

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.¹ Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut “*Intellectual Property*” adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.² Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).³ Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat eksklusif.⁴

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

³ Sophar Maru Hutagalung, *op.cit.*, hlm 105.

⁴ Ok. Saidin, *op.cit.*, hlm 10.

Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

HaKI selalu mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁵

Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan HaKI, sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun Internasional di bidang HaKI. Meskipun keikutsertaan tidak secara otomatis menghapus faktor-faktor penghalang didalam penegakan HaKI di Indonesia, setidaknya Indonesia telah menunjukkan pada dunia Internasional, bahwa HaKI telah menjadi prioritas utama di dalam pembangunannya saat ini untuk mengetahui lebih jauh peran aktif tersebut serta kerangka kerja di bidang HaKI yang telah diselenggarakan dibidang WTO.⁶

Perlindungan hukum terhadap HaKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right* (IPR). Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HaKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar

⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

⁶ Tim Lindsey dkk, *op. cit.*, hlm. 23-24.

mengatur mengenai perlindungan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁷

TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan⁸ bahwa Indonesia secara otomatis terkait pada TRIPs adalah tidak mungkin untuk hanya menjadi peserta dari TRIPs tanpa menjadi anggota dari WTO. Hak-hak dan kewajiban dari TRIPs hanya timbul bila suatu negara menjadi anggota WTO. Sebaliknya, tidak mungkin menjadi anggota WTO tanpa menjadi peserta TRIPs.⁸

Ruang lingkup perjanjian internasional yang dinaungi WIPO, WIPO sendiri bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut konvensi WIPO yang termasuk kedalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Hak Milik Perindustrian (*Industry Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2. Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.⁹

Hak Kekayaan atas Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang yaitu diantaranya :

⁷ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 7.

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

1. Hak Cipta (*Copyright*)

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁰

2. Paten (*Patent*)

Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atau hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengaturan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.¹¹

3. Merek (*Trademark*)

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang terbaru tentang Merek di Indonesia. Sampai dengan saat ini, tercatat pemerintah telah empat kali merevisi Undang-undang Merek, yaitu terhadap Undang-undang No. 19 tahun 1992 sebagai revisi terhadap Undang-undang No. 14 tahun 1997,

¹⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm. 87.

¹¹ Tim Lindsey dkk, *op. cit.*, hlm. 183.

yang kemudian direvisi kembali menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dan yang terbaru adalah Undang-undang No. 20 tahun 2016 yang masih berlaku saat ini. Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota *the World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs).¹²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek dirumuskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹³

4. Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (*industrial property*). Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI *Internasional World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO, bahwa:

“ *In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original,*

¹² Arus Akbar Silondae dan And i Fariana, op. cit., hlm. 157.

¹³ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ornamental and nonfunctional features of a product that result from design activity”.

Jadi, hak desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Pengaturan Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.¹⁴

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*)

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁵

6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 116.

¹⁵ Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana, op. cit., hlm. 157.

Rahasia Dagang. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.¹⁶

7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia Tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000.¹⁷

2. Merek

Sebelum Tahun 1961, dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb.1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. 35.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran

¹⁶ Ok. Saidin, op. cit., hlm. 452.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 354.

¹⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Cet. 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 54.

negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.¹⁹

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek; yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912; yaitu 20 tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada Tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal RIE 1912.²⁰

Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek secara umum dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-undang ini menganut system deklaratif berdasarkan asas “*the Prior user has a better right*”,²¹ Undang-undang ini menegaskan bahwa pemakai pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang sesungguhnya.²² Undang-undang ini juga belum mengenal penggolongan dalam tiap-tiap bab. Perlindungan hukum terhadap

¹⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right, Cet. 4*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 331.

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensinya Hukumnya di Indonesia, Cet. 1*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 307.

²¹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) dan Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, TLN No. 2341.

²² *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2).

merek dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1), yaitu: "... Hak khusus untuk memakai merek itu berlaku hanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga Tahun setelah pemakaian terakhir merek itu...". Lebih lanjut dalam undang-undang ini menyatakan bahwa:

“ Sebuah merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang”.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini hanya membatasi perlindungan terhadap merek dengan barang yang sejenis. Namun, undang-undang ini belum mencantumkan pengertian ataupun penjelasan tentang barang sejenis. Pada Tahun 1967 diadakan perjanjian internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek yang dikenal dengan istilah *Nice Agreement Concerning The International Classification of Good and Services to Which Trademarks Apply (Nice Agreement)*. Persetujuan ini bertujuan untuk penyeragaman klasifikasi barang-barang yang sejenis di seluruh dunia.

