

LISENSI MEREK MENDUKUNG PERSAINGAN USAHA

Agung Sujatmiko
Universitas Airlangga Surabaya

Abstract

Trademark license as a contract between parties is one way to use the exclusive trademark right in a safe and legal way. The use of the right to use the trademark by the license may increase productivity. On the other hand, the use of trademark licenses may prove to be supportive of a fair and healthy competition in business.

I. LATAR BELAKANG MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis dalam perdagangan. Pengaturan hak merek dewasa ini terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek (selanjutnya di singkat UUM). UUM tersebut mengatur dan membedakan antara Merek Dagang dan Merek Jasa. Di samping itu juga mengatur tentang Merek Kolektif.

Hak merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat eksklusif (khusus) dan monopoli. Hak yang bersifat khusus tersebut meliputi hak untuk menggunakan merek pada produk barang dan atau jasa, serta hak untuk memberikan ijin bagi pihak lain untuk menggunakannya. Izin ini dikenal dengan nama lisensi. Dengan demikian lisensi merupakan sarana bagi orang/pihak lain untuk menggunakan merek secara sah dan legal. Dengan lisensi ini sifat eksklusif (monopoli) hak merek

sebagai bagian dari HKI dikurangi. Sifat eksklusif yang melekat pada pemiliknya, sebagian diberikan pada orang lain.

Perjanjian lisensi yang mengurangi eksklusivitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek. Berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan antimonopoli dan praktek persaingan sehat. Hal itu sebagai mana diatur dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999) yang menegaskan, "...yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronika terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ...".

Apa yang tertuang dalam Pasal 50 (b) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu penegasan bahwa sepanjang tentang aspek

perjanjian lisensi merek, ketentuan tentang Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berlaku, artinya perjanjian lisensi merek yang bertujuan untuk memakai merek orang untuk mencari manfaat ekonomis dalam bentuk barang diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999.

Persaingan usaha yang sehat bertujuan untuk mengendalikan perilaku monopoli, dengan dasar pemikiran bahwa kompetisi atau persaingan adalah baik dan sehat untuk mengefisienkan dunia usaha sehingga menguntungkan konsumen, karena persaingan diprediksi dapat menekan harga serendah mungkin. Persaingan juga dapat mengoptimalkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa sehingga iklim usaha menjadi kondusif.

Menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tujuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomis nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan mengupayakan agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya¹. Oleh karena itu sangat di

perlu adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Lisensi merek merupakan bagian dari perlindungan hukum atas hak merek yang menyeluruh dengan sebutan perlindungan hak eksklusif. Perlindungan hak eksklusif ini tidak lain merupakan sesuatu yang bersifat monopoli. Dalam hal ini tidak dibedakan jenis haknya. Perlindungan menyeluruh juga melindungi hak-hak lain yang terkait seperti hak penggunaan, pemakaian, ataupun pemasaran produknya, yang mempunyai masa periode perlindungan sangat panjang dan bervariasi sesuai peraturan negara masing-masing.

Pada dasarnya tujuan perlindungan dari dua perangkat hukum baik UUM maupun UU No. 5 Tahun 1999 adalah sama, yakni kedua perangkat hukum ini menghindari persaingan curang dan membentuk iklim usaha yang sehat serta kondusif. Lisensi merek yang dikecualikan dari pengaturan persaingan sehat, merupakan perlakuan yang istimewa dari pada perjanjian dagang lainnya. Lisensi merupakan perjanjian tanpa tandingan dengan struktur perlindungan hukum yang sangat kokoh, sehingga tidak bisa ditembus oleh perdagangan biasa.

Beranjak dari pemikiran diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah apakah pelaksanaan perjanjian lisensi merk bisa mendukung persaingan usaha yang sehat dan jujur ?

