lebih lebih cepat, karena merek yang bersangkutan telah dikenal luas oleh masyarakat.
2. Perusahaan yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan riset sendiri, memperoleh akses pada kemajuan-kemajuan teknis yang diperlukan untuk menyediakan produk-produk baru atau yang lebih unggul.

Kerugian bagi pemberi lisensi :

1. Pemberi lisensi kadang-kadang dapat menghasilkan keuntungan investasi yang lebih besar dari pada menjalankan melalui perjanjian lisensi.
2. Penerima lisensi dapat menjadi pesaing dari pemberi lisensi terutama jika diberikan hak untuk beroperasi dalam wilayah yang sama.
3. Pemberi lisensi dapat menjadi bergantung pada keahlian, kemampuan dan sumber daya dari penerima lisensi untuk menghasilkan keuntungan.

Kerugian bagi penerima lisensi :

Penerima lisensi menjadi terlalu bergantung pada teknologi milik pemberi lisensi, sehingga dapat menghambat terhadap ekspansi masa depan mereka.

3. Manfaat Perjanjian Lisensi Merek

Menurut Pasal 1 angka 13 UUM lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dalam Black's Law Dictionary¹⁶, lisensi diartikan sebagai berikut :
a personal privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not allowable. Certificate or the document itself which gives permission. Leave to do thing which licensor could prevent. Permission to do a particular thing, to exercise a certain privilege or to carry on a particular business or to pursue a certain occupation.

Menurut Gunawan Widjaya¹⁷ lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut,

16 Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (St. Pasul Mini: West Publishing Co., 1991), hal. 634

17 Gunawan Widjaya, *Lisensi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 3

maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut menurut Gunawan Widajaya¹⁸ melalui lisensi pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk tersebut yang akan dijual. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalty. Besarnya royalty ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.

Betsy Ann Toffler dan Jane Imber¹⁹ memberikan definisi lisensi sebagai berikut :

Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty.

Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee.

Licensing is often used by manufactures to enter foreign markets in which they have no expertise.

The licensee benefits from the name recognition and creativity of the licensor.

Menurut John Shijian Mo²⁰ lisensi adalah " a contractual arrangement pursuant to which a party, commonly known as licensor, grants unto another party, the licensee, the right to use the licensor's patents, know-how and/or trademarks in connection with the manufacturing and/or distribution of certain product".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk

18 *Ibid.*

19 Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, (New York : Barrons Educational Series, Inc, 1994), dikutip dalam Gunawan Widjaya, *Ibid.* hal. 9

20 John Shijian Mo, *Op. Cit.*, hal. 193

menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual).²¹

Ada banyak pertimbangan yang dipakai untuk pembuatan perjanjian lisensi. Pertimbangan itu adalah:²²

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan pengembangan usahanya;
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah dikenal masyarakat.
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal inipun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Hal ini juga melibatkan mekanisme lisensi paksa.
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill

21 Gunawan Widjaya, Op. Cit., hal. 9

22 Nicolas S. Gikkas, *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, dikutip dalam Gunawan Widjaya, Ibid., hal. 15

dari pemberi lisensi lisensi. Dalam hal demikian pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan menumpang pada nama besar dan *goodwill* pemberi lisensi.

9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus melakukan biaya yang besar.

Sementara menurut James Barnes dan Terry Morehead Dworkin²³ keuntungan yang bisa diambil dari perjanjian lisensi adalah :

1. Pemilik hak merek dapat dengan mudah memperluas jaringan distribusi baik secara nasional, regional, dan global;
2. Penerima lisensi telah mengenal bahasa dan budaya lokal dalam promosi dan pemasaran barang dan atau jasa sehingga akan sangat membantu;
3. Penerima lisensi telah memahami hukum lokal dan perpajakan;
4. Pemilik hak merek terbantu dalam hal kebutuhan supervisi jarak jauh atas distribusi dan pemasaran;
5. Bagi penerima lisensi, biaya produksi lebih murah karena alasan biaya impor bahan baku, dapat menggunakan tenaga kerja lokal yang lebih murah, sehingga barang yang dihasilkan bisa lebih murah;
6. Pemberi lisensi memperoleh royalty dari penerima lisensi tanpa mengeluarkan biaya;
7. Dengan adanya perjanjian lisensi akan terhindar dari tarif impor ke negara pemberi lisensi.