Indonesia tidak ikut dalam *Nice Agreement*, namun persetujuan tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 4 Ayat (2). Indonesia juga menambahkan satu kelas mengenai kelas barang-

barang yang hanya ada di Indonesia kedalam 34 kelas barang yang ada, seperti kecap, tauco, kerupuk, dan emping.²³

Selanjutnya disebutkan bahwa jika merek yang didaftarkan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan ini juga menguatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Akan tetapi, adanya lampiran mengenai kelas barang dalam undang-undang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama. Selain membatasi perlindungan hanya terhadap barang yang sejenis saja, Undang-undang No. 21 Tahun 1961 ini juga tidak mencantumkan tentang mekanisme perlindungan hukum maupun defenisi merek-merek terkenal. Bahkan, undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan tentang merek terkenal.

Jadi, undang-undang ini memberikan perlindungan yang sama dengan merek-merek yang lain dalam pembatalan merek. Pemilik pertama merek dapat

²³ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 8.

mengajukan pembatalan pendaftaran merek atau menghapuskan merek tersebut dari daftar umum merek apabila terbukti bahwa merek yang didaftar mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pemilik merek pertama untuk barang-barang yang sejenis. Undang-undang ini memberikan waktu selama 9 (Sembilan) bulan setelah adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) untuk menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta serta pemilik merek terdaftar tersebut di depan pengadilan. Jadi, undang-undang ini belum mengatur tentang perlindungan terhadap pemboncengan merek asing terkenal khususnya untuk barang yang tidak sejenis.

Undang-undang Merek Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 Tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang “Merek” yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. Uu yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah karena UU Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini sedangkan peranan merek semakin penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang dan jasa sehingga memerlukan antisipasi yang harus diatur oleh undang-undang. Memang jika dilihat UU Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan UU Merek No.

21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut, salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.²⁴

Dan yang terbaru adalah Undang-undang No. 20 tahun 2016 yang masih berlaku saat ini. Revisi Undang-undang Merek tersebut dilakukan untuk penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan Paris Convention dan memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota the *World Trade Organization* (WTO) melalui kebijakan

²⁴ Ok. Saidin, op. cit., hlm. 331-333.

menyesuaikan substansi Undang-undang nasional dengan standar Internasional perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*.²⁵

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek tahun 2016 memberikan suatu definisi tentang Merek, yaitu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²⁶

Selanjutnya hak atas merek itu memiliki definisi sendiri sebagai mana telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Merek tahun 2016 hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.²⁷

Merek merupakan tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada

²⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *op. cit.*, hlm. 157.

²⁶ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁷ Lihat Pasal 1 Angka 5 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.²⁸

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut.

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.²⁹

Adapun pemakaian merek memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut hukum lainnya.
3. Jaminan atas mutu barangnya.
4. Penunjuk asal barang / jasa dihasilkan.³⁰

²⁸ Muhammad Djumhan dan R. Djubaedillah, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

²⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 11.

³⁰ Abdulkadir Muhamad, op. cit., hlm. 121.

Pendaftaran Merek menganut dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan konstitutif (atributif). Undang-undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif.

Pendaftaran merek, adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif dalam sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karenanya dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan dalam sistem deklaratif, titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek bukanlah pendaftaran.³¹

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;

³¹ Ok Saidin, op. cit., hlm. 362.

- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani pemohon atau kuasanya, dan dihiper dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.³²

Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/ atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.³³

³² Lihat Pasal 1-5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan juga melalui hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian pertama di atas (pendaftaran merek pada umumnya), permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut juga memberikan penegasan tentang tanggal

³³ Ahmadi Miru, op.cit., hlm. 21-22.

penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas.

Dengan memproses tanpa melalui hak prioritas, maka pendaftaran itu diproses seolah-olah merek tersebut belum pernah terdaftar di negara lain, sehingga proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran hak merek yang baru didaftarkan untuk pertama kalinya.

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif.

Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan tersebut.

Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan pendaftaran berdasarkan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek tidak selalu sama artinya dengan waktu diajukannya permohonan pendaftaran merek.

Dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan yang dikenal dengan filing date, yang dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Penentuan tanggal penerimaan sangat penting karena tanggal penerimaan tersebut merupakan tanggal awal perhitungan perlindungan hak merek.³⁴

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan;
- b. Harus ditolak pendaftarannya;
- c. Diterima/didaftar.

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

³⁴ Ahmadi Miru, op.cit., hlm. 32-36.

Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.³⁵

3. Perjanjian

Setiap orang dalam berinteraksi dengan orang lain tentu tidak luput dari perbuatan mengadakan perjanjian. Perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan. Perjanjian yang dituangkan ke dalam tulisan, lazim disebut dengan istilah kontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), juga digunakan istilah “kontrak” apabila mengacu pada konteks perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari judul Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”.³⁶

³⁵ Ahmadi miru, *op.cit.*, hlm. 13-14.

³⁶ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara kontrak atau perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³⁷

Menurut Subekti yang disebut dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁸

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).³⁹

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak. Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal

³⁷ Lihat Pasal 1313 KUHPerdara

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³⁹ Burhanudin Ali & Nathaniela, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Hi-Fest Publishing, Jakarta, 2009, hlm. 9.

dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.