II. PENGATURAN DAN BENTUK PERJANJIAN LISENSI MEREK

Perjanjian lisensi merek diatur

¹ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 3

dalam Pasal 43 sampai 49 UUM serta Keputusan Presiden. Menurut Pasal 44 ayat 1 UUM, penggunaan merek berdasarkan lisensi baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, harus yang termasuk dalam satu kelas. Ini berarti perjanjian lisensi hanya terbatas untuk menggunakan barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Tentang hal ini Yahya Harahap² mengatakan, mengenai jenis barang yang termasuk dalam kelas 7, terdiri dari mesin-mesin dan mesin perkakas, motor-motor dan mesin-mesin (kecuali kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin penetas untuk telur. Jika dilisensikan meliputi semua jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 tersebut, cukup dituangkan dalam satu perjanjian saja. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang akan di lisensikan terdiri dari berbagai jenis dan masing-masing jenis berbeda kelasnya, pemberian lisensi atas semua jenis tidak boleh dituangkan dalam satu perjanjian, tetapi harus diikat dalam beberapa perjanjian untuk masing-masing kelas barang atau jasa. Jika jenis barang atau jasa yang akan di lisensikan terdiri dari tiga atau empat kelas, harus dibuat perjanjian lisensi bagi masing-masing secara terpisah dan berdiri sendiri untuk setiap kelas.

Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Merek. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Ini merupakan konsekuensi dari stelsel konstitutif yang dianut oleh undang-undang merek. Hak atau merek jasa terdaf

tar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dilisensikan dengan syarat ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya. Hal lain yang perlu dicermati bahwa dalam hal lisensi merek, undang-undang merek tidak mengakomodasi tentang adanya lisensi wajib (*compulsary license*). Tiadanya pengaturan lisensi wajib tersebut didasarkan atas suatu alasan bahwa barang siapa yang memiliki suatu merek harus menghasilkan barang atau jasa. Jika ada orang yang memiliki merek tetapi tidak menghasilkan barang selama tiga tahun berturut-turut atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek yang bersangkutan dapat dihapuskan oleh Kantor Merek dari Daftar Umum Merek.

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

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

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

² Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 535

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

Mengenai bentuknya, dalam UUM, tidak disebutkan apakah dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut Yahya Harahap³, karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris).

Apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden RI (R Keppres) Tentang Lisensi Merek yang di dalam Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Sedangkan di nega-negara *common law* umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh *solicitor* (pengacara)⁴

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

1. Nama dan alamat dari pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
2. Merek dan nomor pendaftarannya; dan

³ Ibid. h. 537

⁴ Sudarga Gautama and Rizawan Winata, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 40.

⁵ Ahmad Hossan, "Perindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No. 19 Tahun 1992". Makalah Pelatihan HKI di FH Unair. Hlm. 16

3. Ketentuan mengenai :
 - a. Jangka waktu perjanjian lisensi
 - b. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang
 - c. Penggunaan mereknya untuk menyeluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas
 - d. Jumlah royalti dan tata cara pembayarannya
 - e. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga
 - f. Kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan
 - g. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian lisensi dimuat dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Mengenai contoh larangan tersebut, Ahmad Hossan⁵ memberikan contoh sebagai berikut.

Contoh klausul yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, yaitu adanya keharusan bagi penerima li

sensi untuk meng impor bahan baku dari pemilik merek (*licensor*) atau pihak yang ditunjuknya. Pada hal sebenarnya bahan baku tersebut dapat diperoleh di Indonesia. Sedangkan contoh klausul yang membatasi dan menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, yaitu adanya ketentuan yang melarang *licensee* untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas atau mutu barang.

Di samping itu, perjanjian lisen si dilarang mencantumkan klausula pembatasan (*restrictive clause*). Klausula semacam ini memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kedudukan penerima lisen si (*licensee*) serta merugikan kepentingan konsumen⁶. Dalam berbagai undang-undang HKI lainnya, yakni dalam Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa perjanjian lisen si yang terkait dengan hak-hak tersebut dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausula semacam itu menurut Kenny Wiston⁷ disebut klausula hitam.

Perjanjian lisen si seharusnya dibuat secara tertulis dalam suatu kontrak lisen si. Kontrak tersebut merupakan dasar pelaksanaan lisen si merek antara pemilik merek selaku

pemberi lisen si dan pihak lain selaku penerima lisen si. Kontrak lisen si tersebut dibuat oleh konsultan hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa di pengadilan.

