

YUSTITIA¹⁰

Jurnal Hukum

Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata
Ang Sujatmiko

Aturan Menjalankan Prinsip Syariah (*Syariah Compliant*) dalam Transaksi Perbankan Syariah
Adini Prasastinah Usanti

Kriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana
Rizal

Perlindungan Hukum Bagi TKI pada Pra-Penempatan
Wijayanti

Pembangunan Keadilan Restoratif bagi Si Miskin
Sholahudin

Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Idah Isnawati

Analisis Putusan terhadap Kompetensi PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Teori
Kum

Permainan
Tanggungjawab Direksi BUMN (Persero)
Suastuti

Hak cipta dalam Perspektif Hak Milik
Kastowo

Delineation The Line Between Organized Crime and Legitimate Business
Alifianto Kurniawan

Hubungan *Sister City* Surabaya Seattle sebagai Bentuk Perjanjian Internasional
Alimatus Sa'diyah

Permasalahan Buruh di Indonesia dalam Kajian Sosiologi Hukum
Risno

JURNAL **YUSTITIA**

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi di kalangan akademisi, praktisi maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan konseptual.

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober sejak tahun 2007

ISSN : 1978-340x

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Ketua Penyunting

Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Penyunting Pelaksana

Sudarto, S.H., Umar Sholahuddin, S.Sos dan Muridah Isnawati, S.H.

Staff Pelaksana

Ratno Abidin

Alamat Redaksi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Gedung A Lt. 4 Jl Sutorejo
59 Surabaya Telp.. 031-3811966, Faks. 031-3813096.
E-mail : penerbitanfhumby.yustitia@gmail.com

JURNAL YUSTITIA

Volume 5, Nomor 1, April 2011

DAFTAR ISI

Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata Agung Sujatmiko	1 – 7
Kepatuhan Menjalankan Prinsip Syariah (<i>Syariah Compliant</i>) dalam Transaksi Perbankan Syariah Trisadini Prasastinah Usanti	8 – 17
Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Yusrizal	18 – 31
Perlindungan Hukum Bagi TKI pada Pra Penempatan Asri Wijayanti	32 – 45
Membangun Keadilan Restoratif bagi Si Miskin Umar Sholahudin	46 – 58
Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945 Muridah Isnawati	59 – 68
Analisis Putusan terhadap Kompetensi PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Teori Hukum Sulaiman	69 – 74
Pertanggungjawaban Direksi BUMN (Persero) Eny Suastuti	75 – 86
Hak cipta dalam Perspektif Hak Milik C. Kastowo	87 – 101
Distinction The Line Between Organized Crime and Legitimate Business Riza Alifianto Kurniawan	102 – 107
Kedudukan <i>Sister City</i> Surabaya – Seattle sebagai Bentuk Perjanjian Internasional Khalimatus Sa'diyah	108 – 115
Permasalahan Buruh di Indonesia dalam Kajian Sosiologi Hukum Sutrisno	116 – 126
Biodata Penulis	127

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, hanya dengan daya dan kekuatan dari Allah SWT dan diinspirasi oleh semangat untuk membangun suasana akademik yang lebih berkualitas maka Jurnal Yustitia Volume 5 Nomor 1 ini dapat diterbitkan dengan menampilkan beragam tema berbeda membahas masalah-masalah hukum yang berkembang saat ini, yaitu Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata; Kepatuhan Menjalankan Prinsip Syariah (*Syariah Compliant*) dalam Transaksi Perbankan Syariah; Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana; Perlindungan Hukum Bagi TKI pada Pra Penempatan; Membangun Keadilan Restoratif bagi Si Miskin; Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945; Analisis Putusan terhadap Kompetensi PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Tanah menurut Teori Hukum; Pertanggungjawaban Direksi BUMN (Persero); Hak cipta dalam Perspektif Hak Milik; *Distinction The Line Between Organized Crime and Legitimate Business*; Kedudukan *Sister City* Surabaya – Seattle sebagai Bentuk Perjanjian Internasional; Permasalahan Buruh di Indonesia dalam Kajian Sosiologi Hukum.

Kepada semua penulis yang telah mengirimkan artikelnya, kami sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas dengan lebih baik. Semoga jurnal Yustitia ini bermanfaat.

