

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN
DI AMERIKA SERIKAT**

***THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE
SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES***

SKRIPSI

diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Asal :	Hadiah	Kelas
Tanggal :	Persewaan 29 MAY 2007	340.2
Oleh :		SUL
Tempat / Tanggal :		P

DIAN EKO SULISTIYO
NIM 020710101197

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN
DI AMERIKA SERIKAT**

***THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE
SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES***



MOTTO

*PIRATE NON MUTAT DOMINIUM**

"Pembajak bagaimanapun tidak dapat menjadi pemilik yang sah karena tidak pernah ada pembajak yang beritikad baik"



* Ramli, Ahmad M. (2001:103)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

- 1) *Ibunda Sih Widiarti dan Ayahanda Suparji tercinta yang jasa – jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dorongan kepada ananda baik secara materiil maupun spirituil sehingga menghantarkan ku menuju masa depan yang cerah;*
- 2) *Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu ku banggakan;*
- 3) *Seluruh Bapak/Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum hingga Perguruan Tinggi, yang selalu sabar mendidik, memberi ilmu, memberi teladan dan membimbingku dengan tekun;*
- 4) *Kakek dan Nenekku yang telah dengan sabar merawat, mendidik, mendampingi, menasehati dan memotivasiku mulai dari kecil hingga kini;*
- 5) *Adik-adikku tersayang Aang Dwi Sulistyawan, Bayu Dwi Septiawan, Sapta Huda Trilaksana, Rengga Aldhi Nugraha, dan Audri Fatma Dhillia;*
- 6) *Adindaku tersayang Indri Wijayanti yang dengan sabar selalu mendoakan, menemani, membantu, memberiku kesempatan dan memotivasiku untuk menjadi yang lebih baik dalam segala hal.*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN EKO SULISTIYO

N.I.M : 02 07 1 01 01 197

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT (THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES)**, adalah:

1. benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka;
2. belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain,
3. bukan karya jiplakan karena merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, penelitian saya sendiri dan arahan dari Tim Pembimbing.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi dan apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 30 Maret 2007

Yang menyatakan,



DIAN EKO SULISTIYO

NIM. 02 07 1 01 01 197

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN
DI AMERIKA SERIKAT**

***THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE
SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES***

Oleh :

DIAN EKO SULISTIYO

NIM. 02 07 1 01 01 197

Pembimbing

Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 30

Bulan : Maret

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Sekretaris


IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji

Hj. HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854



ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-
UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN
DI AMERIKA SERIKAT
*THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE SECRET ACT
IN INDONESIA AND UNITED STATES***

Oleh :

DIAN EKO SULISTIYO

NIM. 02 07 1 01 01 197

Menyetujui:

Pembimbing



Hj. HARDININGSIH, S.H.

NIP. 130 256 854

Pembantu Pembimbing



ISWI HARIYANI, S.H.

NIP.131 759 755

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.130 808 985

RINGKASAN

Perkembangan Undang-undang Rahasia Dagang Amerika Serikat tentunya sangat berpengaruh terhadap negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk Indonesia. Atas dasar itulah dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “**PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT (THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES)**”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan mengenai bagaimana prosedur pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat, kasus hukum apa yang terjadi antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat serta bagaimana penyelesaian hukumnya dan apa manfaat yang bisa diambil dari proses penyelesaian hukum pada kasus tersebut bagi perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek di masyarakat, dan untuk menyumbangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan bagi Alma Mater.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini meliputi: untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat; untuk memperoleh gambaran tentang kasus hukum yang terjadi antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat serta penyelesaian hukumnya; untuk memperoleh manfaat yang bisa diambil dari proses penyelesaian hukum pada kasus gugatan *Penalty Kick Management*

Melawan Coca Cola di Amerika Serikat bagi perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan meliputi tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan dalam menganalisa bahan hukum penulis menggunakan metode analisis deduktif untuk mencapai kesimpulan pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat masih terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Diantaranya, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berlaku secara nasional, mengatur aspek perdata dan pidana, rahasia dagang berlaku tanpa pendaftaran secara administratif dan berlaku sepanjang keberadaannya terjaga, pencatatan secara administratif diperlukan dalam hal peralihan hak dan pemberian lisensi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan dan arbitrase. Sedangkan di Amerika Serikat Undang-undang berlaku menurut regulasi negara bagian, tidak mengatur peralihan hak dan lisensi, ketentuan pidana diatur secara nasional melalui *Economic Espionage Act of 1996*.

Kasus hukum *Pinalty Kick Management* melawan Coca Cola merupakan peristiwa hukum pemilik hak rahasia dagang yang mengklaim dan berupaya untuk mempertahankan hak atas kepemilikan suatu rahasia dagangnya, namun gagal setelah melalui upaya pembuktian yang begitu ketat. Manfaat yang bisa diambil bagi perkembangan rahasia dagang di Indonesia yaitu berkaitan dengan efektifitas proses peradilan, terspesifikasinya masalah, adanya budaya hukum yang dijunjung tinggi tanpa pandang bulu dan adanya peran pemilik rahasia dagang untuk memelihara dan menjaga rahasia dagang miliknya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan pengampunannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Studi S-I dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha dengan maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, kritik yang bersifat konstruktif selalu diharapkan demi kesempurnaan karya penulisan berikutnya. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Hardiningsih, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dengan sabar serta teliti untuk mengarahkan dan memberi masukan hingga terselesainya skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dengan sabar serta teliti untuk mengarahkan dan memberi masukan hingga terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji dalam ujian skripsi ini;
4. Bapak Antonius Sularso, S.H, M.H. (alm) selaku Dosen Pembimbing yang pernah memberikan kesempatan dan arahan di awal penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu dan membimbing selama kuliah di Fakultas Hukum;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan setulus hati mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuannya, beserta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas

Hukum, terima kasih atas perhatian dan pelayanannya selama penulis menyelesaikan studi;

8. Bapak Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H. yang telah mendidik, mengarahkan selama belajar di Fakultas Hukum, fasilitasnya dan memberikan bantuan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Isro Vita Nugrahaningsih, S.H., Sp.N. selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di Kantor beliau dan sekaligus dengan sabar membimbing dan berbagi pengalaman praktek hukum di masyarakat;
10. Bapak Drs. Suhardono Asmo, Mas Aditya Wardhono, S.E., M.Si., M.Sc. Coop. Ec. Ph.D., Mas Prabha Anggoro, S.T.P., Mbak Avanti Sotyo Wardhani, S.KG., M.Kes, Mas Sukhmana Rucira Adhi beserta keluarga yang telah banyak berbagi pengalaman dan memotivasi penulis selama belajar dan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak Cipto Mulyono beserta keluarga, keluarga Bapak H. Sutrimo di Tulungagung, Bapak H. Soenarjo, Mas Edi, Pak Danuri, Pak To beserta seluruh keluarga di Trenggalek, Bapak Bambang Rewadi, BSc beserta keluarga di Jember, keluarga Bapak Santoso, BA di Lumajang, yang telah membantu dan memotivasi penulis selama belajar dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabatku Arif Budiarto, S.E., Saodah, S.Sos., Albart, S.H., Vera, S.T.P., Estiana Cahya A, S.H. dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu penulis selama studi dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan rahmat-NYA bagi orang yang suka atas kebajikan.

Jember, Maret 2007

Penulis

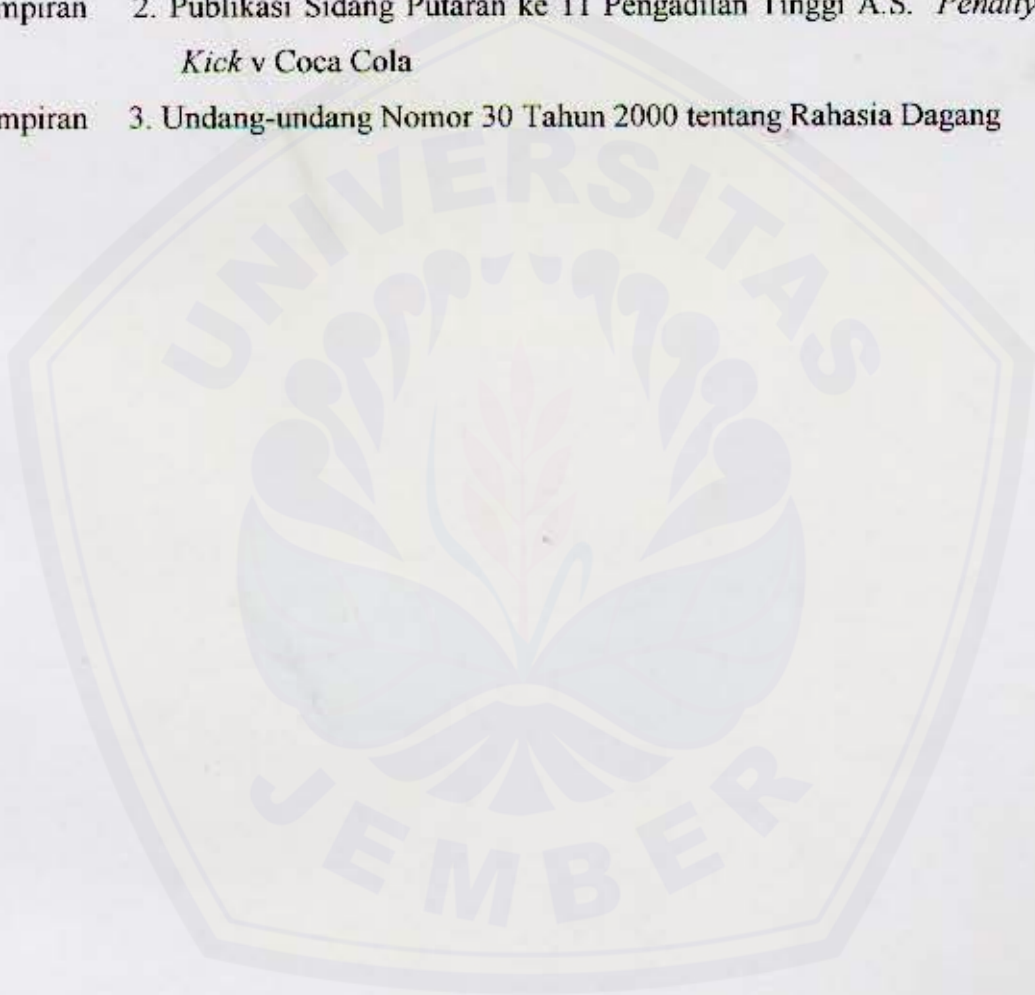
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	17
2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	
dan di Amerika Serikat	17

2.3.2	Pengertian Rahasia Dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat	20
2.3.3	Aspek Hukum Rahasia Dagang	23
2.3.4	Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang	25
2.3.5	Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang.....	27
2.3.6	Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian	29
2.3.7	Subyek Hukum Rahasia Dagang	30
2.3.8	Pelanggaran Rahasia Dagang.....	31
2.3.9	Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang	33
2.3.10	Keterkaitan Undang-undang Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO.....	34
BAB 3	PEMBAHASAN.....	38
3.1	Prosedur Pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat.....	38
3.1.1	Prosedur Pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia	38
3.1.2	Prosedur Pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat.....	53
3.2	Kasus Hukum yang terjadi antara <i>Penalty Kick Management</i> melawan Coca Cola di Amerika Serikat..... serta Penyelesaian Hukumnya	72
3.3	Manfaat yang bisa diambil dari proses Penyelesaian Hukum pada Kasus Gugatan <i>Penalty Kick Management</i> melawan Coca Cola di Amerika Serikat bagi perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia	81
BAB 4	PENUTUP	86
4.1	Kesimpulan	86
4.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang Amerika Serikat dengan Amandemen Tahun 1985 (*USA Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amandements*)
- Lampiran 2. Publikasi Sidang Putaran ke 11 Pengadilan Tinggi A.S. *Penalty Kick v Coca Cola*
- Lampiran 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan ilmu pengetahuan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan teknologi dan tingkat mobilitas manusia. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu wujud nyata dari berperannya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan manusia. Melalui informasi manusia bisa mengetahui tentang banyak hal yang dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi kehidupan, namun keberadaannya bisa juga merugikan. Dunia usaha atau bisnis mengenal adanya informasi rahasia termasuk antara lain: informasi teknis tentang produk maupun proses, daftar pemasok maupun harga beli, biaya, harga jual, strategi pemasaran maupun pelayanan, dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang bukan umum.

Informasi rahasia sebagai kekayaan intelektual adalah aset berharga yang dapat merugikan perusahaan pemilik rahasia dagang apabila keberadaannya diketahui oleh kompetitor dan atau terbuka untuk umum. Pihak perusahaan harus berhati-hati untuk tidak membocorkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak, baik internal maupun eksternal, selain itu juga harus melakukan perlindungan dengan seksama atas kerahasiaan informasi rahasia yang diterima dari pihak lain. Informasi rahasia dapat dilindungi oleh hukum sebagai rahasia dagang bila informasi tersebut berharga untuk pihak lain dan pemiliknya melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindunginya.

Rahasia dagang termasuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights* selanjutnya disebut IPR), yaitu merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Di dalam penulisan karya ilmiah digunakan istilah "Hak Kekayaan Intelektual" tanpa "atas" dapat disingkat dengan "HKI" atau dengan akronimi "HaKI" berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000

istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronomi “HaKI” (Djumhana, 2006:1).

Upaya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sudah sejak lama berlangsung, yaitu sejak munculnya ciptaan-ciptaan yang dihasilkan oleh manusia dan pada prinsipnya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para pencipta dan penemu sebagai pemegang hak atas hasil ciptaan dan temuannya. Perkembangan kebijakan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia mengalami banyak perubahan, terkait dengan adanya ratifikasi tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*The Agreement Establishing the World Trade Organization*, selanjutnya disingkat dengan WTO). Adapun cakupan dari WTO dalam bidang hak kekayaan intelektual dikenal dengan aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, selanjutnya disingkat dengan TRIPs).