Kontrak lisen si tersebut dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada. Salah satu diantaranya adalah prinsip kebebasan ber kontrak yang menjadi landasan bagi isi perjanjian lisen si. Melalui prinsip kebebasan berkontrak tersebut, para pihak bisa dengan leluasa menuangkan kemauannya tentang isi kontrak yang akan dibuatnya. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang digariskan dalam UUM tetap harus diikuti, antara lain mengenai larangan-larangan sebagaimana disebutkan di atas.

Perjanjian lisen si merek sebagaimana diatur dalam UUM tersebut termasuk perjanjian formil, karena harus dibuat secara tertulis. Perjanjian formil tersebut harus didaftarkan pada kantor Dirjen HKI. Jika tidak didaftarkan, oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak diakui oleh negara. Pendaftaran tersebut merupakan sarana bagi negara untuk mengontrol dan mengawasi agar perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, Kantor Dirjen HKI harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, agar tujuan lisen si merek dapat tercapai.

Kontrol dan pengawasan tersebut terkait dengan kepentingan negara yang menginginkan agar perjanjian lisen si yang dilaksanakan di Indonesia bisa meningkatkan per

⁶ Setiawan, "Segi-Segi Hukum Trademark dan Licensing" Artikel dalam Varia Peradilan No. 70 hlm 121

⁷ Kenny Wiston. Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisen si. Kompas.com, 10-10-2005

ekonomian negara dan mendorong adanya percepatan alih teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat 1 UUM. Peningkatan perekonomian dan pengembangan teknologi tersebut menjadi suatu target dan tujuan dari negara agar bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Jika teknologi berkembang, secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan teknologi melalui cara alih teknologi yang dibawa oleh pemberi lisensi selaku pemilik teknologi. Dengan demikian, isu mengenai alih teknologi dan pertumbuhan ekonomi menjadi amat penting dan relevan terkait dengan pelaksanaan perjanjian lisensi merek. Keduanya memiliki peran yang sangat penting bagi negara khususnya dan juga bagi pelaku usaha pada umumnya.

Dalam *Background Reading Material on Intellectual Property* yang diterbitkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), disebutkan ada tiga macam format hukum dasar yang dapat ditempuh untuk melaksanakan alih teknologi, yakni⁸:

1. Dalam bentuk penjualan atau pengalihan teknologi
2. Melalui pemberian lisensi
3. Dengan *know-how agreements*

Oleh karena itu, salah satu cara yang sebenarnya terbaik untuk melakukan alih teknologi adalah melalui pemberian lisensi. Melalui pemberian lisensi, penerima lisensi diharapkan dapat belajar untuk melaksa-

nakan sendiri HKI dalam bentuk teknologi yang dilisensikan. Penerima lisensi diharapkan juga melakukan penyempurnaan dan pengembangan teknologi melalui apa yang dinamakan rekayasa teknologi (*reverse engineering*), yang pada akhirnya teknologi tersebut dapat dimilikinya sendiri. Ada kemungkinan hasil rekayasa teknolo tersebut lebih handal dan canggih, sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi pemiliknya.

Oleh karena itu, mengingat perjanjian lisensi memiliki peran yang sangat strategis dan urgen bagi dunia bisnis, maka Keputusan Presiden yang mengatur mengenai ketentuan lisensi merek harus segera diterbitkan. Itu sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 49 UMM, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut merupakan peraturan pelaksanaan secara teknis dalam hal pembuatan perjanjian lisensi merek.

III. ASPEK SOSIAL HAK MEREK SEBAGAI PROPERTY DAN PENTINGNYA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang bagi pemiliknya, sehingga sifatnya adalah individual, perorangan dan privat. Hak yang sifatnya privat dan eksklusif yang cenderung bersifat monopoli tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui mekanisme