Beberapa pertimbangan mengenai perjanjian lisensi tersebut tidak terlepas dari adanya strategis bisnis yang akan dicapai. Menurut Insan Budi Maulana²⁴ strategis bisnis merupakan pola atau rencana yang terpadu baik berupa kebijakan yang dilakukan terus menerus di bidang bisnis.

23 Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 530-531

24 Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997), hal. 91

Lebih jauh menurut Insan Budi Maulana²⁵ maksud dan tujuan strategi bisnis ada tiga macam yakni :

Pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran dan mengatasi persaingan tetapi selalu mengaitkan dengan merek dagang dan nama dagangnya.

Kedua, mencegah kompetitor curang.

Ketiga, menguasai pasar.

Dilihat dari sifatnya lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni lisensi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory licensee*). Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.²⁶

Untuk melakukan perjanjian lisensi, harus dilakukan suatu permohonan yang dilakukan oleh calon penerima lisensi (*licensee*) kepada pemilik merek selaku pemberi lisensi (*licensor*). Permohonan tersebut dapat diartikan sebagai upaya permohonan izin dari calon penerima lisensi untuk menggunakan merek tersebut. Jika kemudian tercapai kesepakatan dalam bentuk kontrak lisensi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan sah bagi penerima lisensi untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek pemberi lisensi.

Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan suatu jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi, bagi pemilik merek merupakan suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuan darinya.

Oleh karena itu dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek milik pemberi lisensi secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan

yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas dasar itu ia tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar. Ini mengingat karena pada umumnya masyarakat masih menyukai pada merek merek yang selama ini telah dikenal (merek terkenal) karena umumnya merek-merek itu memiliki reputasi dan kualitas yang baik.

Keuntungan lainnya, penerima lisensi tidak perlu repot membuat dan mendaftarkan merek untuk produk barang atau jasanya yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini ia hanya berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensinya pada Kantor Merek saja.

Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah mereknya dijamin dipakai oleh penerima lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada mereknya.

Keuntungan lain ialah pemilik merek akan memperoleh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa ia akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena ia masih dapat memakai merek miliknya untuk memproduksi barang atau jasa.

Disamping itu dengan adanya perjanjian lisensi pemilik merek akan terhindar dari adanya penghapusan merek miliknya dari Daftar Umum Merek jika seandainya ia tidak menggunakan merek miliknya selama 3 tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir atau sejak pendaftaran oleh Kantor Merek. Ini disebabkan karena pemakaian merek oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Gunawan Widayaya, *Op.Cit.*, hal. 17

Meskipun keuntungan ini dari aspek yuridis dapat diterima, namun dari aspek filosofis tentang hakekat pemberian hak atas merek tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya hak atas merek diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasanya. Sehingga akan sangat aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya pada orang lain. Dalam hal yang demikian ini dapat menumbuhkembangkan budaya “dagang merek” yang bertentangan dengan prinsip bahwa orang yang mempunyai merek harus menghasilkan barang dan atau jasa.