Upaya Indonesia untuk mentaati kesepakatan yang terkait dengan WTO, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564 (Kusumawati, 2005:5). Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIP's yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000, 2001 dan tahun 2002. Indonesia tidak hanya harus membentuk dan mengundang peraturan-peraturan mengenai hak kekayaan intelektual yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam WTO beserta lampiran-lampirannya, melainkan juga untuk turut serta dalam konvensi-konvensi internasional yang mengacu pada ketentuan tersebut, termasuk diakomodasinya perundang-undangan di bidang perlindungan terhadap rahasia dagang.

Dewasa ini masyarakat kita kurang mengetahui dan memahami secara benar mengenai hak kekayaan intelektual baik yang berkaitan dengan siapa yang sebenarnya disebut sebagai pemegang hak kekayaan intelektual, mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkannya maupun bagaimana cara mempertahankan

hak kekayaan intelektual tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan informasi rahasia atau yang disebut dengan rahasia dagang, hal ini terbukti dari masih sangat jarang ditemukan kasus-kasus maupun permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Padahal pelanggaran-pelanggaran dalam praktek di masyarakat bukannya tidak mungkin terjadi.

Rahasia dagang merupakan bentuk perlindungan terhadap penemuan, karena suatu produk atau hasil temuannya tidak diungkapkan atau diuraikan komposisi atau prosesnya, baik di bidang temuannya atau teknologinya (Kusumawati, 2005:9). Rahasia dagang mempunyai sifat yang rahasia, baik berupa informasi, nilai komersial ataupun cara menerima informasi yang rahasia tersebut sedemikian rupa, sehingga penerima informasi harus merahasiakan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. Selain itu juga dimaksudkan melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sampai saat ini, belum ada upaya untuk mengamandemen peraturan tersebut. Sedangkan perkembangan teknologi, industri dan perdagangan internasional berlangsung cukup pesat, hal ini tentunya menuntut adanya penyesuaian peraturan di bidang rahasia dagang yang telah ada di Indonesia baik dari segi penerapan maupun substansinya dengan kenyataan dalam praktek.

Beberapa terminologi yang menjelaskan tentang rahasia dagang, misalnya di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan 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 kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ditegaskan pula bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode

pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut perundang-undangan di Amerika Serikat diartikan secara luas sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang Amerika Serikat (*USA Uniform Trade Secret Act*),

Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.

Sebagai perbandingan juga dapat kita lihat dari Undang-undang Rahasia Dagang Kanada (*Canada Uniform Trade Secret Act*) yang mengatakan:

bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan *Uniform Trade Secret Act (Canada)* tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata (Ramli, 2001:2-4).

Pada tahun 1985 terjadi amandemen terhadap Undang-undang Rahasia Dagang Amerika Serikat menjadi Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang di Amerika Serikat (*Uniform Trade Secret Act*, selanjutnya disebut UTSA). Secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap negara-negara anggota WTO, karena bagaimanapun Amerika adalah sebagai negara penggagas munculnya WTO beserta persetujuan mengenai TRIPs di atas.

Berangkat dari pemikiran di atas maka perlu dipahami, apakah terdapat perbedaan pemberlakuan hukum terkait dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat, khususnya ditinjau dari kasus gugatan *Penalty Kick Management* terhadap Coca Cola serta manfaat apa yang bisa diambil dari penyelesaian kasus di atas bagi perkembangan rahasia dagang di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

“PERBANDINGAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT (*THE COMPARISON OF THE ENFORCEMENT OF TRADE SECRET ACT IN INDONESIA AND UNITED STATES*)”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini dimaksudkan untuk memberikan batasan guna menghindari salah pengertian dan meluasnya pembahasan, dengan maksud agar didapat kesatuan arah dan arti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu hanya sebatas perbandingan hukum pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dengan Undang-undang Rahasia Dagang yang ada di Amerika Serikat dikaitkan dengan contoh kasus hukum antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat, serta manfaat yang dapat diambil bagi perkembangan rahasia dagang di Indonesia dari penyelesaian kasus hukum tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat?
2. Kasus hukum apa yang terjadi antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat serta bagaimana penyelesaian hukumnya?
3. Apa manfaat yang bisa diambil dari proses penyelesaian hukum pada kasus gugatan *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat bagi perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penulisan ini mendapat sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang dikehendaki, maka penulis menetapkan tujuan penulisan skripsi ini yang tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis;

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek di masyarakat.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan bagi alma mater.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang Rahasia Dagang di Amerika Serikat;
2. Untuk memperoleh gambaran tentang kasus hukum yang terjadi antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola di Amerika Serikat serta penyelesaian hukumnya
3. Untuk memperoleh manfaat yang bisa diambil dari proses penyelesaian hukum pada kasus gugatan *Penalty Kick Management* Melawan Coca Cola di Amerika Serikat bagi perkembangan Rahasia Dagang di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Tipe penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2005:240). Hasil yang hendak dicapai dari sebuah penelitian hukum adalah preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menjawab isu yang diajukan (Marzuki, 2005:22)

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe hukum normatif (*juridis normatif*), maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Ibrahim, 2005:248).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan menelaah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Ibrahim, 2005:248).

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu (Ibrahim, 2005:259).

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menitik beratkan pada studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat akan dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Ibrahim, 2005:242).

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang/Peraturan Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada dianalisis. Sebagai bahan hukum primer adalah :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
 - f. Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang dengan Amandemen Tahun 1985 (*Uniform Trade Secret Act With 1985 Amendments*)
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang perbandingan hukum pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bisa berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya (Ibrahim,2005:241).

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Skripsi ini mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum yang muncul pada perlindungan rahasia dagang dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan gambaran masalah-masalah yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel serta beberapa sumber buku dimaksud, penulis uraikan dan hubungkan, sehingga diperoleh penulisan yang

lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara *deduktif* yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.





BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Tanggal 2 Nopember 1995, Peter Glancy dan Charles Carter dari *Penalty Kick Management* mendemonstrasikan *Magic Windows* kepada perwakilan Coca Cola, yaitu sebuah rencana pemasaran dan proses produksi minuman yang berisi tentang sebuah pesan berhadiah di sisi dalam label botol atau kaleng minuman. Kedua belah pihak menganggap bahwa informasi mengenai *Magic Windows* adalah rahasia.

Bulan Pebruari 1996, kedua belah pihak membuat sebuah perjanjian untuk tidak saling mengungkapkan atau membocorkan (*Non Disclosure Agreement*) kepada pihak ketiga mengenai informasi rahasia *Magic Windows*. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa, tidak ada kewajiban bagi kedua belah pihak untuk menjaga rahasia mengenai informasi yang:

1. Pada waktu rahasia tersebut dibuka, informasi tersebut sudah beredar;
2. Setelah rahasia tersebut dibuka, informasi tersebut tersedia bagi publik dengan publikasi atau mungkin;
3. Informasi tersebut sudah menjadi milik Coca Cola pada waktu rahasia tersebut dibuka;
4. Diterima secara legal dari pihak ketiga, atau
5. Botol Coca Cola dikembangkan dan ditemukan sendiri secara independen oleh Coca Cola atau pihak lain yang berhubungan dengan Coca Cola terlepas dari rahasia tersebut.

Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, pada tanggal 16 Juli 1996, Coca Cola membuat sebuah draf persetujuan pengembangan dan lisensi (*Development and Lisence Agreement*) dimana diantaranya Coca Cola mengajukan untuk membayar PKM \$1 Milyar dan per label royalti untuk lisensi global yang memberikan Coca Cola hak eksklusif untuk menggunakan *Magic Windows*.

Seiring dengan dikirimkannya proposal perjanjian lisensi, Coca Cola menemukan aplikasi paten *Virtual Image* yang diterbitkan pada bulan Mei tahun

1993, dan hal tersebut berarti bahwa konsep utama yang terdapat dalam *Magic Windows* ternyata sudah ada sebelumnya di publik domain dan berarti *Penalty Kick Management* tidak dapat memberikan eksklusifitas paten yang Coca Cola inginkan. Oleh karena itu pada tanggal 19 Nopember 1996, Coca Cola memutuskan untuk tidak akan membuat perjanjian eksklusif dengan *Penalty Kick Management* dan membatalkan semua negosiasi dengan *Penalty Kick Management*.

Pembicaraan mengenai *window label* dan filter pembaca kode bagi Coca Cola bukanlah hal yang pertama kali dan satu-satunya dilakukan dengan *Penalty Kick Management*, tetapi bersamaan dengan itu pada bulan Nopember 1995 (bulan yang sama *Penalty Kick Management* bertemu pertama kali dengan Coca Cola), Coca Cola juga menerima ide dari *Bright House* (sebuah perusahaan *ideation* yang berbasis di Atlanta), mengenai pembuatan sebuah label botol dengan pesan acak atau khusus di belakang label botol dan sebuah filter merah pembaca kode pada bagian depan atau di seberang label tersebut. Coca Cola kemudian mengetes konsep yang disampaikan *Bright House* untuk melihat reaksi konsumen.

Bersamaan dengan itu pula pada bulan September 1996, Coca Cola bertemu dengan Steve Everett, seorang salesman *ITW-Autosleeve*, keduanya membahas konsep *windows label* secara umum, dan menanyakan apakah *ITW-Autosleeve* mampu memproduksi label seperti yang dikehendaki Coca Cola. Kesanggupan *ITW-Autosleeve* ditindaklanjuti dengan menunjuk *Grafik Art Manager ITW-Autosleeve*, Jeffrey Albaugh, untuk melaksanakan pembuatan label tersebut tanpa diberi petunjuk sebelumnya. Setelah dalam waktu tiga minggu, label tersebut terselesaikan dan selanjutnya oleh Coca Cola digunakan dalam promosi pemasaran untuk Argentina.

Pada bulan Pebruari 1997, *Penalty Kick Management* merasa curiga terhadap promosi Coca Cola di Argentina tersebut dan khawatir telah terjadi pembocoran informasi yang dilakukan oleh Coca Cola terhadap *ITW-Autosleeve*. Berawal dari sinilah kemudian *Penalty Kick Management* mengajukan suatu gugatan berdasarkan enam tuduhan yang meliputi:

1. menyatakan bahwa Coca Cola mengubah teknologi *Magic Label Penalty Kick Management* untuk keperluannya sendiri;
2. menyatakan bahwa Coca Cola telah menyalahi rahasia dagang ketika Coca Cola membocorkan informasi rahasia kepada *ITW-Autosleeve*, yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat label sendiri;
3. menyatakan bahwa Coca Cola telah mengingkari '*Non-Disclosure Agreement*' ketika Coca Cola membuka informasi rahasia kepada *ITW-Autosleeve*;
4. menyatakan bahwa Coca Cola telah mengingkari hubungan rahasia dan kepercayaan yang diatur dalam O.C.G.A #23-2-58;
5. menyatakan bahwa Coca Cola telah memperkaya diri dengan tidak adil dengan menggunakan desain dan proses produksi *Penalty Kick Management* untuk teknologi *Magic Windows*; dan yang terakhir,
6. menyatakan bahwa Coca Cola tidak memberikan kompensasi kepada *Penalty Kick Management* untuk pelayanan dan hak milik yang telah diberikan kepada Coca Cola.

Coca Cola menyangkal tuduhan tersebut dan menolak untuk bertanggung jawab. Coca Cola menyatakan bahwa tidak membocorkan informasi kepada *ITW-Autosleeve* atau pihak ketiga lainnya. Selain itu Coca Cola juga menyatakan telah mematuhi '*Non Disclosure Agreement*' dan tidak berhutang uang sama sekali kepada *Penalty Kick Management*, karena *Penalty Kick Management* tidak memberikan Coca Cola pelayanan atau hak milik apapun. Selanjutnya Coca Cola meminta *Penalty Kick Management* untuk mengidentifikasi setiap elemen dari teknologi *Magic Windows* yang diduga telah disalahgunakan oleh Coca Cola.

Pengadilan tingkat pertama, pada sidang 28 Maret 2001, membenarkan semua pembelaan Coca Cola atas semua tuduhan dan teguran (*complain*) *Penalty Kick Management*. Khususnya mengenai klaim penyalahgunaan rahasia dagang, Coca Cola dinyatakan tidak menyalahgunakan baik itu konsep maupun proses pencetakan yang sebenarnya dari *Magic Windows*. Sebagai hasil dari persidangan, keputusan telah ditetapkan untuk Coca Cola dan kasus ini ditutup. Berdasarkan putusan Pengadilan tersebut *Penalty Kick Management* mengajukan banding atas

ketidakpuasannya. Setelah melalui beberapa pembuktian pada akhirnya keputusan dari Pengadilan tingkat pertama diterima dan diberlakukan.

(<http://laws.lp.findlaw.com/11th0112012opn.html>)[12 Pebruari 2006].

2.2 Dasar Hukum

Penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memahami perlindungan rahasia dagang secara komprehensif berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Pasal 322 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

b. Pasal 323 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

c. Pasal 382 bis

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tigabelas ribu lima ratus rupiah.

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1234

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

b. Pasal 1242

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

c. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Pasal 1347

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

e. Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

f. Pasal 1603 b

Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.

g. Pasal 1603 d

Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik.

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

a. Pasal 1 angka 1

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 kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

b. Pasal 1 angka 5

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

c. Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 50 b

Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba

Pasal 1 angka 1

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.