Surabaya, April 2011

Wassalam

Ketua Penyunting

Prinsip Penegakan Hukum Merek secara Perdata

Agung Sujatmiko

Staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (agung_sujatmiko@yahoo.com).

Abstract

Rights to the trademark is the exclusive right, which entitles the owner to use it a monopoly on the production of goods and/ or services as well as the right to grant permission for others to use through licensing agreements. In the event of breach of privilege had been, then it could be resolved through civil mechanisms, which is based on rules that have been available.

Key words: exclusive right, law enforcement

Latar Belakang

Salah satu isu penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan dewasa ini adalah isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI lahir dari olah pikir manusia sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Keberadaan karya-karya intelektual sebagai wujud HKI sangat dibutuhkan manusia. Di bidang perdagangan misalnya, suatu barang dan atau jasa supaya dapat dijual dengan baik dan lancar harus menggunakan merek. Fungsi merek dalam dunia perdagangan demikian vital dan penting, tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya. Berbagai contoh untuk merek-merek terkenal itu misalnya adalah merek **Siemens**. **Siemens** diproduksi oleh **Siemens AG** yang merupakan perusahaan elektronik terbesar dunia.¹ Kantor pusat internasionalnya ada di Berlin dan Munich, Jerman. Diseluruh dunia, **Siemens** dan anak perusahaannya

memperkerjakan 461.000 orang (2005) di 190 negara. **Siemens** telah dilisensikan di berbagai negara dengan investasi yang cukup besar. Pada Tahun 2008, **Siemens** melaporkan penjualan global sebesar €85 milyar.²

Gambaran tentang **Siemens** dengan nilai penjualan yang sangat besar tersebut, membuktikan betapa besar peran merek baik dari segi ekonomi maupun yang lain. Merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga sebagai suatu *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya. Hal itu terbukti dengan merek **Mercedes-Benz** untuk mobil, yang telah dikenal luas oleh berbagai kalangan, karena kualitasnya yang handal dan mereknya terkenal.³ **Mercedes-Benz** merupakan merek mobil dari perusahaan **Daimler Chrysler** yang dikenal dengan nama **Mercedes**. **Mercedes-Benz** adalah perusahaan mobil tertua di dunia. Asal perusahaan ini di awal 1880an, ketika **Gottlieb Daimler** dan **Carl Benz** menemukan mobil secara terpisah di Selatan Jerman. **Daimler** dan **Wilhelm Maybach** bersama-sama menemukan mesin empat stroke, bekerja bersama di *Canstatt* (kota distrik di *Stuttgart*),

¹ Frans H. Winata, "Perlindungan Atas Merek Terkenal", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008., h. 84.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Benz memiliki toko di *Mannheim* dekat *Heidelberg*. Pada awal Tahun 1990an, mobil **Daimler** dibuat di *Untertiumkheim (Stuttgart)* dijual dengan sukses oleh agen Austria yang bernama **Emil Jellinek**, yang memasok mobil tersebut dengan nama putrinya, **Mercedes**.⁴ Sebagai merek terkenal, Mercedes telah diproduksi sejak lama.

Berbagai merek terkenal lainnya banyak dilisensikan di berbagai negara. Lisensi tersebut telah memberikan dampak positif yang baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penjualan barang-barang yang dilisensikan sekitar US \$ 50 (lima puluh) miliar setahun. Produk barang yang dilisensikan mencapai lebih dari 1500 jenis tiap tahunnya, yang meliputi antara lain merek *Nike*, *Coca Cola*, dan merek-merek terkenal lainnya.⁵ Secara langsung lisensi yang dilakukan di banyak negara akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu negara. Negara akan memperoleh penghasilan dari pajak yang dibayar oleh perusahaan penerima lisensi dan pajak penghasilan yang dibayar oleh tenaga kerja yang bekerja. Pada persepektif lain, lisensi akan mengurangi pengangguran dan memberikan lapangan kerja baru (*create new job*). Pelaksanaan lisensi akan diikuti dengan investasi baru berupa pendirian pabrik baru yang akan menyerap tenaga kerja baru.