Kebebasan berkontrak yang merupakan ‘roh’ dan ‘napas’ sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktik masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil.⁴⁰

Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *Might then be taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*. (Michael D. Bayles, 1987:143)

Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.

Definisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah “Rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum.” (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1348)

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, op. cit., hlm. 1-2.

Definisi hukum kontrak yang tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia mengkajinya dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya, definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak (perjanjian) dengan persetujuan, padahal antara keduanya adalah berbeda. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dengan adanya berbagai kelemahan dari defenisi di atas maka defenisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan, dan dapat disimpulkan, bahwa hukum kontrak adalah “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis.

2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur orang yang berutang.

3. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu.

4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsesus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁴¹

Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat

⁴¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 3-5.

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁴²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dan mengatur sendiri isi perjanjian yang dibuat. Namun demikian, terdapat pembatasan dalam penerapannya, yaitu:

1. Memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara);
2. Larangan pembuatan kontrak tanpa kuasa, atau berdasarkan suatu kuasa yang palsu atau yang terlarang (Pasal 1335 KUHPerdara);

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

3. Tidak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara);
4. Dilaksanakan atas dasar itikad baik (Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara);
5. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (Pasal 1339 KUHPerdara);

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan sebagai refleksi dari system terbuka yang terdapat pada Buku III KUHPerdara.

2. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,” asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”⁴³

⁴³ Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9-12.

Suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dianggap sah. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.”

a. Syarat Kesepakatan Para Pihak

Menurut Subekti kesepakatan berarti kesesuaian kehendak yang dinyatakan. Menyatakan kehendak tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, tetapi dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak tersebut, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan.

Tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya perjumpaan kehendak (*consensus*) adalah melalui pernyataan-pernyataan yang secara bertimbal balik telah dikeluarkan.⁴⁴ Oleh karena itu, pernyataan timbal balik itulah yang akan digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi, pernyataan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan

⁴⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 6.

atau pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.⁴⁵

b. Syarat Kecakapan

Orang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya adalah cukup menurut hukum.⁴⁶ Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, dianggap orang dewasa, apabila:

- Sudah genap berusia 21 tahun
- Sudah kawin, meskipun belum genap berusia 21 tahun
- Sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berusia 21 tahun

Namun demikian, dengan keluarnya Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan mengenai batas usia dewasa diubah menjadi 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 yang menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Oleh karena itu, sejak berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan Pasal 330 KUHPerdara tidak dijadikan rujukan lagi. Hal ini dipertegas pula dengan keluarnya

⁴⁵ Ibid., hlm. 9.

⁴⁶ Subekti, op. cit., hlm. 17.

Putusan Mahkamah Agung No. 477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976.⁴⁷

2. Orang yang berada di bawah pengampunan

Menurut Pasal 433 KUHPperdata, orang yang berada di bawah pengampunan adalah:

- Orang yang dungu
- Orang yang gila
- Orang yang mata gelap
- Orang yang boros

Mereka ini dianggap tidak cakap menurut hukum karena tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang harus diemban seseorang yang mengadakan suatu perjanjian.⁴⁸ Lebih lanjut, mereka tidak memiliki kebebasan atas harta kekayaannya karena berada di bawah penguasaan pengampunan dan harus diwakili oleh pengampunya. Oleh karena itu, kedudukannya dianggap sama dengan orang yang belum dewasa.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 279.

⁴⁸ Subekti, op. cit., hlm. 18.

Wanita yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan izin tertulis dari suaminya (Pasal 108 KUHPerdara). Namun, seiring dengan perkembangan zaman ketentuan ini tidak berlaku lagi dengan alasan sebagai berikut:

- Perkembangan emansipasi wanita di zaman sekarang yang menempatkan posisi wanita sejajar dengan pria
- Dari semula yang dimaksudkan KUHPerdara tentang ketidakcakapan istri hanyalah dalam bidang hukum kekayaan saja, bukan dalam bidang-bidang lainnya.
- Dalam Pasal 31 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami-istri mempunyai hak dan kedudukan seimbang, dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 menyatakan istri tetap cakap berbuat dan mencabut Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara.⁴⁹

c. Syarat Hal Tertentu

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 70.

Hal tertentu yang dimaksud dalam syarat ini adalah hal yang merupakan objek dari perjanjian. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh KUHPerdara terkait hal atau objek tertentu ini, yaitu:

1. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara)
2. Pada saat perjanjian dibuat, barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat 1 KUHPerdara)
3. Jumlah barang tersebut tidak boleh tidak tertentu, dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 Ayat 2 KUHPerdara)
4. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada kemudian hari (Pasal 1334 Ayat 1 KUHPerdara)
5. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdara)

d. Syarat Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa (*causa*) dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁵⁰ Lebih lanjut Hoge Raad merumuskan *causa* sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 jo. Pasal 1337

⁵⁰ Subekti, op. cit., hlm. 20.