6. Pasal 10 bis Konvensi Paris (*Paris Convention*) Tahun 1967

1. Negara anggota Persatuan adalah terikat atau sepenuhnya menjamin secara nasional untuk melakukan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat.
2. Jika terdapat suatu tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktek-praktek sebagaimana lazimnya dalam dunia perdagangan atau industrial maka hal itu dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak sehat.
3. Secara khusus, berikut ini adalah tindakan yang dilarang :
 - (1) semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dalam maksud apapun dengan kegiatan perusahaan, perdagangan, industri maupun barang dagangan dari seorang kompetitor.
 - (2) pernyataan-pernyataan palsu selama perdagangan tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang dagang, atau kegiatan komersial dan industrial dari seorang kompetitor.
 - (3) indikasi-indikasi atau pernyataan penggunaan sepanjang perdagangan tersebut dapat dikenakan sebagai tindakan menyesatkan umum terhadap sifat, proses pabrikan, karakteristik, keserasian maksud atau kuantitas dari barang dagangan itu.

7. Bagian 7 Perlindungan terhadap Rahasia Dagang Pasal 39 Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Section 7 Protection of Undisclosed Information Article 39 Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods*)

1. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967, para anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas

informasi yang dirahasiakan tersebut maupun atas data-data yang diserahkan kepada pemerintah atau agen pemerintah.

2. Orang perorangan atau badan hukum berhak atas perlindungan terhadap informasi yang ada pada diri mereka, yang tidak diungkapkan oleh mereka, yang diperoleh atau dipergunakan oleh pihak lain secara tidak sah atau tidak jujur tanpa persetujuannya menurut cara yang bertentangan dengan praktek usaha jujur, selama dan sepanjang:
 - informasi tersebut memang bersifat rahasia, dengan pengertian bahwa informasi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diketahui atau diperoleh oleh orang dalam dalam suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan informasi rahasia yang dipersoalkan;
 - memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya;
 - pihak yang memiliki informasi rahasia tersebut telah mengambil upaya yang wajar untuk melindungi informasi tersebut dari keterbukaan.
3. Negara anggota WTO harus memberikan perlindungan atas informasi rahasia yang disampaikan kepada Pemerintah atau agen pemerintah sehubungan dengan ijin perdagangan produk farmasi atau pertanian.

8. Pasal 757 Peraturan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Section 757 United States Restatement of The Law of Tort*)

Suatu rahasia dagang terdiri atas formula, pola, peralatan, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam perdagangan seseorang, dan yang memberinya suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui pesaing-pesaingnya yang tidak mengetahui atau menggunakannya. Rahasia dagang ini bisa berupa formula senyawa kimia, suatu proses manufaktur, perlakuan atau persiapan bahan, suatu pola untuk mesin atau peralatan yang lain, atau suatu daftar para pelanggan.

9. Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang dengan Amandemen Tahun 1985 (*Uniform Trade Secret Act With 1985 Amendments*)

Pasal 1 angka 4

Rahasia dagang berarti informasi, meliputi formula, pola, kompilasi, program, peralatan, metode, teknik, atau proses, yang:

- (i) mempunyai nilai ekonomis, yang nyata maupun yang masih potensial, yang tidak diketahui secara umum oleh, dan tidak bisa segera diketahui lewat cara-cara yang patut oleh orang lain yang bisa mendapatkan nilai ekonomis dari pengungkapannya atau penggunaannya; dan
- (ii) merupakan objek dari upaya wajar dalam keadaan tertentu layak untuk dijaga kerahasiaannya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dan di Amerika Serikat

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah "*Intellectual Property Right*". Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual" (<http://students.ukdw.ac.id>). Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang), atau wewenang menurut hukum. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual atau perihal yang (bersifat, ciri) kaya, harta yang menjadi milik orang. Intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, cendekiawan, atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Kata intelektual mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creation of the human mind*).

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Dari adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Lebih lagi apabila ditambah dengan adanya manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual sehingga, di dalam dunia usaha karya-karya tersebut dikatakan sebagai aset-aset perusahaan.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan adanya upaya untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada saatnya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan

hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibel*). Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, pertama, hak dasar (*azasi*), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, hak kekayaan intelektual merupakan "hak amanat aturan", sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada individu dan kelompok. Terlihat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak pemberian dari umum (*public*) yang dijamin oleh undang-undang.

Pengaturan hak kekayaan intelektual diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan guna memberikan rasa aman, iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif. Apabila kita lihat dari latar belakang historisnya penghargaan atas kekayaan intelektual telah lama dan lebih dulu diterapkan dalam budaya negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya yang diterjemahkan atau diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Hak kekayaan intelektual bagi masyarakat Amerika Serikat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan sebagai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkan. Kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan atau penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan

pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, diharapkan akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

Kekayaan intelektual diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari ciptaan pikiran atau sesuatu yang dihasilkan dari proses berfikir, yang termasuk kekayaan intelektual antara lain: penemuan, hasil karya seni dan literatur, simbol, nama, *images* atau gambar, dan desain yang digunakan dalam dunia perdagangan. Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya atau ciptaannya. Hak kekayaan intelektual ini memberikan kepada pencipta hak istimewa atas barang atau hasil ciptaannya dalam periode waktu tertentu.

Hak kekayaan intelektual dibedakan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hak kekayaan industri, yang di dalamnya termasuk paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan kategori kedua adalah *Copyright* atau hak cipta. Termasuk dalam kategori kedua ini antara lain hasil karya seni dan literatur seperti novel, puisi dan drama, film, karya musik, hasil karya artistik seperti gambar, lukisan, foto, patung, dan desain arsitektur. Hak-hak yang berhubungan dengan hak cipta termasuk juga aksi artis saat melakukan pertunjukan, aksi produser *phonograms* saat melakukan perekaman, dan juga aksi penyiar saat mereka melakukan siaran di radio atau televisi (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm) [7 Juni 2006].

Perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia pada awal tahun 1990 belumlah populer. Baru setelah memasuki tahun 2000 sampai sekarang mengalami kepopuleran sampai dengan munculnya hukum *cyber* seperti yang tidak asing untuk kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Hak kekayaan intelektual akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang tidak pernah berhenti berinovasi. Secara umum hak kekayaan intelektual di Indonesia juga terbagi dalam dua kategori yaitu: hak cipta dan hak kekayaan industri.

Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar TRIPs, mulai tahun 1997 dan selanjutnya

diperbaharui pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Penyesuaian terhadap peraturan perundangan di bidang hak kekayaan intelektual ini juga dipengaruhi oleh adanya pengesahan (*ratificatie*) perjanjian internasional (*conventie*) di bidang hak kekayaan intelektual terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh Maroko pada tahun 1994. Persetujuan tersebut segera diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing The World Trade*) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564.

Negara-negara yang turut serta dalam persetujuan pendirian WTO tidak hanya terikat dengan perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut, namun juga terikat terhadap seluruh lampiran-lampiran yang menyertainya. Dimana lampiran-lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan pembentukan WTO itu sendiri, yaitu: Persetujuan dalam Perdagangan Barang (*Agreement on Trade in Goods*); Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade Service*), Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods*), Kesepakatan tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*), Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism*), Persetujuan Perdagangan Pluraliteral (*Pluraliteral Trade Agreements*).

2.3.2 Pengertian Rahasia Dagang di Indonesia dan di Amerika Serikat

Rahasia dagang merupakan aset perusahaan dan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan perdagangan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Richard A. Mann dan Barry S. Robert (dalam Kusumawati, 2005:12), yang menyatakan bahwa setiap perdagangan pasti mempunyai informasi rahasia, seperti informasi daftar langganan atau kontrak-kontrak dengan pemasok bahan baku dan konsumen, juga bisa berupa komposisi formula, proses, dan metode produksi yang amat vital yang berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan perdagangan.

Keberadaan rahasia dagang dibandingkan dengan paten yang juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual terdapat perbedaan yang mendasar. Dilihat dari sisi pengaturannya jelas sangat berbeda, paten di Indonesia diatur dan dilindungi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sedangkan Rahasia Dagang diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, ranah paten diatur dalam Undang-undang Paten, sedangkan ranah Rahasia Dagang masuk dalam pengaturan Undang-undang Rahasia Dagang.

Beberapa negara menggunakan istilah yang berbeda untuk penyebutan Rahasia Dagang, ada sebagian negara yang memakai istilah *Trade Secret*, *Undisclosed Information*, *Know How*, dan ada pula yang menggunakan istilah *Confidential Information* ataupun *Proprietary Information*. Namun perlu diketahui bahwa dari beberapa istilah tersebut pada prinsipnya adalah sama (Kusumawati, 2005: 87-88)

Rahasia dagang bisa dikatakan merupakan bentuk perlindungan terhadap penemuan, karena suatu produk atau hasil temuannya tidak diungkapkan atau diuraikan komposisi atau prosesnya, baik di bidang temuannya atau teknologinya. Selain itu, menurut Sherwood (dalam Kusumawati, 2005:9), rahasia dagang itu mempunyai sifat yang rahasia, baik berupa informasi, nilai komersial atau pun cara menerima informasi rahasia tersebut sedemikian rupa, sehingga penerima informasi harus merahasiakan.

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia diundangkan pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000. Undang-undang ini diundangkan dalam rangka memajukan industri agar mampu bersaing dalam lingkup perdagangan di tingkat nasional dan internasional, sehingga terdapat jaminan perlindungan terhadap rahasia dagang. Perlindungan yang diharapkan dan dimaksudkan adalah perlindungan dari adanya tindakan persaingan curang. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin perlindungan yang efektif berkenaan dengan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan rahasia dagang.

Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tidak membatasi informasi di bidang

teknologi saja, akan tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non teknologi. Informasi dalam bidang teknologi yaitu segala hal yang berhubungan dengan teknologi seperti: penggunaan dari berbagai macam informasi dalam standar *digital*. Sedangkan Informasi non-teknologi yang dimaksudkan adalah informasi yang tidak berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Perlindungan terhadap rahasia dagang juga tidak harus berupa informasi yang baru dan juga tidak ada ketentuan bahwa penemuan itu mengandung sifat inventif. Menurut Perrit (dalam Kusumawati, 2005:10), rahasia dagang mempunyai tiga unsur yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan selalu dijaga kerahasiaannya.

Amerika Serikat merupakan negara yang berbentuk negara federasi yang terdiri dari negara-negara bagian. Dimana tiap-tiap negara bagian tersebut memiliki hak untuk mengatur hukum positifnya sendiri. Oleh karena itu selama tidak ada ketentuan yang mengatur secara nasional, maka tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengaturnya secara independen sesuai dengan situasi di negara bagian tersebut. Ketentuan rahasia dagang (*trade secret*) di Amerika Serikat, diatur dalam hukum negara bagian (*State*). Pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 2 sampai 9 Agustus telah diadakan Pertemuan Konferensi Tahunan (*Annual Conference Meeting*) di Minncapolis, Minnesota yang menghasilkan Undang-undang Keseragaman Rahasia Dagang dengan Amandemen 1985 (*Uniform Trade Secret Act with 1985 amandement*, yang selanjutnya disebut UTSA)

UTSA sebagaimana dimaksud di atas diusulkan untuk dipergunakan sebagai pedoman pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang secara seragam di seluruh negara bagian Amerika Serikat, dengan beberapa penyesuaian dimana diperlukan dengan tidak mengubah esensi UTSA itu sendiri (Widjaja, 2001:27). Pemberlakuan UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, diikuti pula dengan pemberlakuan Undang-undang Spionase Ekonomi pada tahun 1996 (*Economic Espionage Act of 1996*, selanjutnya disebut EEA) yang mengatur tentang aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat. Dengan demikian pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat

terdiri dari aspek pidana dan aspek perdata yang diatur secara terpisah. Aspek perdata terletak pada Undang-undang Rahasia Dagang masing-masing negara bagian, dan aspek pidananya diatur oleh hukum Federal secara seragam dan berlaku sama untuk semua negara bagian.

2.3.3 Aspek Hukum Rahasia Dagang

Permasalahan mengenai rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti, aspek hukum, teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan rahasia dagang khususnya dan hak kekayaan intelektual pada umumnya. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pengelompokan istilah rahasia dagang ke dalam hak kekayaan intelektual dan instrumen hukum nasional membawa konsekuensi yuridis terhadap perlindungan yang sifatnya lebih permanen. Rahasia dagang mulai muncul pada tahun 1997, ketika Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa:

yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten.

Yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dibedakan antara rahasia dagang dengan ciri khas usaha, padahal dari definisi dalam penjelasan Pasal 1 tersebut sebenarnya

apa yang dimaksud “ciri khas usaha” itu adalah identik dengan salah satu bentuk dari rahasia dagang itu sendiri, karena yang dinamakan sistem manajemen, baik cara penjualan atau penataan maupun cara distribusi, dapat digolongkan ke dalam metode bisnis yang merupakan bagian dari bentuk informasi yang dilindungi rahasia dagang (Ramli, 2001:42-43).

Ketentuan lain yang secara lebih eksplisit memasukkan rahasia dagang sebagai hak kekayaan intelektual adalah Pasal 50b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun perkecualian dari ketentuan undang-undang tersebut adalah :

perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Berdasarkan ketentuan tersebut semakin mengukuhkan kedudukan rahasia dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan merupakan hal yang dikecualikan dari obyek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian hak-hak yang bersifat monopolistik sepanjang menyangkut rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual pada umumnya bukan merupakan hal yang dilarang dalam undang-undang tersebut.

Kedua ketentuan di atas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar hukum yang menggolongkan rahasia dagang ke dalam hak kekayaan intelektual sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dimana sebelumnya rahasia dagang tidak dikelompokkan sebagai hak kekayaan intelektual dalam hukum Indonesia.

Selain kedua peraturan di atas dalam hukum Indonesia sebenarnya telah ada pengaturan rahasia dagang baik secara perdata maupun pidana yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan dan tidak bersifat khusus, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Terrence F. MacLaren (dalam Ramli, 2001:46). Menurutnya pengaturan rahasia dagang tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH Pidana) yaitu pasal 323 ayat (1) dan juga di dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUH Perdata). Namun, dari pendapat Terrence F. MacLaren perlu ditambahkan beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang rahasia dagang yang terdapat di dalam KUH Pidana dan KUH Perdata, yaitu pasal 322 ayat (1) dan Pasal 382 bis KUH Pidana. Sedangkan di dalam KUH Perdata yaitu pasal 1234, 1242, 1338, 1347, dan Pasal 1603b dan 1603d.