Lisensi juga meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja yang memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang bisa merubah dan menumbuhkan perekonomian suatu negara yang ditunjang pula dengan sumber daya alam yang cukup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dicapai melalui perjanjian lisensi, karena dalam lisensi akan terjadi alih teknologi. Di bidang merek, lisensi yang berlangsung lama akan memberikan pelajaran dan keahlian bagi penerima lisensi

untuk mengadopsi dan mengembangkan produk usaha yang mapan, khususnya jika yang dilisensikan tersebut merupakan merek terkenal. Pasal 7 persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dengan tegas menyatakan bahwa sistem HKI dimaksudkan untuk "*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*". Jadi di samping amanat alih teknologi, terdapat pula pesan pembangunan itu juga berdimensi sosial.⁶ Dimensi ekonomi dan sosial dalam konteks ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan aspek sosial yang besar bagi masyarakat berupa kesempatan bekerja yang layak. Bagi Indonesia, hal itu sangat penting, mengingat angka pengangguran yang masih tinggi dan angka pertumbuhan ekonomi yang belum besar jika dibandingkan dengan negara lain. Peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut terbuka lebar dari perjanjian lisensi. Hal itu juga yang diprediksikan oleh Perusahaan Rokok PT. Gudang Garam yang akan memproduksi Rokok *Davidoff* melalui lisensi. Diperkirakan lisensi tersebut akan menampung tenaga kerja sekitar 200 orang ditambah ribuan petani tembakau yang akan memasok bahan baku dan memberikan kontribusi penerimaan negara melalui cukai sebesar US\$ 4 miliar.⁷

Perjanjian lisensi merek yang paling banyak dilakukan adalah terhadap merek terkenal, hal ini karena merek terkenal memiliki beberapa kelebihan. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk.

⁴*Ibid.*

⁵"The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, Tanpa Tahun, h.1.

⁶Ahmad Zen Umar Purba, "Hak atas Kekayaan Intelektual", Makalah pada Seminar Kontrak-kontrak Komersil di Indonesia, diselenggarakan oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 November 200, h.1.

⁷"Peluang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Lisensi", *Hukum Online*, 11 Oktober 2009.

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 pemilikinya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh **Soedikno Mertokusumo**, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁸ Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh **Achamd Zen Umar Purba** bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau *asset* berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*)⁹.

Meskipun merek telah diatur dalam UU No. 15/ 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM), namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Pelanggaran terhadap merek terkenal telah meluas, bahkan dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang sebenarnya hanya tiruan belaka. Sekedar contoh dapat dikemukakan untuk produk-produk celana dan baju ditemukan merek-merek terkenal seperti *Levi's*, *Yvest Saint Laurent*, *Valino*, *Guy*, *Piere Cardin*. Untuk jenis tas dijumpai merek terkenal seperti *Gucci*, *Guess*, *Eintene Aigner*, *Calvin Klein* dan *Charles Jordan*. Semua barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli.

Berajak dari pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan ditulis adalah adalah apa prinsip dalam penegakan hukum secara perdata jika terjadi pelanggaran merek .

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 41.

Pembahasan

Prinsip Penegakan Hukum Perdata

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek mengharuskan para pihak untuk mengantisipasi terjadinya yang sengketa yang mungkin timbul diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Permasalahan utama dalam hal ini adalah mengenai kualitas barang dan atau jasa, jangka waktu perjanjian dan royalti. Oleh karena itu, untuk meminimalisir sengketa, para pihak hendaknya membuat perjanjian secara lengkap dan terperinci. Peluang timbulnya sengketa diantara para pihak yang paling sering terjadi adalah jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian lisensi sebelum batas waktunya berakhir.

Hal lain yang juga menjadi pemicu lahirnya konflik adalah masalah pengakhiran lisensi. Menurut Suharnoko pengakhiran perjanjian lisensi sangat tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bisa pula berakhir dengan sendirinya kalau jangka waktu perjanjiannya telah habis, atau karena jangka waktu validitas merek yang menjadi basis lisensi itu sudah berakhir.¹⁰ Hal-hal itu menurut Suharnoko harus ditentukan secara tegas, termasuk kalau timbul sengketa, dengan cara bagaimana sengketa yang timbul diselesaikan. Apakah diselesaikan di pengadilan ataukah diluar pengadilan. Jika sejak awal sudah diatur secara jelas, baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat menerima pengakhiran perjanjian lisensi dengan baik.¹¹

Penyelesaian Melalui Pengadilan

Kontrak lisensi yang dibuat antara *licensor* dan *licensee*, biasanya selalu dimuat klausula yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan di depan