KUHPerdata suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikata (batal) apabila:

1. Tidak mempunyai kausa
2. Kausanya palsu
3. Kausanya bertentangan dengan udnag-undang
4. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan
5. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.⁵¹

Terhadap konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk diadakan penuntutan.⁵²

Sedangkan untuk syarat subjektif, maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk itu. Adapun pihak tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnnya

⁵¹ J. Satrio, op. cit., hlm. 318-319.

⁵² Subekti, op. cit., hlm. 20.

secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak untuk itu. Demi menjamin ketertiban hukum, maka opsi pembatalan ini berlaku selama lima tahun.⁵³

Dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat formalitas untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 1. Perjanjian batal demi hukum;
 2. Perjanjian dapat dibatalkan
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.

Pembatalan perjanjian terkait dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁵³ Lihat Pasal 1454 KUHPerdara.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵⁴

Untuk mengingatkan pihak yang ingkar tersebut bahwa ia telah lalai, dapat diberikan peringatan melalui surat atau tertulis (somasi) maupun secara lisan.⁵⁵

Tetapi apabila ia tetap tidak melakukan prestasinya secara sengaja, maka dapat diterapkan sanksi atau hukuman yang berupa:

a. Membayar kerugian yang dialami kreditur (ganti-rugi)

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang dapat dibayangkan. Terhadap hal ini terdapat pembatasan yang diatur pada Pasal 1247 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Lebih lanjut Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan demikian, “bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur; penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang

⁵⁴ Subekti, op. cit., hlm. 45.

⁵⁵ Ibid., hlm. 47.

baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perikatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.⁵⁶ Dalam penggantian berupa bunga, juga diterapkan pembatasan. Bunga harus dibayarkan sebagai akibat dari kealpaan atau kelalaian si debitur. Besaran bunga tidak boleh melebihi 6% per tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerduta. Perhitungan bunga dimulai sejak dimasukkannya surat gugatan ke pengadilan.

Tuntutan ganti rugi tersebut, yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, baru ada apabila debitur yang ingkar melakukan suatu unsure kesalahan yang antara lain mengabaikan peringatan somasi oleh kreditur. Namun hal ini tergantung dari sifat perikatan yang diadakan, apabila sifat perikatan mensyaratkan debitur harus sudah dianggap wanprestasi tanpa didahului somasi, maka tuntutan ganti rugi tersebut dapat dimintakan.⁵⁷

b. Pembatalan perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pembatalan bertujuan untuk mengembalikan para pihak kepada keadaan semula.⁵⁸ Kelalaian debitur oleh undang-undang dianggap sebagai syarat batal (karena wanprestasi). Menurut Subekti, pembatalan perjanjian ini

⁵⁶ Ibid., hlm. 66.

⁵⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 20. (Lihat juga Pasal 1238 KUHPerduta).

⁵⁸ Lihat Pasal 1266 KUHPerduta.

harus dimintakan putusan hakim terlebih dahulu. Hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai seberapa besar kelalaian yang dilakukan oleh debitur dibandingkan dengan kerugian yang dialami. Hal ini penting agar tidak bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik.⁵⁹

c. Peralihan resiko

Pengaturan terkait hal ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

Resiko yang dimaksud adalah kewajiban memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Menurut Subekti, resiko sangat erat kaitannya dengan keadaan memaksa.⁶⁰ Lebih lanjut, pengalihan resiko lebih tepat diterapkan pada perjanjian sepihak mengingat peralihan resiko terhadap barang diserahkan kepada si penerima barang, jadi resiko bukan berada di pihak si pemilik barang.⁶¹

⁵⁹ Subekti, op. cit., hlm. 51.

⁶⁰ Ibid., hlm. 52.

⁶¹ Akhmad Miru, op. cit., hlm. 7.

- d. Membayar biaya perkara, apabila sampai ke pengadilan

Pengaturan ini terdapat pada Pasal 181 Ayat 1 HIR. Hal ini mengingat apabila debitur terbukti lalai dan kalah di pengadilan, maka ia akan diwajibkan untuk membayar biaya perkara.⁶²

4. Lisensi

Lisensi diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *license* yang artinya surat izin. Hans Van Haoutte dalam tulisan Huala Adolf tentang Perancangan kontrak internasional, Lisensi adalah suatu izin yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan suatu kepentingan atau suatu hak yang dilindungi.

Lisensi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tata milik industri, dapat diberikan oleh sipemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan Dewan oktroi.⁶³ Sedangkan secara umum dalam *Black's Law Dictionary*, Lisensi ini diartikan sebagai : “A personal privilege to do some particular act or series of act...” Atau “ The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable”.⁶⁴

Dengan adanya izin ini pihak kedua memungkinkan untuk menikmati penggunaan suatu hak kekayaan intelektual (HKI) dibidang industri. Ia tidak perlu

⁶² Subekti, op. cit., hlm. 60.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 835.