Ketentuan atau peraturan tertulis yang mengatur tentang rahasia dagang di Indonesia memang sangat penting, mengingat negara kita Indonesia cenderung menganut sistem hukum tertulis. Hal ini sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang lebih banyak bersandar pada hukum tidak tertulis (*case law*). Rahasia dagang di Amerika Serikat dilindungi berdasarkan asas-asas hukum *Common Law* yang diimplementasikan dalam bentuk yurisprudensi pengadilan. Prinsip-prinsip *Common Law* yang dijadikan dasar perlindungan rahasia dagang adalah prinsip tentang perlindungan hak milik, prinsip-prinsip tentang kontrak, prinsip-prinsip tentang hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan, prinsip tentang perbuatan melawan hukum (*tort*) dan prinsip tentang penerapan sanksi pidana. Selain itu di Amerika Serikat juga terdapat beberapa sumber hukum yang dijadikan dasar perlindungan rahasia dagang diantaranya adalah *Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA:7 USC#136-136y)*, *Section 757 Restatement of The Law of Tort* (Ramli, 2001: 47).

Pada perkembangan selanjutnya, Amerika Serikat melakukan unifikasi hukum di bidang rahasia dagang yang dibuktikan dengan lahirnya *Uniform Trade Secret Act (UTSA)* yang telah diadopsi oleh 39 (tigapuluh sembilan) negara bagian. Inti dari perlindungan rahasia dagang dilihat dari sisi prakteknya di Amerika Serikat tidak lain adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang jujur dalam bentuk persaingan sehat (*fair competition*). Melalui unifikasi hukum di bidang rahasia dagang, negara-negara bagian di Amerika Serikat berupaya untuk membuat kesatuan pengertian dan ruang lingkup rahasia dagang.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasianya untuk :

1. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
2. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Selain mengatur tentang hak, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 juga mengatur tentang kewajiban, adapun kewajiban dari pemilik rahasia dagang adalah harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Uraian diatas mengandung risiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000.

Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, dimana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu rahasia dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 UTSA selengkapnya berbunyi :

In an action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

Berdasarkan (Undang-undang) ini, pengadilan harus melindungi kerahasiaan rahasia dagang yang diperkarakan melalui cara-cara yang wajar, diantaranya dengan mengeluarkan perintah untuk merahasiakan proses beracara, menahan proses dengan pendapat *in-camera*, menyegel catatan-catatan kronologis, dan memerintahkan semua pihak yang terlibat dalam litigasi untuk tidak membuka rahasia dagang yang diperkarakan tanpa ijin pengadilan.

2.3.5 Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak tersebut, sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPR). Istilah yang digunakan salah satunya adalah hak milik intelektual. Prinsip hak milik di sini dalam hukum perdata Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 570 KUH Perdata adalah :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain: kesemuannya itu dengan tak mengurangi kemungkinan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Pengertian pasal 570 KUH Perdata ini, menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebass-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif. Di samping dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu, serta pembatasannya bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, juga tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (*onteigening*). Terkait dengan hal ini rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Rahasia Dagang ini. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-

sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik (Gautama, 2003:108-109)

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi yang dimaksud.

Secara prinsip perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau

memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai konsekuensi tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena Undang-undang Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.

2.3.6 Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga

kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.

2.3.7 Subyek Hukum Rahasia Dagang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sama sekali tidak menyinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu keadaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu dimana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu (Ramli, 2001:10). Hal ini berbeda dengan *UTSA* yang secara tegas memberikan terminologi tentang apa yang dimaksud pribadi, yaitu orang-perorangan, perusahaan, kelompok bisnis, perkumpulan, persekutuan, perhimpunan, usaha patungan, pemerintah, bagian dari pemerintah atau agensi, atau badan hukum atau komersial lainnya (pasal 1 angka 3).

Rahasia Dagang apabila ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan apakah pemilik rahasia dagang seharusnya adalah pihak pemberi pekerjaan dimana karyawan itu bekerja selama tidak diperjanjikan lain.

2.3.8 Pelanggaran Rahasia Dagang

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 13 menyatakan :

Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (*wanprestasi*) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang yang dimaksud. Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Pengecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan (Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).

Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu perkecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang

pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.

Ketentuan di Amerika Serikat mengenai tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang antara lain berupa tindakan perolehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu. Pasal 2 *UTSA* selengkapnya berbunyi :

Misappropriation means: (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or (C) before a material change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.

Penyalahgunaan rahasia dagang ialah: (i) perolehan rahasia dagang orang lain oleh seseorang yang tahu atau seharusnya tahu bahwa rahasia dagang tersebut diperoleh secara tidak patut, atau (ii) pengungkapan atau penggunaan suatu rahasia dagang orang lain tanpa persetujuan eksplisit maupun implisit dari orang yang (A) menggunakan cara yang tidak patut untuk memperoleh pengetahuan tentang rahasia dagang itu; atau (B) pada waktu pengungkapan atau penggunaan, tahu atau seharusnya tahu bahwa pengetahuannya atas rahasia dagang tersebut adalah (I) didapat dari atau melalui seseorang yang telah menggunakan cara yang tidak patut untuk mendapatkan pengetahuan tersebut; atau (II) diperoleh dengan kondisi dimana ada kewajiban untuk memelihara kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya; atau (III) didapat dari atau melalui seseorang yang mempunyai hutang kewajiban kepada orang yang memohon intervensi pengadilan untuk menjaga kerahasiaannya atau membatasi penggunaannya; atau (C) sebelum perubahan posisi material mereka, mereka tahu atau seharusnya tahu bahwa hal tersebut adalah rahasia dagang dan pengetahuan akan hal tersebut telah didapat melalui ketidaksengajaan atau kealpaan.

2.3.9 Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang

Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa :
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, penyelesaian sengketa rahasia dagang juga dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang di Amerika Serikat tidak disebutkan secara khusus dalam suatu pasal UTSA, apabila dilihat dari kasus *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola dapat diketahui bahwa suatu gugatan diajukan melalui *District Court* (Pengadilan Wilayah). Dalam hal terjadi banding maka dapat diajukan ke *Court of Appeal* (Pengadilan Banding) dan sebagai lembaga peradilan tertinggi terletak pada *Supreme of Court* (Mahkamah Agung).

Berdasarkan Pasal 6 UTSA disebutkan bahwa :

Section 6. Statute of Limitations.

An action for misappropriation must be brought within 3 years after the misappropriation is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For the purposes of this section, a continuing misappropriation constitutes a single claim.

Pasal 6 Ketentuan Kadaluarsa

Gugatan mengenai penyalahgunaan rahasia dagang harus dimasukkan dalam waktu tiga tahun setelah penyalahgunaan itu diketahui atau seharusnya diketahui melalui penyelidikan yang wajar. Dalam hal proses perkara penyalahgunaan berlangsung lebih dari satu kali, maka seluruh proses litigasi yang terjadi tersebut dianggap sebagai satu rangkaian proses yang berkelanjutan.

2.3.10 Keterkaitan Undang-undang Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO

Ratifikasi TRIPs melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan WTO, menyebabkan Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan hak kekayaan intelektual lainnya yang terdapat dalam TRIPs. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (*implementing legislation*) dari TRIPs.

Munculnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, merupakan implementasi dari ketentuan TRIPs. Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia sebelum penandatanganan kesepakatan TRIPs tersebar dalam berbagai perundang-undangan, sehingga belum secara tegas mengelompokkan rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dikehendaki TRIPs.

Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3). Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan:

1. *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.*
2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :*
 - a. *is secret in the sense it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
 - b. *has commercial value because it is secret, and*
 - c. *has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*

Ketentuan di atas dimaksudkan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang, dilandasi dengan upaya menjamin perlindungan yang efektif untuk mencegah perolehan, pengungkapan, atau penggunaan rahasia dagang tanpa

sepakat dari pemilik rahasia dagang. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan praktek-praktek perdagangan yang jujur, sebagaimana yang dimaksud dalam konvensi Paris 1967 pasal 10 bis. Apabila ditinjau dari konsep perbuatan melanggar hukum atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, berarti melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, sebab terdapat hubungan yang khusus atau menggunakan metoda-metoda atau cara-cara yang tidak wajar dalam memperoleh informasi tersebut, yang berhubungan dengan etika dagang.

Pasal 39 ayat (1) menghendaki setiap negara anggota memberikan perlindungan kepada pemilik informasi yang bersifat rahasia, asalkan informasi tersebut memang sifatnya rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan ada upaya-upaya untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaannya. Persetujuan tersebut juga mencantumkan beberapa perbuatan yang merupakan penyalahgunaan rahasia dagang, dan menentukan bahwa perolehan informasi yang bersifat rahasia oleh pihak ketiga, dalam beberapa hal merupakan pelanggaran.

Pasal 39 ayat (2) menentukan bahwa perorangan dan badan hukum mempunyai hak untuk mencegah pengungkapan kepada pihak lain, atau mencegah penguasaan atau penggunaan tanpa persetujuan pemilik rahasia dagang secara bertentangan dengan praktek-praktek perdagangan yang jujur, sepanjang informasi tersebut:

- a. secara keseluruhan atau gabungan yang menyatu dari komponennya, bersifat rahasia dalam arti bahwa hal tersebut tidak secara umum diketahui atau tidak terbuka untuk diketahui oleh pihak-pihak yang dalam kegiatan usahanya secara rutin menggunakan informasi yang serupa;
- b. memiliki nilai ekonomis atas sifatnya yang rahasia;
- c. informasi yang bersifat rahasia tersebut, dengan cara yang layak dijaga oleh pihak tertentu yang secara hukum menguasai informasi tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan terhadap perorangan dan badan hukum pemilik rahasia dagang, dari praktek-praktek komersial yang tidak jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, suatu rahasia dagang tersebut

harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan pemilik rahasia dagang juga harus menjaga dan mempertahankan rahasia dagang yang dimilikinya.

Pasal 39 ayat (3) TRIPs lebih lanjut mengatur sebagai berikut:

3. *Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.*

Pasal 39 ayat (3) mengatur tentang pentingnya perlindungan informasi yang dirahasiakan, termasuk data yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang mewajibkan perlindungan atas data percobaan atau pengujian yang dirahasiakan atau data-data lain yang harus diserahkan dalam rangka memperoleh ijin pemasaran produk-produk farmasi atau produk-produk kimia yang menggunakan senyawa kimia baru. Data tersebut perlu dan harus dilindungi dari penyalahgunaan untuk kepentingan komersial dan perlindungan terhadap pengungkapan informasi, kecuali pengungkapan itu dipandang perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat (Kusumawati, 2005:70-71).

Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara beserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan terpublikasinya atas data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial.

Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktek-praktek komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :

For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.

Praktek-praktek komersial yang tidak jujur adalah suatu tindakan yang mencakup praktek berupa ingkar janji atas suatu kontrak dan atau bujukan untuk melakukan wanprestasi. Termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktek-praktek tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

Masalah praktek persaingan curang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Upaya Indonesia dalam menyesuaikan ketentuan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPs, harus tetap memperhatikan dan menjaga agar dalam penerapannya tidak merugikan negara. Tindak lanjut dari upaya tersebut adalah pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, karena rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual seperti yang diamanatkan dalam klasifikasi TRIPs.



4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pemberlakuan Undang-undang Rahasia Dagang di Indonesia jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat terdapat beberapa perbedaan yang mendasar yaitu;
 - a. Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang rahasia dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000) berlaku secara nasional, mengatur aspek perdata dan pidana, sedangkan *Uniform Trade Secret Act* yang ada di Amerika Serikat berlaku untuk semua negara bagian tetapi, masing-masing negara bagian diberi kebebasan untuk menginterpretasikan undang-undang tersebut sesuai dengan regulasi yang ada di masing-masing negara bagian dan hanya mengatur secara perdata saja. Adapun ketentuan pidananya diatur dalam *Economic Espionage Act of 1996*.
 - b. Rahasia dagang di Indonesia berlaku secara otomatis tanpa melalui suatu pendaftaran secara administratif dan berlaku sepanjang keberadaannya dijaga oleh pemilik hak rahasia dagang. Pencatatan secara administratif diharuskan apabila terjadi peralihan hak atau adanya perjanjian lisensi. Sedangkan di Amerika Serikat juga berlaku secara otomatis sepanjang rahasia dagang tersebut terjadi keberadaannya namun, tidak diatur tentang prosedur administratif peralihan hak dan lisensi.
 - c. Mekanisme penyelesaian sengketa rahasia dagang di Indonesia bisa dilakukan melalui lembaga pengadilan dan bisa juga melalui lembaga arbitrase. Sedangkan di Amerika Serikat berdasarkan Kasus *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketanya dapat diajukan melalui Pengadilan Wilayah (*District Court*), Pengadilan Tinggi (*Court of Appeals*) dan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).
2. Kasus hukum yang terjadi antara *Penalty Kick Management* melawan Coca Cola berkaitan dengan gugatan penyalahgunaan dan pembocoran rahasia dagang kepada pihak ketiga. Namun, di dalam proses pemeriksaan dan pembuktian di hadapan pengadilan akhirnya diputuskan bahwa pihak

penggugat tidak bisa membuktikan apa yang didalilkannya. Sedangkan pihak tergugat dinyatakan terlepas dari segala gugatan pihak penggugat.