⁹Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, h. 41.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

pengadilan atau para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Jika diselesaikan di pengadilan, maka pihak yang dirugikan akan menggugat berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) atau ingkar janji (*wan prestatie*). Pengadilan yang berwenang memutus sengketa ini adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga, karena menyangkut perjanjian lisensi merek yang pada dasarnya merupakan masalah perdata biasa. Hal ini juga terjadi pada sengketa perkara lisensi merek Cap Kaki Tiga. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi berdasarkan putusan selanya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa lisensi tersebut, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan absolut atas perkara tersebut.¹²

Jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan berdasar alasan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, maka pihak yang dirugikan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan dari pihak lawan tersebut mengandung unsur-unsur :

1. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang timbul;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebaliknya jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan berdasar alasan *wan prestatie*, maka pihak yang dirugikan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan dari pihak lawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dalam kaitan ini menurut **R. Setiawan**, dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasi tepat pada waktunya, harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal debitur tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak

memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan terlambat memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi, jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹³

Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wan prestatie*), maka pihak lain dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Gantirugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Penyelesaian Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Apa yang terurai diatas merupakan alasan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam BW. Pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal dalam praktik biasanya para pihak telah mengaturnya secara khusus, apabila terjadi sengketa diantara mereka. Ada para pihak yang sepakat untuk menyelesaikannya perselisihan yang ada melalui badan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUM. Ketentuan tentang arbitrase tersebut diatur dalam UU No.30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Gunawan Widjaya, perjanjian arbitrase, dapat dibuat dalam bentuk kesepakatan yang berupa :¹⁴

Klausula arbitrase (dan penyelesaian melalui paranata alternatif penyelesaian sengketa) yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase (dan penyelesaian melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa) tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

¹³R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung, 1994, h. 18.

¹⁴Gunawan Widjaya I, *Op. Cit.*, h. 124.

¹²Bisnis Indonesia on line, 1 Desember 2008.

Lebih lanjut menurut **Gunawan Widjaya**, kedua jenis klausula atau perjanjian arbitrase tersebut memiliki daya ikat yang sama. Namun dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya setelah sengketa timbul sulit untuk mempertemukan para pihak secara langsung untuk melakukan negoisasi ulang, maka sebaiknya jika kesepakatan mengenai arbitrase dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian pemberian lisensi yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, guna menghindari perselisihan mengenai pilihan forum di kemudian hari.¹⁵

Pendapat **Gunawan Widjaya** tersebut memang tepat, karena dengan dibuatnya klausula arbitrase dalam perjanjian lisensi akan lebih efisien dan lebih efektif. Pada umumnya klausula tentang arbitrase itu dibuat dalam satu perjanjian lisensi, dan tidak terpisah. Klausula arbitrase itu biasanya dirumuskan dalam kontrak lisensi sebagai berikut : “ *all disputes between the parties based on or in connection with this agreement shall be settled by arbitration in.....* ”.¹⁶

Sementara menurut **Basuki Rekso Wibowo** menyatakan :¹⁷

Pada dasarnya kewenangan arbitrase terbit didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Kesepakatan para pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dituangkan ke dalam perjanjian arbitrase secara tersendiri dan terpisah dengan perjanjian pokoknya, maupun dibuat kedalam satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah sengketa terjadi (*acta van compromise*). Lebih lanjut menurut **Basuki Rekso Wibowo** perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, didasarkan pada

prediksi para pihak akan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Meskipun para pihak sesungguhnya sama sekali tidak mengharap terjadinya sengketa diantara mereka di kemudian hari, namun mereka telah mempersiapkan pilihan forum arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Sedangkan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadinya sengketa mengandung pengertian bahwa para pihak baru membuat kesepakatan untuk memilih forum arbitrase setelah terjadinya sengketa diantara mereka.¹⁸