⁸ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Rajawali, Jakarta, 2001, h. 98

pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau telah dikemas dengan hak eksklusif, akan menjadi property bagi pemiliknya, sehingga ia dapat menciptakan pasar (permintaan dan penawaran), artinya kalau karya intelektual itu bernilai tinggi, ia akan dicari orang atau konsumen. Semakin tinggi dan berkualitas suatu hak merek, maka konsumennya akan bertambah banyak. Begitu juga sebaliknya. Itu sesuai dengan mekanisme pasar, bahwa konsumen akan mencari barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang murah dan terjangkau. Sistem itu tercipta, karena pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam paten misalnya, dipersyaratkan adanya unsur penerapan industrial (*Industriable*) artinya paten tersebut harus dapat diproduksi dalam dunia industri. Hasil produksi tersebut kemudian akan dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Secara ringkas, Hak Kekayaan Intelektual merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun, menurut Maskus⁹ konsep dan hipotesis itu mendapatkan kritik darinya. Ia berpendapat:

"While strengthening IPRs has considerable potential for enhancing economic growth in the propercircum stance, it also implies important economic and social cost".

Menurut Maskus¹⁰, suatu negara yang menerapkan sistem hak kekayaan intelektual yang kuat, akan menyebabkan ditutupnya berbagai usaha yang selama ini mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang

Hak Kekayaan Intelektual, dan pemerintah harus mencari lapangan usaha baru. Maskus melukiskan para importir teknologi khawatir terhadap undang-undang hak cipta dan paten yang keras akan menyebabkan *higest price markups*. Pada gilirannya, negara pengimpor akan merugi. Maskus sendiri berpendapat bahwa kekhawatiran itu berlebihan, sebab masalah harga juga dipengaruhi oleh 4 variabel lain, yakni standar pasar, elastisitas permintaan, peraturan mengenai harga dan kebijakan persaingan usaha.

Kebijakan persaingan usaha yang sehat dari pemerintah akan mendorong harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga akan menguntungkan konsumen. Hal itu sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi karya intelektual seseorang.

Jadi berdasarkan sistem dan mekanisme pasar yang telah tercipta, akan mempertemukan pemegang hak merek dan masyarakat. Hubungan ini berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang dengan merek tertentu. Sementara kreativitas terus diperlukan dan sistem Hak Kekayaan Intelektual itu pada dasarnya mengandung unsur berkesinambungan atau estafet¹¹.

Misalnya dalam paten, inventor harus membuka dan mengungkapkan invensinya. Dengan demikian, selain dimaksudkan agar publik mengetahui isi invensi yang dilindungi tersebut, keterbukaan itu bertujuan untuk merangsang orang lain mengembangkan lagi invensi tersebut untuk kemudian dimintakan paten

⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005. H. 15

¹⁰ Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, *Ibid.*

¹¹ Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, *Ibid.*

baru. Begitu seterusnya, secara es tafet dan sesuai dengan kehendak pasar.

Menurut Maskus¹²: *"These rights provide incentives to acquire property improve it with productivity-enhancing investments and maintain it for purposes of building asset value."*

Jadi meskipun hak merek itu merupakan private rights yang berbentuk property, keberadaannya dalam perimbangan dengan kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan umum disini adalah kepentingan masyarakat konsumen sebagai pengguna hak merek yang bersangkutan. Hal inilah yang berimplikasi pada aspek sosial hak merek. Dalam tataran selanjutnya, aspek sosial ini tidak boleh bertentangan dengan aspek perdagangan barang dan atau jasa yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek persaingan usaha yang sehat.

Kepentingan umum yang mengandung arti juga kepentingan sosial itu merupakan salah satu tujuan dari prinsip yang digariskan dalam TRIPs yang antara lain menyatakan¹³: *"members may ... adopt measures necessary promote the public interest in sectors of vital importance to their socioeconomic and technological development ..."*

Mengenai hal itu, Artikel 7 TRIPs dengan jelas menegaskan:

"The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advancement of producers and users of

technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations"

Atas dasar itu, maka selain berfungsi sebagai suatu property yang memiliki sifat monopoli, pada sisi lain, hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penggunaannya. Manfaat itu memberikan arti tersendiri bagi hak merek, karena pada dasarnya masyarakat sebagai konsumen juga mengharapkan adanya merek yang bereputasi baik dengan kualitas yang bagus serta harga yang terjangkau dan bisa bersaing dengan merek sejenis lainnya. Disinilah letak dan peran sosial merek sebagai suatu *property* yang tidak saja bermanfaat bagi pemiliknya yang mungkin berkedudukan sebagai produsen, melainkan juga bagi masyarakat luas.