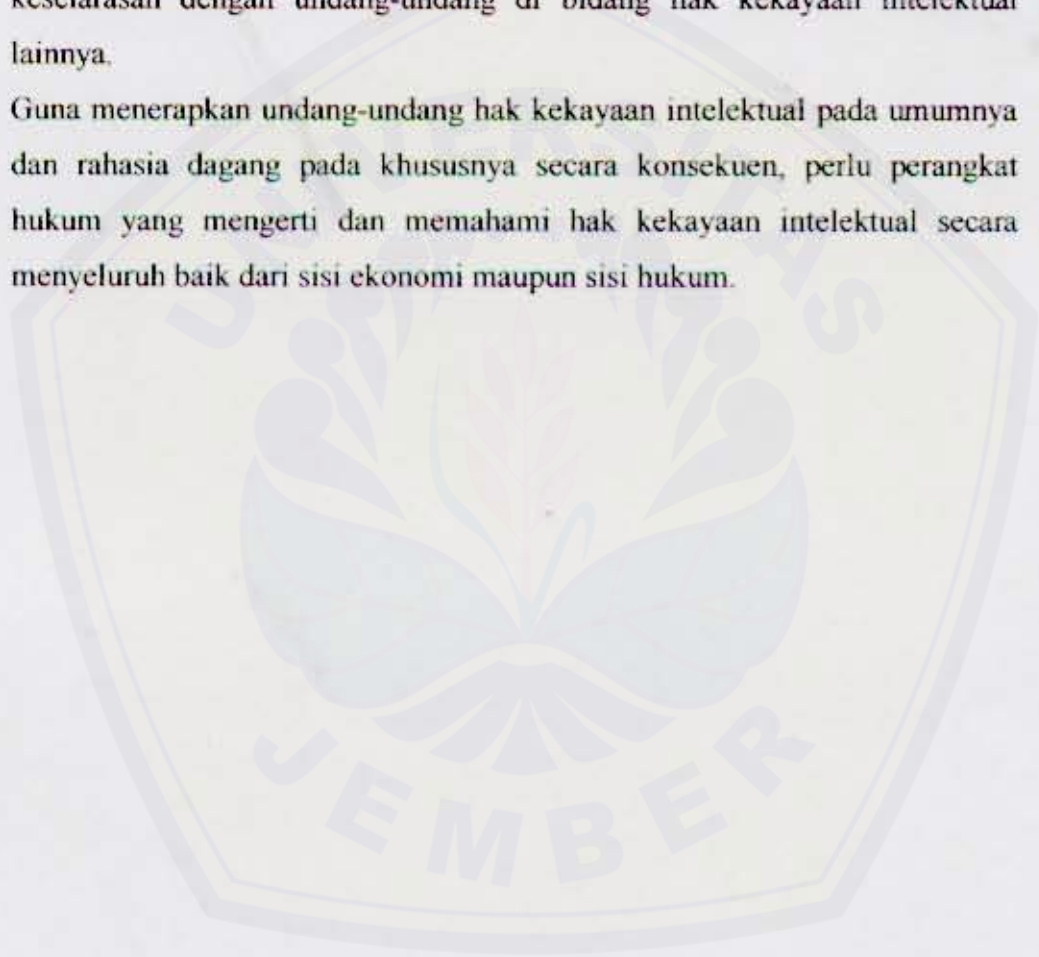
3. Manfaat yang bisa diambil dari penyelesaian hukum pada kasus tersebut adalah meliputi; efektifitas proses pengadilan, terspesifikasinya masalah, adanya budaya hukum yang dijunjung tinggi tanpa pandang bulu dan adanya peran pemilik rahasia dagang untuk memelihara dan menjaga rahasia dagang miliknya. Efektifitas proses pengadilan yaitu terselesaikannya sengketa antara *Pinalty Kick Management* melawan Coca Cola melalui lembaga hukum yang ada di Amerika Serikat. Terspesifikasinya masalah dapat kita lihat melalui proses pemeriksaan yang sangat ketat mulai dari proses pembuktian adanya rahasia dagang, pembuktian yang berkaitan dengan adanya pengingkaran perjanjian untuk merahasiakan, kemudian berkaitan dengan penggubahan, pelanggaran hubungan baik dan kepercayaan, pengayaan diri secara tidak adil yang mana pada akhirnya dimasukkan ke dalam masalah rahasia dagang dan oleh karenanya diputus berdasarkan ketentuan rahasia dagang yang berlaku. Adanya budaya hukum yang dijunjung tinggi tanpa pandang bulu dimaksudkan bahwa, suatu permasalahan hukum yang muncul dalam hubungan hukum diselesaikan melalui penegakan hukum yang mengaturnya tanpa memandang pihak-pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan peran pemilik rahasia dagang, ditunjukkan dengan upaya yang telah dilakukan oleh *Pinalty Kick Management* untuk mempertahankan rahasia dagang yang dimilikinya. Upaya mempertahankan, memelihara dan melindungi rahasia dagang oleh pemilik rahasia dagang menunjukkan bahwa tingkat kepekaan, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya yang dilindungi oleh hukum cukup tinggi.

4.2 Saran

1. Hendaknya sosialisasi dikalangan para penegak hukum, di kalangan bisnis dan masyarakat pada umumnya serta amandemen atau pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Rahasia Dagang perlu segera dilakukan, guna menyempurnakan peraturan rahasia dagang yang telah ada.

2. Guna menunjang efektifitas proses peradilan di bidang rahasia dagang perlu segera dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri atau diterbitkan suatu peraturan yang secara spesifik memperjelas ketentuan Pasal 11 ayat (2) di atas, sehingga terdapat adanya keselarasan dengan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Guna menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan rahasia dagang pada khususnya secara konsekuen, perlu perangkat hukum yang mengerti dan memahami hak kekayaan intelektual secara menyeluruh baik dari sisi ekonomi maupun sisi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad Kamil. & M. Fauzan. 2004. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media
- Ahmad M. Ramli. 2001. *Perlindungan Rahasia Dagang(dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan beberapa Negara)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Iman Sjahputra Tunggal & Heri Herjandono. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang*. Harvarindo
- J.C.T. Simorangkir et al. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing
- Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lany Kusumawati. 2005. *Pemahaman Rahasia Dagang*. Surabaya: Penerbit Srikandi
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana & Djubaidillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- R. Tresna. 2001. *Komentari HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata. 2003. *Komentari atas Undang-undang Rahasia Dagang Tahun 2000*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Salim. H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saliman et al. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Perundang – undangan**
- Suparni, N. 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerodibroto, S. 2002. *KUHP&KUHP*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33

Internet:

U.S. 11th Circuit Court of Appeals PENALTY KICK v COCA COLA, <http://laws.lp.findlaw.com>. [14 Februari 2006]

Tanya Jawab Tentang Rahasia Dagang. <http://www.dgip.go.id> [9 April 2006]

Uniform Trade Secrets Act. <http://nsi.org/utsa.htm> [13 Februari 2006]

The Controversial Secret Ingredient of Coca-Cola www.periodico26.cu [14 Februari 2006]

Info HaKI : HaKI dalam Perundangan Kita <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi>. [14 Februari 2006]

Jenis-Jenis-Hak-Kekayaan-Intelektual. <http://priyadi.net>. [14 Februari 2006]



LAMPIRAN 1



**UNIFORM TRADE SECRETS ACT
WITH 1985 AMENDMENTS**

Drafted by the

NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS
ON UNIFORM STATE LAWS

and by it

APPROVED AND RECOMMENDED FOR ENACTMENT
IN ALL THE STATES

at its

ANNUAL CONFERENCE
MEETING IN ITS NINETY-FOURTH YEAR
IN MINNEAPOLIS, MINNESOTA
AUGUST 2 - 9, 1985

WITH PREFATORY NOTE AND COMMENTS

Approved by the American Bar Association
Baltimore, Maryland, February 11, 1986

**UNIFORM TRADE SECRETS ACT
WITH 1985 AMENDMENTS**

The Committee that acted for the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws in preparing the Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments was as follows:

LINDSEY COWEN, 24 Ridgewood Drive, Cartersville, GA 30120, *Chairman*

THOMAS E. CAVENDISH, 31st Floor, 41 South High Street, Columbus, OH 43215

ROBERT H. CORNELL, 25th Floor, 50 California Street, San Francisco, CA 94111

RICHARD COSWAY, University of Washington, School of Law, Seattle, WA 98105

RICHARD F. DOLE, JR., University of Houston, Law Center, 4800 Calhoun, Houston, TX 77004

CARLYLE C. RING, JR., Room 322-D, 5390 Cherokee Avenue, Alexandria, VA 22312, *President (Member Ex Officio)*

WILLIAM J. PIERCE, University of Michigan, School of Law, Ann Arbor, MI 48109, *Executive Director*

Final, approved copies of this Act and copies of all Uniform and Model Acts and other printed matter issued by the Conference may be obtained from:

NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS
ON UNIFORM STATE LAWS
645 North Michigan Avenue, Suite 510
Chicago, Illinois 60611
(312) 321-9710

**UNIFORM TRADE SECRETS ACT
WITH 1985 AMENDMENTS**

TABLE OF CONTENTS

- SECTION 1. DEFINITION
- SECTION 2. INJUNCTIVE RELIEF
- SECTION 3. DAMAGES
- SECTION 4. ATTORNEY'S FEES
- SECTION 5. PRESERVATION OF SECRECY
- SECTION 6. STATUTE OF LIMITATIONS
- SECTION 7. EFFECT ON OTHER LAW
- SECTION 8. UNIFORMITY OF APPLICATION AND CONSTRUCTION
- SECTION 9. SHORT TITLE
- SECTION 10. SEVERABILITY
- SECTION 11. TIME OF TAKING EFFECT
- SECTION 12. REPEAL

**UNIFORM TRADE SECRETS ACT
WITH 1985 AMENDMENTS**

(The 1985 Amendments are Indicated
by Underscore and Strikeout)

PREFATORY NOTE

A valid patent provides a legal monopoly for seventeen years in exchange for public disclosure of an invention. If, however, the courts ultimately decide that the Patent Office improperly issued a patent, an invention will have been disclosed to competitors with no corresponding benefit. In view of the substantial number of patents that are invalidated by the courts, many businesses now elect to protect commercially valuable information through reliance upon the state law of trade secret protection. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974), which establishes that neither the Patent Clause of the United States Constitution nor the federal patent laws pre-empt state trade secret protection for patentable or unpatentable information, may well have increased the extent of this reliance.

The recent decision in *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 99 S.Ct. 1096, 201 USPQ 1 (1979) reaffirmed *Kewanee* and held that federal patent law is not a barrier to a contract in which someone agrees to pay a continuing royalty in exchange for the disclosure of trade secrets concerning a product.

Notwithstanding the commercial importance of state trade secret law to interstate business, this law has not developed satisfactorily. In the first place, its development is uneven. Although there typically are a substantial number of reported decisions in states that are commercial centers, this is not the case in less populous and more agricultural jurisdictions. Secondly, even in states in which there has been significant litigation, there is undue uncertainty concerning the parameters of trade secret protection, and the appropriate remedies for misappropriation of a trade secret. One commentator observed:

"Under technological and economic pressures, industry continues to rely on trade secret protection despite the doubtful and confused status of both common law and statutory remedies. Clear, uniform trade secret protection is urgently needed. . . ."

Comment, "Theft of Trade Secrets: The Need for a Statutory Solution", 120 U.Pa.L.Rev. 378, 380-81 (1971).

In spite of this need, the most widely accepted rules of trade secret law, § 757 of the Restatement of Torts, were among the sections omitted from the Restatement of Torts, 2d (1978).

The Uniform Act codifies the basic principles of common law trade secret protection, preserving its essential distinctions from patent law. Under both the Act and common law principles, for example, more than one person can be entitled to trade secret protection with respect to the same information, and analysis involving the "reverse engineering" of a lawfully obtained product in order to discover a trade secret is permissible. Compare Uniform Act, Section 1(2) (misappropriation means acquisition of a trade secret by means that should be known to be improper and unauthorized disclosure or use of information that one should know is the trade secret of another) with *Miller v. Owens-Illinois, Inc.*, 187 USPQ 47, 48 (D.Md.1975) (alternative holding) (prior, independent discovery a complete defense to liability for misappropriation) and *Wesley-Jessen, Inc., v. Reynolds*, 182 USPQ 135, 144-45, (N.D.Ill.1974) (alternative holding) (unrestricted sale and lease of camera that could be reversed engineered in several days to reveal alleged trade secrets preclude relief for misappropriation).

For liability to exist under this Act, a Section 1(4) trade secret must exist and either a person's acquisition of the trade secret, disclosure of the trade secret to others, or use of the trade secret must be improper under Section 1(2). The mere copying of an unpatented item is not actionable.

Like traditional trade secret law, the Uniform Act contains general concepts. The contribution of the Uniform Act is substitution of unitary definitions of trade secret and trade secret misappropriation, and a single statute of limitations for the various property, quasi-contractual, and violation of fiduciary relationship theories of noncontractual liability utilized at common law. The Uniform Act also codifies the results of the better reasoned cases concerning the remedies for trade secret misappropriation.

The History of the Special Committee on the Uniform Trade Secrets Act

On February 17, 1968, the Conference's subcommittee on Scope and Program reported to the Conference's Executive Committee as follows:

"14. Uniform Trade Secrets Protection Act.

This matter came to the subcommittee from the Patent Law Section of the American Bar Association from President Pierce, Commissioner Joiner and Allison Dunham. It appears that in 1966 the Patent Section of the American Bar Association extensively discussed a resolution to the effect that 'the ABA favors the enactment of a uniform state law to protect against the wrongful disclosure or wrongful appropriation of trade secrets, know-how or other information maintained in confidence by another.' It was decided, however, not to put such a resolution to a vote at that time but that the appropriate Patent Section Committee would further consider the problem. In determining what would be appropriate for the Conference to do at this juncture, the following points should be considered:

- (1) At the present much is going on by way of statutory development, both federally and in the states.
- (2) There is a fundamental policy conflict still unresolved in that the current state statutes that protect trade secrets tend to keep innovations secret, while our federal patent policy is generally designed to encourage public disclosure of innovations. It may be possible to devise a sensible compromise between these two basic policies that will work, but to do so demands coordination of the statutory reform efforts of both the federal government and the states.
- (3) The Section on Patents, the ABA group that is closest to this problem, is not yet ready to take a definite position.