Senada dengan **Gunawan Widjaya**, **Basuki Rekso Wibowo** juga berpendapat bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa pada umumnya akan berlangsung secara efektif dibandingkan dengan yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Pada perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, para pihak akan lebih mudah memberikan kesepakatan terhadap pilihan forum arbitrase, karena dalam kenyataannya hubungan diantara mereka masih berlangsung baik. Para pihak akan lebih mudah memberikan kesepakatan terhadap pilihan forum arbitrase, karena dalam kenyataannya hubungan diantara mereka masih berlangsung baik. Hal itu berbeda dengan halnya dengan apabila perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadinya sengketa, dalam kenyataannya cukup sulit untuk mempertemukan kehendak para pihak untuk memilih forum arbitrase berkenaan dengan penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Kesulitan tersebut disebabkan karena perbedaan kepentingan para pihak yang bersengketa.¹⁹

Berdasarkan dua pendapat tersebut, sebaiknya perjanjian arbitrase dibuat sebelum terjadinya sengketa. Pelaksanaannya dilakukan setelah klausula arbitrase dimuat dalam perjanjian lisensi, para pihak segera membuat perjanjian arbitrasenya. Perjanjian arbitrase tersebut akan mengikat baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, sehingga jika timbul sengketa di kemudian hari mengenai pelaksanaan lisensi, para pihak harus

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Contoh klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal.

¹⁷Basuki Rekso Wibowo, “Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999”, *Yuridika*, Vol.18, No. 3, Mei 2003, h.250.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h. 251.

menyelesaiannya melalui arbitrase sesuai kesepakatan mereka.

Menurut Pasal 4 UU No. 30/1999, jika terjadi sengketa dalam perjanjian yang bersangkutan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang tidak ditentukan secara tegas dalam kontrak, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajibannya. Terkait dengan ketentuan itu, jika dalam perjanjian lisensi merek timbul sengketa yang diakibatkan belum diaturnya hak dan kewajiban para pihak, maka arbiter yang menanganinya bisa memberikan keputusan mengenai hak dan kewajiban.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/ 1999, menyatakan, “ sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Berdasarkan itikad baik masing-masing pihak, maka sengketa itu akan di selesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan yang tertulis. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak dapat diselesaikan, maka sengketa atau beda pendapat tersebut akan diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Jika upaya tersebut belum juga berhasil, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (4), maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Upaya melalui mediator tersebut harus selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan membuat kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani, dan harus sudah dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Jika sengketa tersebut diputus oleh Arbitrase Internasional, maka menurut Pasal 66 UU No. 30/1999, putusan itu dapat

dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- HKI

Berdasar ketentuan Pasal 66 dan Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999 tersebut di atas, maka penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam lisensi merek, jika mereka sepakat untuk menyelesaikannya pada lembaga arbitrase. Jika mereka sudah bersepakat, maka menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 30/1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi mengadili sengketa yang terjadi. Pilihan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah lebih baik dan masuk akal, karena sengketa yang timbul karena perjanjian lisensi merek pada dasarnya sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian dalam waktu cepat dan tepat. Dalam sengketa bisnis, pihak yang dirugikan sebenarnya lebih menghendaki agar kerugian yang dideritanya segera dibayar dan diganti oleh pihak lawan. Jika ini terjadi, akan menghemat waktu, tenaga dan biaya, sehingga ia dapat menjalankan bisnisnya dengan normal.

Kesimpulan

Prinsip penegakan hukum dalam pelanggaran merek terkenal dilakukan dengan mengajukan upaya penetapan sementara pengadilan, gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan pelanggaran merek. Upaya tersebut dilakukan ke Pengadilan Niaga. Selain upaya tersebut juga bisa dilakukan tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri. Sedangkan prinsip penegakan hukum dalam perjanjian lisensi merek terkenal dilakukan dengan upaya gugatan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti misalnya arbitrase. Penyelesaian melalui gugatan perdata dilakukan jika para pihak pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) tidak mengatur kláusula secara khusus menyangkut bagaimana sengketa yang terjadi akan diselesaikan. Penyelesaian dilakukan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak lawan.

Daftar Pustaka

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- "Peluang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Lisensi", *Hukum Online*, 11 Oktober 2009.
- "The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, Tanpa Tahun.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Umar Purba, Achmad Zen, "Hak atas Kekayaan Intelektual", Makalah pada Seminar Kontrak-kontrak Komersil di Indonesia, diselenggarakan oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 November 2000.
- , *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Wibowo, Basuki Rekso, "Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", *Yuridika*, Vol.18, No. 3, Mei 2003.
- Winata, Frans H., "Perlindungan Atas Merek Terkenal", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.