Peran sosial itu lebih lanjut diimplementasikan dalam bentuk perjanjian lisensi. Adanya perjanjian lisensi membuat hak merek bisa dimanfaatkan oleh pihak lain secara sah dan legal dan tidak melanggar hak monopoli pemilik merek. Dalam UUM, lisensi yang dianut adalah lisensi yang bersifat *non exclusive*, artinya meskipun hak merek tersebut telah dilisensikan pada orang lain, pemiliknya masih tetap dapat menggunakannya. Demikian juga ia masih juga dapat memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya. Konsep ini akan berimplikasi pada besarnya barang dan atau jasa yang diproduksi dan beredar di masyarakat. Semakin banyak barang dan atau jasa yang beredar,

¹² Dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, Ibid

¹³ Article 8 TRIPs

maka akan menguntungkan konsumen karena harga akan bisa bersaing, sehingga konsumen akan memiliki banyak pilihan terhadap barang dan atau jasa yang menjadi kebutuhannya.

Pada sisi lain, pelaku usaha sebagai produsen yang menghasilkan barang dan atau jasa tidak dapat seenaknya mematok dan menentukan harga, karena mereka akan memperhitungkan harga di pasar. Penetapan harga akan dilakukan dengan mengingat dan memperhatikan aspek persaingan yang sehat, karena pelaku usaha lain juga akan memperhitungkan hal yang sama, agar dapat bersaing dalam memperebutkan konsumen. Beranjak dari realitas seperti itu, maka pada akhirnya akan tercipta suatu persaingan usaha yang sehat, karena pada prinsipnya pelaku usaha selaku produsen akan menempatkan konsumen sebagai suatu mitra sebagai bagian dari strategi bisnis yang dijalkannya.

Dari konsep itulah, maka perjanjian lisensi merek tidak saja berfungsi sosial, tetapi juga mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Gunawan Widjaya¹⁴ tentang alasan pemberian lisensi, yang salah satu diantaranya adalah untuk kepentingan masyarakat umum (*public interest*) dan menghindari terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat (*anti-competitive practice*).

Konsep yang serupa juga terdapat di Amerika Serikat. Menurut *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* yang dikeluarkan oleh *United States Department of Justice* dan *The Federal Trade Commission* yang

dikeluarkan tanggal 6 April 1995¹⁵ dan mengatur tentang Pemberian Lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual yang Berkaitan dengan Masalah Antitrust.

Menurut konsepnya yang paling awal, Hak atas Kekayaan Intelektual senantiasa dihadapkan dengan kegiatan anti trust, dengan argumen bahwa eksklusivitas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemegang atau pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual senantiasa menciptakan kekuatan monopoli pada suatu pasar yang menyebabkan masalah pelanggaran anti-trust atas pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual jarang berhasil ditegakkan dalam praktek. Baru pada tahun 1948, melalui suatu putusan yang di jatuhkan oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung), mulai berkembang pemikiran bahwa pemberian hak eksklusif bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga akan merugikan kepentingan yang lain di luar hak monopoli yang diberikan dalam putusan pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ini berarti bahwa pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual juga tunduk sepenuhnya pada ketentuan *Sherman Act* yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli¹⁶.

Perkembangan ke arah harmonisasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dengan ketentuan Anti Trust yang mulai mengedepankan anti-trust dalam menilai layak tidaknya suatu pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual makin terasa di tahun 1970-an dengan dikeluarkannya ketentuan yang memaksa yang dikenal dengan *Nine No-Nos*

¹⁴ Gunawan Widjaya, *op.cit.* h. 42

¹⁵ Gunawan Widjaya. *Ibid.* h. 108

¹⁶ Gunawan Widjaya. *Ibid.* h. 109

(sembilan ketentuan yang memaksa). Sembilan ketentuan tersebut berisi larangan-larangan yang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai Anti-Trust. Selengkapnya *Nine No-Nos* sebagai berikut¹⁷:

1. Pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya paten, dilarang untuk mewajibkan penerima lisensi untuk melakukan pemberian lisensi balik (*grand back*) secara eksklusif atas modifikasi, pengembangan maupun penyempurnaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
2. Ketentuan mengenai larangan pembayaran royalti yang tidak dikaitkan dengan jumlah produksi atau penjualan dari produk yang dibuat atau dijual dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Ketentuan ini secara langsung melarang dilakukannya terjadinya kompensasi tidak langsung yang dapat terwujud dalam bentuk pembelian barang modal, bahan baku, barang setengah jadi oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi sebagai paket pemberian lisensi
3. Ketentuan yang mengikat penerima lisensi dengan berbagai kewajiban yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan atau penggunaan lisensi yang diberikan.
4. Pembatasan untuk melakukan penjualan produk oleh penerima lisensi atas produk yang dibuat atau dibeli olehnya, yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan

yang melanggar ketentuan tentang anti-trust.

5. Ketentuan yang mengatur tentang keterikatan atau kewajiban dari penerima lisensi untuk mengambil lisensi dari pihak lain, menjual atau mendistribusikan, atau mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang secara langsung dijual oleh penerima lisensi berdasarkan pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.
6. Ketentuan yang mengatur hak tolak penerima lisensi atas pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada pihak lain.
7. Ketentuan lisensi dalam bentuk paket yang wajib dibeli atau diterima oleh penerima lisensi
8. Ketentuan yang mengatur pembatasan penjualan produk yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibuat melalui suatu proses yang dilindungi oleh Hak atas Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan yang mencantumkan harga jual yang dapat dikenakan oleh penerima lisensi atas penjualan produk kepada konsumen yang dibuat atau dibeli yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual.

Ketentuan tentang *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (IP Guidelines)* tersebut, pada dasarnya berisi tentang aturan analisa dalam bentuk *The Rule Of Reason Analysis*¹⁸. Dalam aturan tersebut dapat diketahui bahwa tiga prinsip dasar yang diikuti dalam menilai apakah perjanjian yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya

¹⁷ Gunawan Widjaya. Ibid. h. 109-111

¹⁸ Gunawan Widjaya. Ibid

pemberian lisensi mengandung unsur anti-trust atau tidak. Prinsip pertama adalah bahwa lembaga *Federal Trade Commission* akan menerapkan asas, cara dan prosedur yang sama atas pelaksanaan pemberian lisensi dalam menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap kebijakan anti-trust yang diatur dalam *Sherman Act*, *Clayton Act* ataupun *FTC Act*. Prinsip kedua, *Federal Trade Commission* tidak akan dan tidak pernah beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menciptakan kekuatan pasar dalam konteks anti-trust. Prinsip ketiga bahwa *Federal Trade Commission* selalu menganggap bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual senantiasa bertendensi untuk meningkatkan kompetisi, prokompetitif dan bukan anti-kompetitif.

Cara yang biasanya digunakan adalah dengan menentukan terlebih dahulu apakah ketentuan larangan tertentu yang dimuat dalam perjanjian pemberian lisensi bertendensi untuk mempengaruhi, khususnya mengurangi tingkat kompetisi yang ada dalam suatu pasar yang bersangkutan. Jika dari hasil identifikasi awal tersebut ditemukan adanya unsur yang menghambat kompetisi, maka akan dicari lagi ketentuan lain yang bersifat pro-kompetisi. Dari sini baru kemudian dapat ditentukan apakah tingkat anti-kompetisi atau pro-kompetisinya yang mengandung atau memberikan nilai yang lebih dominan.

Dalam melakukan penilaian anti-kompetisi dan pro-kompetisi tersebut, ada beberapa langkah yang diterapkan dalam *The Rule Of Reason Analysis* yakni¹⁹:

Pertama; mendefinisikan pasar yang bersangkutan (*the relevant market*) yang dikaitkan dengan produk dalam *relevant product market* atau teritori penjualan dalam *relevant geographic market*.