It is recommended that a special committee be appointed to investigate the question of the drafting of a uniform act relating to trade secret protection and to establish liaison with the Patent Law Section, the Corporation, Banking and Business Law Section, and the Antitrust Law Section of the American Bar Association."

The Executive Committee, at its Midyear Meeting held February 17 and 18, 1968, in Chicago, Illinois, "voted to authorize the appointment of a Special

Committee on Uniform Trade Secrets Protection Act to investigate the question of drafting an act on the subject with instructions to establish liaison with the Patent Law Section, the Corporation, Banking and Business Law Section, and the Antitrust Law Section of the American Bar Association." Pursuant to that action, a Special Committee was appointed, which included Professor Richard Cosway of Seattle, Washington, who is the only original Committee member to serve to the present day. The following year saw substantial changes in the membership of the Committee. Professor Richard F. Dole, Jr., of Iowa City, Iowa, became a member then and has served as a member ever since.

The work of the Committee went before the Conference first on Thursday afternoon, August 10, 1972, when it was one of three Acts considered on first reading. Thereafter, for a variety of reasons, the Committee became inactive, and, regrettably, its original Chairman died on December 7, 1974. In 1976, the Committee became active again and presented a Fifth Tentative Draft of its proposed bill at the 1978 Annual Meeting of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws.

Despite the fact that there had previously been a first reading, the Committee was of the opinion that, because of the lapse of time, the 1978 presentation should also be considered a first reading. The Conference concurred, and the bill was proposed for final reading and adoption at the 1979 Annual Meeting.

On August 9, 1979, the Act was approved and recommended for enactment in all the states. Following discussions with members of the bar and bench, the Special Committee proposed amendments to Sections 2(b), 3(a), 7 and 11 that clarified the intent of the 1979 Official Text. On August 8, 1985, these four clarifying amendments were approved and recommended for enactment in all the states.

**UNIFORM TRADE SECRETS ACT
WITH 1985 AMENDMENTS**

SECTION 1. DEFINITIONS. As used in this [Act], unless the context requires otherwise:

- (1) "Improper means" includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means;
- (2) "Misappropriation" means:
 - (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or
 - (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who
 - (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or
 - (B) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was
 - (I) derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it;
 - (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or
 - (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or
 - (C) before a material change of his [or her] position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.
- (3) "Person" means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other legal or commercial entity.
- (4) "Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:
 - (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means

by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

Comment

One of the broadly stated policies behind trade secret law is "the maintenance of standards of commercial ethics." *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974). The Restatement of Torts, Section 757, Comment (f), notes: "A complete catalogue of improper means is not possible," but Section 1(1) includes a partial listing.

Proper means include:

1. Discovery by independent invention;
2. Discovery by "reverse engineering", that is, by starting with the known product and working backward to find the method by which it was developed. The acquisition of the known product must, of course, also be by a fair and honest means, such as purchase of the item on the open market for reverse engineering to be lawful;
3. Discovery under a license from the owner of the trade secret;
4. Observation of the item in public use or on public display;
5. Obtaining the trade secret from published literature.

Improper means could include otherwise lawful conduct which is improper under the circumstances; e.g., an airplane overflight used as aerial reconnaissance to determine the competitor's plant layout during construction of the plant. *E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (CA5, 1970), cert. den. 400 U.S. 1024 (1970). Because the trade secret can be destroyed through public knowledge, the unauthorized disclosure of a trade secret is also a misappropriation.

The type of accident or mistake that can result in a misappropriation under Section 1(2)(ii)(C) involves conduct by a person seeking relief that does not constitute a failure of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy under Section 1(4)(ii).

The definition of "trade secret" contains a reasonable departure from the Restatement of Torts (First) definition which required that a trade secret be "continuously used in one's business." The broader definition in the proposed Act extends protection to a plaintiff who has not yet had an opportunity or acquired the means to put a trade secret to use. The definition includes information that has commercial value from a negative viewpoint, for example the results of lengthy and expensive research which proves that a certain process will **not** work could be of great value to a competitor.

Cf. Telex Corp. v. IBM Corp., 510 F.2d 894 (CA10, 1975) per curiam, cert. dismissed 423 U.S. 802 (1975) (liability imposed for developmental cost savings with respect to product not marketed). Because a trade secret need not be exclusive to confer a competitive advantage, different independent developers can acquire rights in the same trade secret.

The words "method, technique" are intended to include the concept of "know-how."

The language "not being generally known to and not being readily ascertainable by proper means by other persons" does not require that information be generally known to the public for trade secret rights to be lost. If the principal ~~person~~ persons who can obtain economic benefit from information is are aware of it, there is no trade secret. A method of casting metal, for example, may be unknown to the general public but readily known within the foundry industry.

Information is readily ascertainable if it is available in trade journals, reference books, or published materials. Often, the nature of a product lends itself to being readily copied as soon as it is available on the market. On the other hand, if reverse engineering is lengthy and expensive, a person who discovers the trade secret through reverse engineering can have a trade secret in the information obtained from reverse engineering.

Finally, reasonable efforts to maintain secrecy have been held to include advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on "need to know basis", and controlling plant access. On the other hand, public

disclosure of information through display, trade journal publications, advertising, or other carelessness can preclude protection.

The efforts required to maintain secrecy are those "reasonable under the circumstances." The courts do not require that extreme and unduly expensive procedures be taken to protect trade secrets against flagrant industrial espionage. See *E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher*, supra. It follows that reasonable use of a trade secret including controlled disclosure to employees and licensees is consistent with the requirement of relative secrecy.

SECTION 2. INJUNCTIVE RELIEF.

- (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation.
- (b) ~~If the court determines that it would be unreasonable to prohibit future use~~ In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time ~~the~~ for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include, but are not limited to, a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable.
- (c) In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.

Comment

Injunctions restraining future use and disclosure of misappropriated trade secrets frequently are sought. Although punitive perpetual injunctions have been granted, e.g., *Elcor Chemical Corp. v. Agri-Sul, Inc.*, 494 S.W.2d 204 (Tex.Civ.App.1973), Section 2(a) of this Act adopts the position of the trend of authority limiting the duration of injunctive relief to the extent of the temporal advantage over good faith competitors gained by a misappropriator. See, e.g., *K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc.*, 506 F.2d 471 (CA9, 1974) (maximum appropriate duration of both

temporary and permanent injunctive relief is period of time it would have taken defendant to discover trade secrets lawfully through either independent development or reverse engineering of plaintiff's products).

The general principle of Section 2(a) and (b) is that an injunction should last for as long as is necessary, but no longer than is necessary, to eliminate the commercial advantage or "lead time" with respect to good faith competitors that a person has obtained through misappropriation. Subject to any additional period of restraint necessary to negate lead time, an injunction accordingly should terminate when a former trade secret becomes either generally known to good faith competitors or generally knowable to them because of the lawful availability of products that can be reverse engineered to reveal a trade secret.

For example, assume that A has a valuable trade secret of which B and C, the other industry members, are originally unaware. If B subsequently misappropriates the trade secret and is enjoined from use, but C later lawfully reverse engineers the trade secret, the injunction restraining B is subject to termination as soon as B's lead time has been dissipated. All of the persons who could derive economic value from use of the information are now aware of it, and there is no longer a trade secret under Section 1(4). It would be anti-competitive to continue to restrain B after any lead time that B had derived from misappropriation had been removed.

If a misappropriator either has not taken advantage of lead time or good faith competitors already have caught up with a misappropriator at the time that a case is decided, future disclosure and use of a former trade secret by a misappropriator will not damage a trade secret owner and no injunctive restraint of future disclosure and use is appropriate. See, e.g., *Northern Petrochemical Co. v. Tomlinson*, 484 F.2d 1057 (CA7, 1973) (affirming trial court's denial of preliminary injunction in part because an explosion at its plant prevented an alleged misappropriator from taking advantage of lead time); *Kubik, Inc. v. Hull*, 185 USPQ 391 (Mich.App.1974) (discoverability of trade secret by lawful reverse engineering made by injunctive relief punitive rather than compensatory).

Section 2(b) deals with a ~~distinguishable~~ the special situation in which future use by a misappropriator will damage a trade secret owner but an injunction against

future use nevertheless is ~~unreasonable under the particular~~ inappropriate due to exceptional circumstances of a case. ~~Situations in which this unreasonableness can exist~~ Exceptional circumstances include the existence of an overriding public interest which requires the denial of a prohibitory injunction against future damaging use and a person's reasonable reliance upon acquisition of a misappropriated trade secret in good faith and without reason to know of its prior misappropriation that would be prejudiced by a prohibitory injunction against future damaging use. *Republic Aviation Corp. v. Schenk*, 152 USPQ 830 (N.Y. Sup. Ct. 1967) illustrates the public interest justification for withholding prohibitory injunctive relief. The court considered that enjoining a misappropriator from supplying the U.S. with an aircraft weapons control system would have endangered military personnel in Viet Nam. The prejudice to a good faith third party justification for withholding prohibitory injunctive relief can arise upon a trade secret owner's notification to a good faith third party that the third party has knowledge of a trade secret as a result of misappropriation by another. This notice suffices to make the third party a misappropriator thereafter under Section 1(2)(ii)(B)(I). In weighing an aggrieved person's interests and the interests of a third party who has relied in good faith upon his or her ability to utilize information, a court may conclude that restraining future use of the information by the third party is unwarranted. With respect to innocent acquirers of misappropriated trade secrets, Section 2(b) is consistent with the principle of 4 Restatement Torts (First) § 758(b) (1939), but rejects the Restatement's literal conferral of absolute immunity upon all third parties who have paid value in good faith for a trade secret misappropriated by another. The position taken by the Uniform Act is supported by *Forest Laboratories, Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621 (CA7, 1971) in which a defendant's purchase of assets of a corporation to which a trade secret had been disclosed in confidence was not considered to confer immunity upon the defendant.

When Section 2(b) applies, a court ~~is given~~ has discretion to substitute an injunction conditioning future use upon payment of a reasonable royalty for an injunction prohibiting future use. Like all injunctive relief for misappropriation, a royalty order injunction is appropriate only if a misappropriator has obtained a

competitive advantage through misappropriation and only for the duration of that competitive advantage. In some situations, typically those involving good faith acquirers of trade secrets misappropriated by others, a court may conclude that the same considerations that render a prohibitory injunction against future use inappropriate also render a royalty order injunction inappropriate. See, generally, *Prince Manufacturing, Inc. v. Automatic Partner, Inc.*, 198 USPQ 618 (N.J. Super. Ct. 1976) (purchaser of misappropriator's assets from receiver after trade secret disclosed to public through sale of product not subject to liability for misappropriation).

A royalty order injunction under Section 2(b) should be distinguished from a reasonable royalty alternative measure of damages under Section 3(a). See the Comment to Section 3 for discussion of the differences in the remedies.

Section 2(c) authorizes mandatory injunctions requiring that a misappropriator return the fruits of misappropriation to an aggrieved person, *e.g.*, the return of stolen blueprints or the surrender of surreptitious photographs or recordings.

Where more than one person is entitled to trade secret protection with respect to the same information, only that one from whom misappropriation occurred is entitled to a remedy.

SECTION 3. DAMAGES.

- (a) ~~In addition to or in lieu of injunctive relief~~ Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant may is entitled to recover damages for the actual loss caused by misappropriation. ~~A complainant also may recover for~~ Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing damages for actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret.

- (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a).

Comment

Like injunctive relief, a monetary recovery for trade secret misappropriation is appropriate only for the period in which information is entitled to protection as a trade secret, plus the additional period, if any, in which a misappropriator retains an advantage over good faith competitors because of misappropriation. Actual damage to a complainant and unjust benefit to a misappropriator are caused by misappropriation during this time alone. See *Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 150 (CA2, 1949) (no remedy for period subsequent to disclosure of trade secret by issued patent); *Carboline Co. v. Jarboe*, 454 S.W.2d 540 (Mo.1970) (recoverable monetary relief limited to period that it would have taken misappropriator to discover trade secret without misappropriation). A claim for actual damages and net profits can be combined with a claim for injunctive relief, but, if both claims are granted, the injunctive relief ordinarily will preclude a monetary award for a period in which the injunction is effective.

As long as there is no double counting, Section 3(a) adopts the principle of the recent cases allowing recovery of both a complainant's actual losses and a misappropriator's unjust benefit that are caused by misappropriation. *E.g.*, *Tri-Tron International v. Velto*, 525 F.2d 432 (CA9, 1975) (complainant's loss and misappropriator's benefit can be combined). Because certain cases may have sanctioned double counting in a combined award of losses and unjust benefit, *e.g.*, *Telex Corp. v. IBM Corp.*, 510 F.2d 894 (CA10, 1975) (per curiam), cert. dismissed, 423 U.S. 802 (1975) (IBM recovered rentals lost due to displacement by misappropriator's products without deduction for expenses saved by displacement; as a result of rough approximations adopted by the trial judge, IBM also may have recovered developmental costs saved by misappropriator through misappropriation with respect to the same customers), the Act adopts an express prohibition upon the counting of the same item as both a loss to a complainant and an unjust benefit to a misappropriator.

As an alternative to all other methods of measuring damages caused by a misappropriator's past conduct, a complainant can request that damages be based upon a demonstrably reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret. In order to justify this alternative measure of damages, there must be competent evidence of the amount of a reasonable royalty.

The reasonable royalty alternative measure of damages for a misappropriator's past conduct under Section 3(a) is readily distinguishable from a Section 2(b) royalty order injunction, which conditions a misappropriator's future ability to use a trade secret upon payment of a reasonable royalty. A Section 2(b) royalty order injunction is appropriate only in exceptional circumstances; whereas a reasonable royalty measure of damages is a general option. Because Section 3(a) damages are awarded for a misappropriator's past conduct and a Section 2(b) royalty order injunction regulates a misappropriator's future conduct, both remedies cannot be awarded for the same conduct. If a royalty order injunction is appropriate because of a person's material and prejudicial change of position prior to having reason to know that a trade secret has been acquired from a misappropriator, damages, moreover, should not be awarded for past conduct that occurred prior to notice that a misappropriated trade secret has been acquired.