Keuntungan ini terkait erat dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat dilakukan oleh Kantor Direktorat Jenderal atau pihak ketiga jika suatu merek tidak digunakan oleh pemilik merek selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakain terakhir. Ini berarti ada kemungkinan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya hapus karena sebab di atas. Akan tetapi jika merek yang bersangkutan dilisensikan dengan alasan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, karena mereknya masih aktif digunakan oleh penerima lisensi.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sifat perjanjian lisensi merek terkenal pada umumnya yaitu *non exclusive* artinya pemilik merek selaku pemberi lisensi (licensor) masih berhak menggunakan mereknya sendiri, dan berhak pula melisensikan pada pihak ketiga lainnya. Dengan sifat itu, pemilik merek memperoleh keuntungan yang besar, karena dapat melisensikan mereknya pada berbagai pihak. Keuntungan lainnya, mereknya semakin terkenal, karena dilisensikan kepada banyak pihak di berbagai negara. Sementara bagi penerima lisensi, keuntungan yang diperoleh adalah dengan menggunakan merek terkenal milik pemilik merek, akan dengan mudah untuk memenangkan persaingan dalam merebut

konsumen (pasar), mengingat persaingan itu semakin kompetitif. Itulah manfaat yang didapat dari pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal.

2. Saran

Mengingat fungsi Keppres tentang Lisensi Merek belum ada, maka untuk menunjang pelaksanaan perjanjian lisensi merek, sudah saatnya Keppres tersebut perlu segera dibuat dan diberlakukan. Hal ini karena pencatatan perjanjian lisensi dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi negara. Disamping itu juga merupakan sarana kontrol dan pengawasan, sehingga perjanjian lisensi yang terjadi dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan tidak menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Campbell Black, Henry, MA, *Black Law Dictionary*, St. Paul Mini: West Publishing Co, 1991
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jened , Rahmi, *Impilkasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Unair, 1997
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997

Merges Roberts P., et. all, *Intellectual Property in the New Technological Age*, New York, Aspen Publishers, 2006

Mo, John Shijan, *International Commercial Law*, Australia : Lexis Nexis Butterworths, 2003

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", (Makalah) , Tanpa Tahun

Pramono, Hendra, "Perlindungan Hukum Lisensi Hak Merek Terkenal Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Varia Peradilan* No. 258 Mei 2007

Setiawan."Segi-segi Hukum Trademarks dan Licensing", Artikel dalam *Varia Peradilan* No.70

Suryomurcito, Gunawan, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek", (Makalah pada Pelatihan HKI) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya, 26-28 Juni 2008

Widjaya, Gunawan., *Lisensi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

TRIPs Agreement.

Rancangan KEPPRES tentang Lisensi Merek.

DELIK BIASA VS DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA KAJIAN YURIDIS DAN PRAGMATIS

Henry Sulistio Budi

Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI

henk_sb@yahoo.co.id

Abstract

Under the subject of Intellectual Property Rights (IPR), copyright is conceptually a private right. The IPR regime and its legal system, except copyright, introduce a system called crime by accusation (delik aduan). For copyright system, on the other hand, the law applies a common offense system (delik biasa). In its implementation, the system is deemed so excessive that it is not in favour of copyright holders. The government is now considering amending the existing Copyright Law Number 19 of 2002 which would harmonize the criminal system with patent, trademark and other facets of IPR law. It should be noted that the prevailing law allows police to directly take legal action to confront illegal practices of copying, distributing, selling and importing pirated products. The system is also open to any party to participate in making reports related to suspected copyright infringement. By this mechanism, the system really has a power or a strong driving force to protect copyright works. Undoubtedly, there is no single rule in determining the best and most effective system to combat piracy. It is certainly up to the national policy to decide after considering all relevant aspects, both theoretical and pragmatic approaches. As a tool of social engineering, the law is characterized as having a strategic role in realizing a well respected society. It is expected that Copyright Law would create a conducive climate for the society to be more creative and productive. At the same time, it would also establish a strong legal culture, especially to respect others' rights and interests. In a diverse territory like Indonesia, classic problems such as the weakness of legal understanding and the lack of awareness among society result in wide-spread piracy practices. In this situation, there is no reason to change the criminal system into crime by accusation. A pros and cons assessment has been studied, not only in the optic of theory, but also on its realities and policy aspects. This article concludes that it is advisable not to change the system due to the fact that no critical mass justifies such proposal.

Keywords: *copyright law, common offense system, accusation*