Kedua; menemukan ada tidaknya kekuatan pasar (*market power*) yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan harga di atas, ataupun hasil dibawah tingkat kompetisi (dalam pasar bersangkutan) untuk suatu jangka waktu yang cukup signifikan dengan tingkat keuntungan yang besar. Pangsa pasar (*market share*) merupakan salah satu komponen utama yang dipergunakan untuk menilai ada tidaknya kekuatan pasar sebagai mana dikemukakan di atas.

Ketiga; kekuatan pasar yang ada tersebut kemudian dianalisa pe manfaatannya ataupun secara historis dicoba untuk dicari sumbernya. Kekuatan pasar yang lahir dan ada sebagai akibat produk yang superior, ketajaman bisnis dalam melihat peluang yang ada maupun karena suatu keadaan sejarah yang tidak dapat diingkari tidak dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan anti-trust. Hanya tindakan-tindakan yang melahirkan kekuatan pasar secara tidak sah, sebagaimana dirumuskan dalam *Sherman Act* dan *Clayton Act* juga *Federal Trade Commission Act* sajalah yang di tindak.

Berkaitan dengan penolakan untuk memberikan lisensi dan atau menjual produk yang dihasilkan berdasarkan pada suatu perlindungan HKI yang diberikan oleh negara, ada 2 (dua) kasus yang relevan yakni kasus Xerox dan Kodak²⁰. Pada kasus Xerox, ia dibebaskan dari

¹⁹ Gunawan Widjaya. Ibid. h. 112

²⁰ Gunawan Widjaya. Ibid. h. 112

tuduhan anti-trust *Section 2 Sherman Act*, sementara Kodak di persalahkan telah melakukan mono poli yang melanggar *Section 2 Sherman Act*, atas tindakan kedua pelaku usaha tersebut yang tidak mau memberikan lisensi dan menjual produk-produk tertentu mereka pada *Independent Service Organization*. Dari sini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan atas HKI yang bersifat monopolistic hanya diberikan pada hak-hak yang demi hukum dilindungi oleh pemberian HKI tersebut. Suatu perjanjian yang bersifat mengikat dalam bentuk paket lisensi, yang bersifat monopolistic, yang tidak hanya meliputi HKI yang dilindungi oleh negara, dianggap melanggar *Section 2 Sherman Act*. Dengan demikian, seorang pemegang HKI yang dilindungi, hanya berhak untuk menolak untuk melakukan transaksi pemberian lisensi atau penjualan produk berupa barang atau jasa yang dilindungi oleh HKI tersebut, sepanjang hal itu hanya dilakukan oleh HKI yang dilindungi dan selama hal tersebut tidak menimbulkan sifat anti-kompetitif dalam pasar yang bersangkutan.

Pemegang HKI sebagai pihak yang memiliki sifat eksklusif atas kreasi intelektual yang bersifat langka memiliki posisi dominan di pasar. Selain dalam rangka perjanjian, pemegang HKI memiliki posisi berunding (*bargaining position*) lebih kuat. Pemegang HKI dengan posisinya tersebut, memiliki potensi yang sangat kuat untuk menyalahgunakan haknya. Dengan hak eksklusif yang dimilikinya itu merupakan keunggulan monopoli atas kreasi intelektualnya.

Namun demikian, hak monopoli tersebut juga dibatasi oleh beberapa aturan yakni aturan pembatasan seperti kewenangan negara untuk melarang pengumuman, penggunaan dan pelaksanaan HKI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UUM. Disamping itu pembatasannya adalah melalui jangka waktu perlindungan dan melalui pembatasan dalam perjanjian lisensi itu sendiri. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 40 TRIPs yang mengatur mengenai Pengendalian Praktek Persaingan Curang dalam perjanjian lisensi.