Monetary relief can be appropriate whether or not injunctive relief is granted under Section 2. If a person charged with misappropriation has acquired materially and prejudicially changed position in reliance upon knowledge of a trade secret acquired in good faith and without reason to know of its misappropriation by another, however, the same considerations that can justify denial of all injunctive relief also can justify denial of all monetary relief. See *Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 1950 (CA2, 1949) (no relief against new employer of employee subject to contractual obligation not to disclose former employer's trade secrets where new employer innocently had committed \$40,000 to develop the trade secrets prior to notice of misappropriation).

If willful and malicious misappropriation is found to exist, Section 3(b) authorizes the court to award a complainant exemplary damages in addition to the actual recovery under Section 3(a) an amount not exceeding twice that recovery. This provision follows federal patent law in leaving discretionary trebling to the judge even though there may be a jury, *compare* 35 U.S.C. Section 284 (1976).

Whenever more than one person is entitled to trade secret protection with respect to the same information, only that one from whom misappropriation occurred is entitled to a remedy.

SECTION 4. ATTORNEY'S FEES.

If (i) a claim of misappropriation is made in bad faith, (ii) a motion to terminate an injunction is made or resisted in bad faith, or (iii) willful and malicious misappropriation exists, the court may award reasonable attorney's fees to the prevailing party.

Comment

Section 4 allows a court to award reasonable attorney fees to a prevailing party in specified circumstances as a deterrent to specious claims of misappropriation, to specious efforts by a misappropriator to terminate injunctive relief, and to willful and malicious misappropriation. In the latter situation, the court should take into consideration the extent to which a complainant will recover exemplary damages in determining whether additional attorney's fees should be awarded. Again, patent law is followed in allowing the judge to determine whether attorney's fees should be awarded even if there is a jury, *compare* 35 U.S.C. Section 285 (1976).

SECTION 5. PRESERVATION OF SECRECY.

In an action under this [Act], a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

Comment

If reasonable assurances of maintenance of secrecy could not be given, meritorious trade secret litigation would be chilled. In fashioning safeguards of

confidentiality, a court must ensure that a respondent is provided sufficient information to present a defense and a trier of fact sufficient information to resolve the merits. In addition to the illustrative techniques specified in the statute, courts have protected secrecy in these cases by restricting disclosures to a party's counsel and his or her assistants and by appointing a disinterested expert as a special master to hear secret information and report conclusions to the court.

SECTION 6. STATUTE OF LIMITATIONS.

An action for misappropriation must be brought within 3 years after the misappropriation is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For the purposes of this section, a continuing misappropriation constitutes a single claim.

Comment

There presently is a conflict of authority as to whether trade secret misappropriation is a continuing wrong. Compare *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & Chemical Corp.*, 407 F.2d 288 (CA9, 1969) (not a continuing wrong under California law - limitation period upon all recovery begins upon initial misappropriation) with *Underwater Storage, Inc. v. U. S. Rubber Co.*, 371 F.2d 950 (CA9, 1966), cert. den., 386 U.S. 911 (1967) (continuing wrong under general principles - limitation period with respect to a specific act of misappropriation begins at the time that the act of misappropriation occurs).

This Act rejects a continuing wrong approach to the statute of limitations but delays the commencement of the limitation period until an aggrieved person discovers or reasonably should have discovered the existence of misappropriation. If objectively reasonable notice of misappropriation exists, three years is sufficient time to vindicate one's legal rights.

SECTION 7. EFFECT ON OTHER LAW.

- (a) This Except as provided in subsection (b), this [Act] displaces conflicting tort, restitutionary, and other law of this State pertaining to providing civil liability remedies for misappropriation of a trade secret.
- (b) This [Act] does not affect:

- (1) ~~contractual or other civil liability or relief that is~~ remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret; or
- (2) ~~criminal liability for other civil remedies that are not based upon~~ misappropriation of a trade secret; or
- (3) criminal remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret.

Comment

This Act ~~is not a comprehensive remedy~~ does not deal with criminal remedies for trade secret misappropriation and is not a comprehensive statement of civil remedies. It applies to ~~duties imposed by law in order~~ a duty to protect competitively significant secret information that is imposed by law. It does not apply to ~~duties~~ a duty voluntarily assumed through an express or an implied-in-fact contract. The enforceability of covenants not to disclose trade secrets and covenants not to compete that are intended to protect trade secrets, for example, ~~are~~ is governed by other law. The Act also does not apply to ~~duties~~ a duty imposed by law that ~~are~~ is not dependent upon the existence of competitively significant secret information, like an agent's duty of loyalty to his or her principal.

SECTION 8. UNIFORMITY OF APPLICATION AND CONSTRUCTION.

This [Act] shall be applied and construed to effectuate its general purpose to make uniform the law with respect to the subject of this [Act] among states enacting it.

SECTION 9. SHORT TITLE.

This [Act] may be cited as the Uniform Trade Secrets Act.

SECTION 10. SEVERABILITY.

If any provision of this [Act] or its application to any person or circumstances is held invalid, the invalidity does not affect other provisions or applications of the [Act] which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end the provisions of this [Act] are severable.

SECTION 11. TIME OF TAKING EFFECT.

This [Act] takes effect on _____, and does not apply to misappropriation occurring prior to the effective date. With respect to a continuing misappropriation that began prior to the effective date, the [Act] also does not apply to the continuing misappropriation that occurs after the effective date.

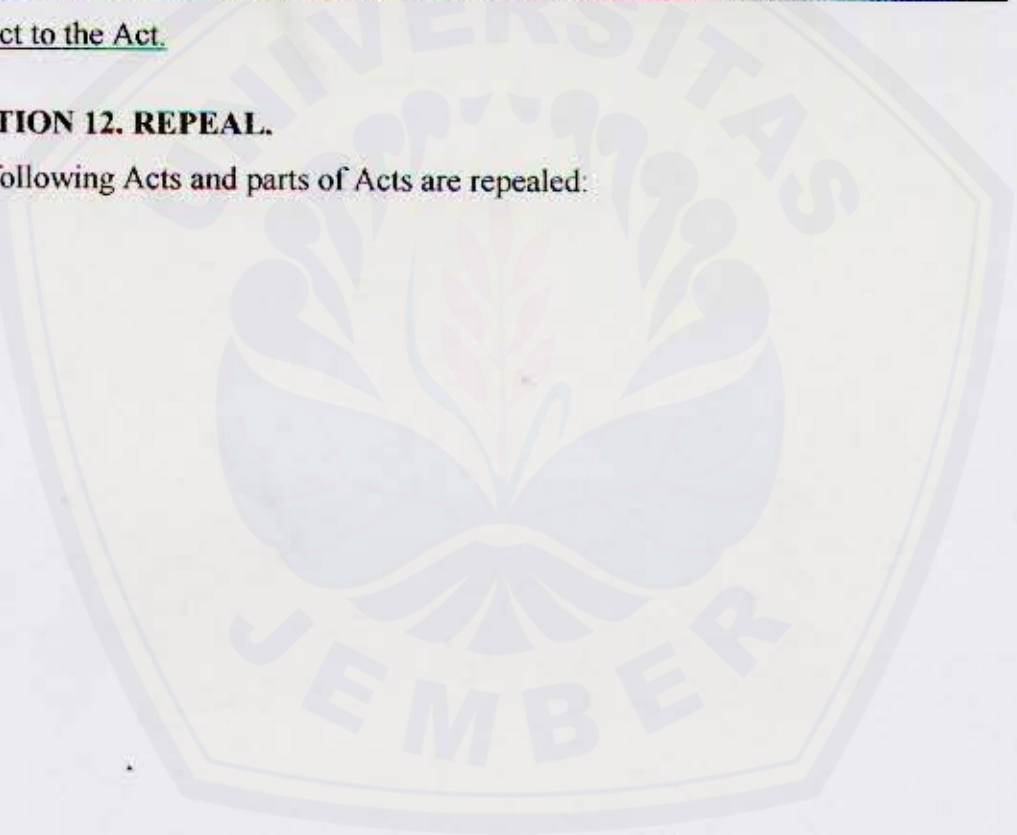
Comment

The Act applies exclusively to misappropriation that begins after its effective date. Neither misappropriation that began and ended before the effective date nor misappropriation that began before the effective date and continued thereafter is subject to the Act.

SECTION 12. REPEAL.

The following Acts and parts of Acts are repealed:

- (1)
- (2)
- (3)



LAMPIRAN 2



<http://laws.lp.findlaw.com/11th/0112012opn.html>

U.S. 11th Circuit Court of Appeals

PENALTY KICK v COCA COLA

[PUBLISH]

IN THE UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE ELEVENTH CIRCUIT

No. 01-12012

D. C. Docket No. 97-01821-CV-CAM-1

PENALTY KICK MANAGEMENT LTD.,

Plaintiff-Appellant,

versus

COCA COLA COMPANY,

Defendant-Appellee.

Appeal from the United States District Court
for the Northern District of Georgia

(January 24, 2003)

Before TJOFLAT and BIRCH, Circuit Judges, and GOLDBERG*, Judge.

*Honorable Richard W. Goldberg, Judge, United States Court
of International Trade, sitting by designation.

TJOFLAT, Circuit Judge:

Penalty Kick Management Ltd. ("PKM") brought this lawsuit against the Coca-Cola Company ("Coca-Cola"), seeking legal and equitable relief under theories of conversion, misappropriation of a trade secret, breach of contract, breach of a confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit. The district court granted summary judgment in favor of Coca-Cola as to all claims, and PKM appeals. We affirm.

I.

A.

In early 1995, PKM's Chief Executive Officer, Peter Glancy, conceived of a beverage label marketing and production process known as "Magic Windows." Magic Windows

consisted of the following: a scrambled message on the inside of a beverage container label which could be decoded and read only after the beverage container was emptied. The message would be read through a colored filter printed on a label on the opposite side of the container, directly across from the coded message.

On November 2, 1995, Glancy and Charles Carter of PKM met with representatives of Coca-Cola to demonstrate Magic Windows. Glancy orally advised the Coca-Cola representatives that the information concerning Magic Windows was confidential, and the representatives regarded it as such. Glancy also advised the representatives that PKM was pursuing global patent protection on Magic Windows,¹ and thus would be in a position to provide Coca-Cola the exclusive rights to the Magic Windows marketing tool.

A few months after the meeting, in February of 1996, the parties executed a *Non-Disclosure Agreement* in which each agreed not to disclose to any third party any confidential information shared during discussions regarding Magic Windows. However, the agreement went on to provide:

[T]here is no obligation to maintain in confidence any information that:

- (i) at the time of disclosure is available to the public;
- (ii) after disclosure, becomes available to the public by publication or otherwise;
- (iii) is in [Coca-Cola's or its subsidiaries' or affiliates' possession], at the time of disclosure [];
- (iv) is rightfully received from a third party; [or]

...

(vi) [Coca-Cola] can establish was subsequently developed independently by [Coca-Cola or its subsidiaries or affiliates] independently of any disclosure hereunder.

After the execution of the agreement, PKM and Coca-Cola representatives met again to discuss the possibility of Coca-Cola licensing Magic Windows for its exclusive use. Following several months of discussions, on July 16, 1996, Coca-Cola drafted a *Development and License Agreement* in which, among other things, Coca-Cola proposed to pay PKM \$1 million and a per label royalty for a global license giving Coca-Cola the exclusive right to use Magic Windows.²

Concomitant with sending its proposed license agreement, however, Coca-Cola undertook an intellectual property review of PKM's patent applications to determine, inter alia, whether PKM could actually provide Coca-Cola with exclusivity over the concept embodied in Magic Windows. In the course of that review, Coca-Cola unearthed a copy of the Virtual Image patent application published in May of 1993, and sent a copy of the application to Glancy on October 7, 1996. The Virtual Image patent application revealed

that the two main concepts of Magic Windows - using a colored filter to decode a disguised message and placing the filter on the side of a bottle label opposite the coded message, already existed in prior art.³ In view of the Virtual Image patent application, Coca-Cola concluded that the Magic Windows concept was in the public domain, and that PKM could not provide the patent exclusivity Coca-Cola was seeking. Accordingly, a month later, on November, 19, 1996, Coca-Cola informed PKM that it would "not pursue [an] exclusivity agreement" w[ith] them," and terminated all negotiations.

B.

PKM's presentation was not the first or only time that Coca-Cola had discussed window labels and decoder filters. Two other instances are particularly important in this case.⁴ First, in November of 1995 (the same month PKM first met with Coca-Cola), Coca-Cola asked BrightHouse, an Atlanta-based ideation company, to create a promotion for the upcoming 1996 NFL season. One of the ideas presented by BrightHouse in December of 1995 was the creation of a bottle label with a scrambled message on the back inside of the label and a red decoder filter printed on the front side of the label. BrightHouse believed the concept would work, and proved its point with a graphic illustration and a bottle mock-up. Coca-Cola subsequently tested the BrightHouse concept with focus groups in order to gauge consumer reaction to a decoder bottle.

Second, in September of 1996 (while Coca-Cola was still negotiating with PKM), Coca-Cola met with Steve Everett, a salesman with ITW-Autosleeve (ITW), the regular printer for labels used on Coca-Cola's products in Argentina, to discuss a windows label promotion in Argentina. At this meeting, Coca-Cola representatives discussed the concept of the window label in general terms, showed Everett a mock-up of a bottle with a label, and asked if ITW was capable of manufacturing such a label. The label included a message that was printed off an ink-jet or bubble jet printer and was taped to the back side of the bottle; red litho paper was on the front side of the bottle. ITW informed Coca-Cola it could produce the label and set out to do so.