⁶⁴ Gunawan Widjaja, op. cit., hlm. 3.

menginvestasikan modalnya untuk menemukan teknologi untuk memproduksi atau mengembangkan produksinya. Dari hubungan hukum seperti ini, baik pemberi lisensi atau *licensor* maupun penerima lisensi atau *licensee* sama-sama mendapat keuntungan.

Menurut Gunawan Widjaya, pengertian lisensi lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian itu sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual. Pemberian hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual itu disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalty oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh baik dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal, dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pemilik lisensi.⁶⁵

Sedangkan Menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 18, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.⁶⁶

⁶⁵ Karjono, *loc cit.*

⁶⁶ Lihat Pasal 1 angka 18 UU. No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jadi, Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin pengalihan hak. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan merupakan tindakan melawan hukum.⁶⁷

Perjanjian Lisensi adalah perjanjian antar dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yang memegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan Lisensi. Sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.⁶⁸

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.⁶⁹

Persyaratan Perjanjian Lisensi yang dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Ditjen akan dikenai biaya. Dalam hal ini Ditjen HaKI akan mempertimbangkan :

⁶⁷ Gunawan Widjaja, op. cit., hlm, 17.

⁶⁸ Gunawan Widjaja, op. cit., hlm. 9.

⁶⁹ Ahmad M. Ramli, *Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2013, hlm. 29.

1. Merek tersebut sudah terdaftar dalam kantor merek. Hal ini berkaitan dengan *first to file system* (stelsel) konstitutif yang memberikan perlindungan hukum setelah merek didaftarkan.
2. Lisensi Merek hanya dapat didaftarkan jika merupakan merek pribadi dari perseorangan atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang bukan merek dari suatu grup tertentu).
3. Hanya merek yang masih berlaku jangka waktu perlindungannya yang dapat dijadikan objek perjanjian lisensi. Hal ini mengingat, jika jangka waktu pendaftaran suatu merek telah habis 10 (sepuluh) tahun serta tidak ada perpanjangan maka akan hapus pula perlindungannya.
4. Perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁷⁰

Perjanjian lisensi menurut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sekurang-kurangnya harus memuat hal sebagai berikut:

1. Nama dan alamat lengkap para pihak
2. Merek dan nomor pendaftarannya yang menjadi objek perjanjian lisensi
3. Ketentuan-ketentuan akan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Lisensi
 - Berapa lama
 - Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang
 - b. Penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh atau sebagian

⁷⁰ Fransiska Br. Surbakti, *Perjanjian Lisensi Sebagai salah Satu Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2009, hlm. 29.

c. Apakah boleh diadakan sub-licence?

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

- Wilayah tertentu
- 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. Penetapan royalty dan cara bayar

h. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.⁷¹

Pelaksanaan perjanjian lisensi ini dilakukan oleh kedua belah pihak antara penerima lisensi dan pemberi lisensi didepan notaris.

Adapun permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek yang diajukan harus dilengkapi dengan:

1. Salinan akta perjanjian lisensi yang sah
2. Tambahan berita Negara RI yang memuat akta pendirian atau salinan akta pendirian atau foto kopi akta pendirian badan hukum, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing

⁷¹ Rahmi Jened, *Lisensi dan Pengalihan Hak atas Merek*, artikel diakses pada 24 Januari 2018 dari <http://www.rjparinduri.wordpress.com/2010/08/07/17/html>.

3. Surat keterangan yang dapat disamakan sebagai akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh perwakilan RI, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing.
4. Terjemahan resmi perjanjian lisensi dalam bahasa Indonesia apabila perjanjian dibuat dalam bahasa asing.
5. Surat kuasa khusus dan pemberi atau penerima lisensi, apabila perjanjian dibuat melalui kuasa.
6. Surat kuasa khusus apabila permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan melalui kuasa.
7. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

Direktorat Jendral dalam pencatatan perjanjian lisensi tidak begitu saja akan melakukan pencatatan perjanjian lisensi. Direktorat Jenderal lebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap persyaratan dan isi serta kelengkapan permohonan.⁷²

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran perjanjian lisensi atas hak kekayaan intelektual lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

⁷² Fransiska Br. Surbakti, op. cit., hlm. 29.

B. Kasus Posisi

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perkara No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS

PT. Sinda Budi Sentosa, dengan surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2008 oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan Register Perkara No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS. Gugatan yang diajukan kepada Wen Ken Drug Co adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum akibat pemutusan perjanjian lisensi yang dilakukan secara sepihak oleh Wen Ken Drug Co. Selanjutnya PT. Sinda Budi Sentosa disebut sebagai Penggugat dan Wen Ken Drug Co disebut sebagai Tergugat.⁷³