Dalam UUM ketentuan pembatasan itu diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan, Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Hak Cipta bahkan ditegaskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu menjadi jelas, bahwa meskipun perjanjian lisensi merupakan suatu perjanjian yang dikecualikan dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, namun dalam pelak

sanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan persaingan sehat menjadi tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 itu sendiri. Sebagai perjanjian yang diperbolehkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, lisensi merek bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum (*public interest*) dan menghindari terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan itu dapat tercapai, dengan jalan mengharmonisasikan antara kepentingan pemberi lisensi, penerima lisensi yang keduanya merupakan pelaku usaha dengan konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsep lisensi merek pada dasarnya tidak semata-mata untuk kepentingan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa. Pada sisi lain, konsep lisensi merek adalah juga mengandung makna untuk kepentingan sosial, karena pada satu sisi lisensi merek akan menambah jumlah produk barang dan atau jasa yang ada. Sesuai dengan hukum pasar, kalau jumlah produk bertambah, maka harga cenderung turun, dan itu sangat menguntungkan konsumen. Pada sisi lain, konsep itu sangat bersinergi dan mendukung persaingan yang sehat, karena kalau dikembalikan pada jiwa dan roh UU No. 5 Tahun 1999, sebenarnya UU itu adalah untuk memberikan kesejahteraan rakyat dengan cara menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Kesejahteraan rakyat sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 sebenarnya tidak terlepas dari arti dan peran sosial dari hak merek yang diimplementasikan

melalui lisensi merek. Implementasi lisensi merek pada akhirnya juga tidak terlepas dari kepentingan umum yang mengarah pada konsep terciptanya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan utama dari keberadaan UU No. 5 Tahun 1999.

IV. PENUTUP

Perjanjian Lisensi yang diatur dalam UUM sangat mendukung Persaingan Usaha yang sehat dan jujur di Indonesia. Perjanjian Lisensi mengandung hak dan kewajiban yang seimbang antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dan melarang para pihak untuk membuat perjanjian lisensi yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan menghambat pengembangan teknologi. Salah satu arah yang dituju dari larangan tersebut dalam konteks merugikan perekonomian Indonesia adalah agar tercipta persaingan yang sehat diantara pelaku usaha. Jika terjadi persaingan yang sehat, maka akan tercipta harga yang wajar bagi produk barang dan atau jasa sehingga akan menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat secara langsung mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St Paul, Minn, 1991.

- Davis, Jennifer, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2005
- Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co. Sidney, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- Halstead, Richard, R. *Protecting Intellectual Property*, ICSA Publishing, Leister, 1996
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jened Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006
- _____, *Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Yuridikia, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000.
- Lindsey, Et.all. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 2006.
- Miller, Arthur R. & Davis, Michael H., *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright in A Nutshell*. West Publishing Co.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Pryless, Michael, Waincymer, Jeff, Davies, Martin, *International Trade Law*, LBC Information Service, 1996.
- Siswanto, Ari, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Sjahputra, Imam, et.all, *Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek*, Harva indo, Jakarta, 1997.
- Shijan, John, *International Commercial Law*, Lexisnexis, Butterworth, Sidney, 2003
- Thamrin, Syamsu, *Prinsip Hukum Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak, BOT (Built, Operate and Transfer)*, Proposal Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis. Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Jurnal/Makalah :

Rahmi, Jened, *Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Sehat*, Makalah pada Pelatihan HKI Bagi Akademi dan Praktisi, FH Unair, Surabaya, 26-28 Juni 2008

_____, "Pengujian Eksploitasi Hak Eksklusif Pencipta /Pemegang Hak Cipta Dalam Aturan Hak Cipta dan Aturan Persaingan" *Yuridika*, Vol. 21, No. 6 Nopember-Desember 2006, h. 678

Sujatmiko, Agung, "Perlindungan Merek Terkenal dan Domain Names" *Surabaya Post* tanggal 20 Mei 2000.

_____, "Pembajakan Rokok Merek Craven A dan 555" *Surabaya Post*, 2 Juni 1995.

Setiawan, "Segi-segi Hukum Trademark dan Licensing", *Varia Peradilan* No. Juli 1991: 121

Sayekti, Cenuk Widiyastisna, "Penerapan Pendekatan Per Se

Illegal Pada Perjanjian Penetapan Harga", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008.

Yuwono, Hikmawanto, "Mencermati Prinsip dan Visi UU No. 5/1999". *Newsleter*, Jakarta, No. 37/X/Mei/1999

Winston, Sony, "Klausula Hitam dan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Lisensi", *Kompas.com*, 10-10-2005

Newsletter, No. 57 Juni 2004 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

Info HaKI, Edisi 31 Agustus 2006

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rancangan Keputusan Presiden Tentang Lisensi Merek.