Adapun isi dari gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi atas merek “Cap Kaki Tiga” di Indonesia sejak 08 Februari 1978. Pemberian lisensi merek “Cap Kaki Tiga” oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan secara sah dan tertulis sebagaimana surat Tergugat tertanggal 08 Februari 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fu Weng Leng selaku direktur Tergugat pada saat itu, yang isinya pada intinya antara lain memberikan lisensi atas merek “Cap Kaki Tiga” di Wilayah Indonesia kepada Penggugat untuk: (i) memproduksi dan memasarkan produk dengan merek dagang “Cap Kaki Tiga”, (ii) mengatur pengurusan pendaftaran merek dan hak cipta “Cap Kaki Tiga” di Indonesia, dan (iii) melakukan pendaftaran produk-produk

⁷³ Tiara Rahma Syafitri, *Analisis Yuridis Putusan Pelanggaran Merek Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 595 K/PDT/SUS/2011 Terhadap Kasus PT. Sinda Budi Sentosa dan Wen Ken Drug Co. Private Limited (PTE LTD)*, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, 2015, hlm. 3.

dengan merek “Cap Kaki Tiga” di Departemen Kesehatan Republik Indonesia.⁷⁴

Bahwa Hubungan bisnis antara Tergugat dengan Penggugat diawali pada Tahun 1970 ketika pihak Tergugat melalui Direktur dan Managing Director yaitu Fu Weng Leng dan Fu Yu Ming memberikan kuasa kepada Fu Song Lim (yang merupakan ayah mertua dari Tjioe Budi Yuwono selaku pendiri, pemegang saham, dan Direktur PT. SBS), untuk mendaftarkan 9 produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” milik Tergugat kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tertanggal 5 Januari 1970 dan dilanjutkan dengan pembuatan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 1972.⁷⁵

Bahwa Fu Song Lim selaku penerima kuasa dari Wen Ken Drug kemudian memberikan kuasa tersebut kepada Tjioe Budi Yuwono pada tanggal 19 Januari 1973 dengan tujuan mengurus dan menandatangani surat-surat yang bersangkutan dengan merek “Cap Kaki Tiga”.⁷⁶

Pada bulan Juni Tahun 1976, permohonan pendaftaran yang telah diajukan oleh Fu Song Lim ditolak oleh Direktorat Paten dengan alasan merek “Cap Kaki Tiga” memiliki kemiripan dengan merek “Kaki Tiga Roda” yang telah terdaftar atas nama Thee Tek Seng. Sehubungan dengan hal tersebut, Tjioe Budi Yuwono selaku kuasa dari Fu Song Lim

⁷⁴ Berkas Mahkamah Agung, Putusan Nomor. 106PK/Pdt/2012, hlm. 2-3.

⁷⁵ Ibid, hlm. 3.

⁷⁶ Ibid, hlm. 3-4.

melakukan negosiasi dengan pihak Thee Tek Seng yang berujung pada kesepakatan dengan pihak mereka di Tahun 1979.⁷⁷

Adapun kuasa yang dituangkan dalam surat lisensi tersebut, dijalankan oleh Tjioe Budi Yuwono melalui PT. SBS berdasarkan akta pendiriannya pada tanggal 25 Agustus 1978. Sejak saat itulah, Penggugat berupaya agar merek “Cap Kaki Tiga” menjadi merek dagang terkenal di Indonesia sebagaimana kita kenal sekarang. Usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengembangkan merek "Cap Kaki Tiga" adalah melakukan investasi dengan pembangunan pabrik yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan PT. SBS juga telah mengeluarkan sejumlah dana untuk keperluan promosi iklan merek “Cap Kaki Tiga” tersebut, termasuk pengurusan pendaftaran merek dan izin lainnya juga dilakukan oleh Penggugat.⁷⁸

Dari usaha yang dilakukan oleh Penggugat, maka kontra prestasi atas lisensi tersebut pihak Penggugat juga membayar sejumlah royalti kepada Tergugat sejak Tahun 1980 sampai Tahun 2008 yang secara keseluruhan berjumlah US SGD 4.962.273,67, (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh Dollar Singapura) dengan catatan selama beberapa tahun belakangan nilai royalti yang disepakati sebesar US SGD 660.000 (enam ratus enam puluh ribu Dollar Singapura) per tahun. Angka tersebut adalah kurang lebih 1% (satu persen) dari total penjualan rata-rata per tahun Penggugat

⁷⁷ Ibid, hlm. 4.

⁷⁸ Ibid, hlm. 6.

yang sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar).⁷⁹

Maka dari itu dapat dikatakan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, karena faktanya setelah adanya pemberian ijin untuk memakai merek “Cap Kaki Tiga”, Penggugat telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memberikan kepada Tergugat apa yang menjadi haknya, sehingga telah terjadi suatu kesepakatan diantara keduanya.⁸⁰

Selama perjalanannya, Surat Kuasa berupa lisensi merek dagang yang dibuat pada Tahun 1978 tersebut, belum pernah ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian lisensi sebagaimana lazim dilakukan dalam praktik lisensi sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan bisnis tersebut hanya dilandaskan pada sepucuk Surat Kuasa berupa lisensi merek dagang “Cap Kaki Tiga” tersebut.⁸¹ Hal ini ternyata menimbulkan masalah karena menurut pihak Tergugat seharusnya Surat Kuasa tersebut ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian lisensi yang bersifat formil yang mengatur secara jelas tentang aspek-aspek lisensinya.

Pihak Tergugat beranggapan bahwa karena tidak adanya suatu perjanjian lisensi yang formil, membawa mereka pada posisi yang dirugikan dengan perkembangan merek “Cap Kaki Tiga” oleh pihak Penggugat sehingga pada tanggal 4 Februari 2008, pihak Tergugat melayangkan Surat Pengakhiran yang pada intinya menghentikan

⁷⁹ Ibid, hlm. 6-7.

⁸⁰ Ibid, hlm. 7.

⁸¹ Ibid, hlm. 3.

pemberian izin pemakaian merek “Cap Kaki Tiga” terhitung sejak 7 Februari 2008 dan tidak lagi memproduksi dan/atau mendistribusikan produk-produk dengan merek “Cap Kaki Tiga”. Surat Pengakhiran tersebut juga diikuti dengan pemberitahuan di beberapa media cetak seperti Kompas. Pihak Penggugat pun tidak mau kalah dengan mengiklankan bantahan pada sejumlah media cetak nasional terkait pengumuman yang dibuat oleh Tergugat.⁸²

Bahwa sekalipun Penggugat telah beritikad baik melakukan upaya-upaya dan investasi-investasi dalam rangka membangun dan mengembangkan merek “Cap Kaki Tiga” hingga menjadi salah satu merek dagang yang terkenal di Indonesia, ternyata hal tersebut sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat. Bahkan Tergugat telah beritikad buruk dengan mengakhiri secara sepihak perikatan lisensi diantara keduanya tanpa adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bukan hanya itu, Tergugat juga ingin mengalihkan lisensi Cap Kaki Tiga di Indonesia sebagai hasil keringat dan investasi Penggugat selama kurang lebih 30 tahun.⁸³

Akibat dari pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.⁸⁴

Maka atas alasan-alasan hukum serta bukti-bukti, Penggugat

⁸² Ibid, hlm. 8.

⁸³ Ibid, hlm. 8.

⁸⁴ Ibid, hlm. 12.

dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang akan mengadili perkara a quo berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perikatan lisensi merek “Cap Kaki Tiga” antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan pengakhiran lisensi merek “Cap Kaki Tiga” secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, dan merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa merek “Cap Kaki Tiga” yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari atas kelalaian Tergugat oleh karena terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per-hari atas kelalaian Tergugat oleh karena terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per-tahun untuk keterlambatan pembayaran hak-hak Penggugat semenjak adanya putusan atas gugatan semenjak adanya putusan Pengadilan Negeri Bekasi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).⁸⁵

Sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Wen Ken Drug Co sebagai pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan Tergugat mempunyai alamat yang jelas. Tergugat juga mengatakan bahwa gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat *obscure libel* dikarenakan Penggugat telah mencampuradukkan PMH dengan lisensi dalam gugatannya. Dan Tergugat mengatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dikarenakan tidak pernah ada perjanjian lisensi antara Tergugat dan Penggugat secara tertulis.⁸⁶

Pihak Penggugat *Rekonvensi* menjelaskan alasan atas keputusannya melakukan pengakhiran tersebut karena pihak Tergugat *Rekonvensi* dalam perjalanannya telah menyalahgunakan Surat Kuasa lisensi Tahun 1978, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat *Rekonvensi* tidak mau membuat perjanjian lisensi maka Penggugat *Rekonvensi* merasa dirugikan terkait hal-hal (i) ketidakjelasan mengenai berapa lama jangka waktu pemakaian merek dagang *Cap Kaki Tiga*, (ii) ketidakjelasan mengenai hal-hal apa yang harus dirahasiakan oleh Tergugat *Rekonvensi*, (iii) tidak ada ketegasan tentang kualitas barang yang harus dilakukan Tergugat *Rekonvensi*, (iv) tidak jelas berapa royalti yang harus dibayarkan, (v) tidak jelas dalam hal apa pengakhiran kontrak dapat dilakukan, (vi) tidak jelas hukum apa yang akan dipakai apabila terjadi sengketa, (vii) lembaga mana yang berwenang mengadili apabila timbul sengketa;

⁸⁵ Ibid, hlm. 20-22.

⁸⁶ Ibid, hlm. 23-25.

- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memproduksi barang merek “Cap Kaki Tiga” untuk ekspor tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan dalam kemasan barang hasil produksi barang “Cap Kaki Tiga”, bahwa produksi tersebut dibuat berdasarkan lisensi dengan Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghilangkan logo “Kaki Tiga” dari produk yang dipasarkan di Indonesia tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memproduksi barang sejenis dengan merek Lasegar;
- f. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendaftarkan gambar Badak baik merek maupun hak ciptanya di Indonesia dan di beberapa Negara di dunia atas nama Budi Yuwono tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tergugat.⁸⁷

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi memproduksi barang merek “Cap Kaki Tiga” tanpa ada perjanjian lisensi dengan Penggugat Rekonvensi, dan memproduksi barang merek “Cap Kaki Tiga” untuk diekspor tanpa seijin Penggugat Rekonvensi serta tidak mencantumkan pada kemasan barang yang diproduksi bahwa barang tersebut adalah lisensi dari Penggugat Rekonvensi dan menghilangkan logo “Kaki Tiga” pada kemasan, memproduksi produk sejenis dengan merek Lasegar serta mendaftarkan gambar Badak yang merupakan satu kesatuan dari merek “Cap Kaki Tiga”, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.⁸⁸

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

⁸⁷ Ibid, hlm. 25-26.

⁸⁸ Ibid, hlm. 26-27.

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pemakaian merek dagang “Cap Kaki Tiga” milik Penggugat Rekonvensi di Indonesia;
3. Menyatakan pencabutan surat Penggugat Rekonvensi tertanggal 08 Februari 1978 sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *moratoir interest* sebesar 6% (enam persen) per-tahun dari kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *goodwill* sebesar 1% (satu persen) dari *omzet* penjualan Tergugat Rekonvensi per-tahun terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2008 setelah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil senilai S\$9,000,000.00 (sembilan juta Dollar Singapore) dan immaterial S\$200,000,000.00 (dua ratus juta Dollar Singapore), total jumlah ganti rugi materiil dan immateriil S\$209,000,000,00 (dua ratus Sembilan juta Dollar Singapore);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan segala dokumen-dokumen ijin-ijin kesehatan yang berkaitan dengan merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perharisejak tidak melaksanakan penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam surat tanggal 08 Februari 1978 sampai dihentikan kegiatan a quo;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding kasasi maupun *verzet* (serta merta);
11. Biaya-biaya menurut hukum dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),⁸⁹

⁸⁹ Ibid, hlm. 29-30.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS, Majelis Hakim dalam Konvensi menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan objek gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti. Tergugat sudah memperingati Penggugat sebelumnya, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan tersebut dan malah melakukan perlawanan.⁹⁰

Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima. Begitu pula dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima, karena dilihat dari sengketa yang terjadi dalam perkara ini merupakan tentang lisensi merek yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.⁹¹

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara No. 362/PDT/2009/PT.BDG

PT. SBS tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi dan melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Pada Pengadilan Tinggi Bandung, Majelis Hakim dalam konvensi

⁹⁰ Ibid, hlm. 30.

⁹¹ Ibid, hlm. 30.

menerima permohonan banding dari Pemanding yang semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi.⁹²

Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim dalam pokok perkara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 07 Juli 2009 Nomor: 362/Pdt.G/2008/PN.BKS dalam rekonvensi dan mengadili sendiri, yang menyatakan sah menurut hukum pencabutan surat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tertanggal 08 Februari 1978, karena Majelis Hakim berpendapat surat kuasa dan lisensi tidak dapat dipersamakan, dilihat dari perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk surat kuasa maka pengakhiran secara sepihak yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sah. Dan Majelis Hakim menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemakaian merek dagang “Cap Kaki Tiga” milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sesudah adanya pencabutan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi. Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sudah memperingati Penggugat sebelumnya, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan tersebut dan malah melakukan perlawanan.⁹³

⁹² Ibid, hlm. 30.

⁹³ Ibid, hlm. 31.

3. Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 1758 K/PDT/2010

Dalam tingkat pemeriksaan Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* tingkat banding sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku. Terbukti Majelis Hakim kasasi secara jelas dan tegas telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan memutus menolak permohonan kasasi dari PT. Sinda Budi Sentosa.⁹⁴

4. Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 106PK/Pdt/2012

Pada tingkat Peninjauan Kembali Majelis Hakim membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/Pdt/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/Pdt/2009/PT.BDG tanggal 22 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/Pdt.G/2008/PN-BKS tanggal 07 Juli 2009.⁹⁵

Dibatalkan dikarenakan fakta hukum membuktikan terjadinya kekhilafan dan kekeliruan hukum yang nyata pada Majelis Hakim kasasi yaitu, bahwa pertimbangan Majelis Hakim kasasi yang sudah benar dan tepat tersebut (bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dan bukan pada Pengadilan Umum) tidak diikuti dan disertai dengan putusan yang tepat dan berdasarkan atas hukum juga karena Majelis Hakim kasasi memutus menolak permohonan kasasi,

⁹⁴ Ibid, hlm. 34.

⁹⁵ Ibid, hlm. 61.

padahal seharusnya putusan terhadap perkara a quo adalah menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Majelis Hakim kasasi selaku Hakim pada peradilan umum tidak berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibatalkan.⁹⁶

⁹⁶ Ibid, hlm. 62.