ITW's Graphic Arts Manager, Jeffrey Albaugh, was assigned the task. He was not given any instruction on how to create the sample label. Albaugh independently determined the type of printing press, inks, color sequences, and production processes needed. He alone did the following: constructed the scrambled text on the label; planned the print formula; selected the film to use as a substrate for the label; chose the color to use on the filter; figured how to block the scrambled message from being read from the outside; picked the weight and tone of the ink; established the printing setup; and decided whether to print on the surface or reverse print the label. Albaugh made these decisions based on his

experience as a printer. He viewed the task as "simple, everyday printing" that did not require "anything new in technology." After approximately three weeks, Albaugh completed the bottle label. Coca-Cola subsequently used the label in an Argentinian marketing promotion.

In February of 1997, PKM learned of the Argentinian promotion. After viewing one of the Coca-Cola bottles, PKM was alarmed by (what it perceived to be) the striking similarity between its Magic Windows label and the bottle label developed by ITW. Glancy called Coca-Cola to determine whether Coca-Cola had used the information PKM had shared to help create the ITW label. When Coca-Cola denied any wrongdoing, PKM filed this suit.

C.

The complaint in this case is framed in six counts. Count I alleged that Coca-Cola converted PKM's Magic Label technology for its own use; Count II alleged that Coca-Cola misappropriated trade secrets when it divulged the disclosed information to ITW, who in turn, used that information to develop its label; Count III alleged that Coca-Cola breached the *Non-Disclosure Agreement* when it disclosed confidential information to ITW; Count IV alleged that Coca-Cola breached its confidential relationship and duty of good faith imposed by O.C.G.A. § 23-2-58; Count V alleged that Coca-Cola was unjustly enriched by utilizing PKM's design of, and production process for, the Magic Windows technology; finally, Count VI alleged that Coca-Cola failed to compensate PKM for the services and property provided to Coca-Cola.

Coca-Cola answered the complaint, denying liability on all counts. In short, Coca-Cola stated that the information revealed by PKM regarding Magic Windows was not a trade secret, was not disclosed to ITW or any other third party, and was not used by Coca-Cola. Additionally, Coca-Cola had complied with the *Non-Disclosure Agreement*, and did not owe any money to PKM because it did not provide Coca-Cola with any valuable services or property. Rather, the Magic Windows concept was rightfully received by Coca-Cola during the BrightHouse presentation, and any other allegedly misappropriated elements of Magic Windows were independently developed by ITW using well-known printing techniques.

As part of its defense, Coca-Cola served an interrogatory on PKM asking PKM to identify every element of the Magic Windows technology that PKM contended was misappropriated by Coca-Cola. Plaintiff responded, in pertinent part,

PKM contends that Coke misappropriated a promotional concept referred to as "Magic Windows," "Clear View Windows," and "Rear View Windows" that requires purchasers

of containers (in the case of Coke, a beverage container) to empty the contents of the container to receive a message or to determine whether they have won a prize which was incorporated in a commercially feasible beverage label printed on a gravure or comparable press with standard inks onto single-laminate, flexible plastic packaging material using a label production process and color sequences whereby up to eight colors can be utilized to print onto film, as a substrate, or reverse-printed, which leaves the plastic film facing forward and toward the viewer to create a beverage label with a non-embossed, two or three colored encrypted image or message on the inside or reverse side of the label that is visually incoherent which appears approximately opposite or approximately 180° from a colored window filter which is used as a viewing mechanism to decode the image or message in a visually coherent form.

From this response, Coca-Cola had an expert create a chart of the allegedly misappropriated elements:

Element	Type of Element
1. A promotional concept referred to as "Magic Windows," "Clear View Windows" and "Rear View Windows"	Concept
2. that requires purchasers of containers (in the case of Coke, a beverage container) to empty the contents of the container	Concept
3. to receive a message or to determine whether they have won a prize	Concept

- | | |
|---|------------|
| 4. which was incorporated in a | Concept |
| | |
| commercially feasible beverage label | |
| ----- | |
| 5. printed on a gravure or comparable | Production |
| | |
| press | |
| ----- | |
| 6. with standard inks | Production |
| ----- | |
| 7. onto single-laminate, flexible plastic | Production |
| | |
| packaging material | |
| ----- | |
| 8. using a label production process and | Production |
| | |
| color sequences whereby up to eight | |
| | |
| colors can be utilized | |
| ----- | |
| 9. to print onto film, as a substrate, or | Production |
| | |
| reverse-printed, which leaves the | |
| | |
| plastic film facing forward and toward | |
| | |
| the viewer | |
| ----- | |
| 10. to create a beverage label with a non- | Concept |
| | |
| embossed | |
| ----- | |
| 11. two or three colored | Concept |
| ----- | |
| 12 encrypted image or message | Concept |
| ----- | |

13.	on the inside or reverse side of the	Concept
	label	

14.	that is visually incoherent	Concept
-----	-----------------------------	---------

15.	which appears approximately opposite or	Concept
	approximately 180°	

16.	from a colored window filter	Concept
-----	------------------------------	---------

17.	which is used as viewing mechanism to	Concept
	decode the image or message	

18.	in a visually coherent form	Concept
-----	-----------------------------	---------

PKM's expert generally agreed with the chart. Additionally, the district court adopted the chart in a November 30, 2000 Order (in which the court limited PKM's trade secret claim to the elements listed in the chart). PKM did not object to the court's adoption of the chart.

Several months later, after extensive discovery and many depositions, the court, in a March 28, 2001 Order, granted Coca-Cola's motion for summary judgment on all counts of the complaint. As for the misappropriation of trade secrets claim, the court found as a matter of law that although Magic Windows was a trade secret, Coca-Cola had not misappropriated either the concept or the actual printing process of Magic Windows. The court also held that Coca-Cola had not breached the *Non-Disclosure Agreement*, finding as a matter of law that the Magic Windows concept was rightfully received from BrightHouse, and that ITW independently developed the labels from "simple, everyday printing" techniques. Finally, the court held that the remaining counts - conversion, breach of confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit - were superseded by Georgia's trade secret law. As a result of the court's rulings, judgment was entered for Coca-Cola and the case was closed.

PKM appeals each of the district court's rulings, contending that (1) there are genuine issues of material fact as to whether Coca-Cola misappropriated confidential information

regarding Magic Windows and breached the *Non-Disclosure Agreement*, and (2) the district court improperly applied Georgia trade secret law regarding both misappropriation and supersession. For these reasons, PKM maintains the district court's judgment should be reversed.

Since the heart of this case involves the claim for the misappropriation of trade secrets, we begin our analysis of the district court's rulings on that issue.²

II.

A.

Under the Georgia Trade Secrets Act ("GTSA"), O.C.G.A. § 10-1-760 et seq., a claim for misappropriation of trade secrets requires a plaintiff to prove that "(1) it had a trade secret and (2) the opposing party misappropriated the trade secret." Capital Asset Research Corp. v. Finnegan, 160 F.3d 683, 685 (11th Cir. 1998) (quoting Camp Creek Hospitality Inns, Inc. v. Sheraton Franchise Corp., 139 F.3d 1396, 1410 (11th Cir. 1998)). Whether information constitutes a "trade secret" is a question of fact. Camp Creek, 139 F.3d at 1410-11 (citing Wilson v. Barton & Ludwig, Inc., 296 S.E.2d 74, 78 (Ga. Ct. App. 1982)).

The Act defines "trade secret" as

information, without regard to form, including, but not limited to, technical or nontechnical data, a formula, a pattern, a compilation, a program, a device, a method, a technique, a drawing, a process, financial data, financial plans, product plans, or a list of actual or potential customers or suppliers which is not commonly known by or available to the public and which information:

(A) Derives economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use; and

(B) Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

O.C.G.A. § 10-1-761(4). "The fact that some or all of the components of the trade secret are well-known does not preclude protection for a secret combination, compilation, or integration of the individual elements." Essex Group, Inc. v. Southwire Co., 501 S.E.2d 501, 503 (Ga. 1998) (quoting Restatement (Third) of Unfair Competition § 39(f) (1995)). Hence, even if all of the information is publicly available, a unique combination of that information, which adds value to the information, also may qualify as a trade secret. Finnegan, 160 F.3d at 686 (citing Essex Group, 501 S.E.2d at 503).

The district court found that although many elements of PKM's Magic Windows were included in the Virtual Image patent application, including the concept of using a coded message on the reverse side of a label requiring that the bottle be emptied so that the coded message can be decoded through a transparent window, many aspects of Magic Windows were unique. For instance, PKM's label was non-embossed and utilized ink, while the decoding label detailed in the Virtual Image application was embossed and did not bear ink. Additionally, PKM was able to provide complete image security before the bottle was at least partially emptied, whereas the Virtual Image application indicated that previous colored filter decoding methods only provided limited image security. Finally, nothing in the Virtual Image patent application dealt with the production elements used to produce PKM's Magic Windows labels. With these unique aspects in mind, the district court ruled that PKM had in Magic Windows "accomplished an effective, successful and valuable integration of the public domain elements," Essex Group, 501 S.E.2d at 503, and therefore, possessed a trade secret.

Our review of the record supports the findings of the district court. Each of the required statutory elements is satisfied. First, as indicated above, certain aspects of Magic Windows were not "commonly known by or available to the public." In particular, the production process was unique to PKM and unknown to its competitors. See Salsbury Labs., Inc. v. Merieux Labs., Inc., 908 F.2d 706, 710-11 (11th Cir. 1990). Second, it is clear that PKM's information possessed actual or potential economic value; after all, both Coca-Cola and Pepsi International were negotiating with PKM for a potential licensing agreement at the time of the purported misappropriation. Third, Glancy's oral insistence on confidentiality at the initial November 5, 1995 meeting (and in its meetings with Pepsi International), as well as the written *Non-Disclosure Agreement* with Coca-Cola, were certainly reasonable efforts to maintain the secrecy of Magic Windows. We find no legal error in the district court's judgment that PKM's Magic Windows constituted a trade secret under Georgia law.

Before proceeding, however, we highlight the fact that most of PKM's concept elements were covered by the prior art outlined in the Virtual Image patent application, and therefore are not protectable as trade secrets. O.C.G.A. § 10-1-761(4).

B.

Having agreed with the district court that information regarding Magic Windows constitutes a trade secret, we must next determine whether Coca-Cola misappropriated PKM's trade secrets when it had ITW develop a label.⁶ A defendant misappropriates a trade secret when, among other things, it discloses or uses a trade secret of another,

without express or implied consent, knowing that at the time of disclosure or use the trade secret was acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use. O.C.G.A. § 10-1- 761(2)(B);² see Kuehn v. Selton & Assocs., 530 S.E.2d 787, 791 (Ga. Ct. App. 2000). In this case, the surrounding circumstances, namely the *Non-Disclosure Agreement*, clearly gave rise to a duty on the part of Coca-Cola to maintain the secrecy of any Magic Windows trade secrets. In fact, Coca-Cola does not dispute that it had a duty to maintain the secrecy of PKM's shared trade secrets. The issue of misappropriation, therefore, hinges on whether Coca-Cola actually disclosed or used PKM's trade secrets when it employed ITW to develop a label - an allegation Coca-Cola vigorously denies.

When the Supreme Court of Georgia recently addressed trade secrets under the GTSA, it relied heavily upon the Restatement (Third) of Unfair Competition (1995) - quoting and adopting two paragraphs from the Restatement to determine the meaning of "trade secret." See Essex Group, 501 S.E.2d at 503. We therefore think it prudent to consult the Restatement for guidance to determine what constitutes "disclosure" and "use" under the Act. Section 40 provides the answer:

There are no technical limitations on the nature of the conduct that constitutes "use" of a trade secret As a general matter, any exploitation of the trade secret that is likely to result in injury to the trade secret owner or enrichment to the defendant is a "use" Thus, marketing goods that embody the trade secret, employing the trade secret in manufacturing or production, [and] relying on the trade secret to assist or accelerate research or development . . . all constitute "use."

The unauthorized use need not extend to every aspect or feature of the trade secret; use of any substantial portion of the secret is sufficient to subject the actor to liability. Similarly, the actor need not use the trade secret in its original form. Thus, an actor is liable for using the trade secret with independently created improvements or modifications if the result is substantially derived from the trade secret. . . . However, if the contribution made by the trade secret is so slight that the actor's product or process can be said to derive from other sources of information or from independent creation, the trade secret has not been "used" for purposes of imposing liability under the rules

The owner of a trade secret may be injured by unauthorized disclosure of a trade secret as well as by unauthorized use. . . . Any conduct by the actor that enables another to learn the trade secret . . . is "disclosure" of the secret.

Restatement (Third) of Unfair Competition § 40 cmt. c (1995) (emphasis added).

To summarize, under the Restatement, a defendant is liable for the misappropriation of a trade secret only if the plaintiff can show that the defendant (1) disclosed information that enabled a third party to learn the trade secret or (2) used a "substantial portion" of the plaintiff's trade secret to create an improvement or modification that is "substantially derived" from the plaintiff's trade secret. On the other hand, if the defendant independently created the allegedly misappropriated item with only "slight" contribution from the plaintiff's trade secret, then the defendant is not liable for misappropriation. These standards suggest that for Coca-Cola to be liable for misappropriating Magic Windows, PKM must prove either that Coca-Cola disclosed information that enabled ITW to learn PKM's trade secret or that ITW's label was "substantially derived" from PKM's Magic Window label and not the result of independent creation.⁸ We think that PKM has failed to prove either.

1.

PKM has presented no direct evidence that Coca-Cola disclosed PKM's trade secrets to ITW. Several Coca-Cola representatives testified that no PKM trade secrets were revealed to ITW. Moreover, employees from ITW, Steve Everett and Jeffrey Albaugh, both testified that ITW alone determined how to develop its bottle label and that they did not utilize any information from Coca-Cola or PKM in the production process.

Faced with a lack of direct evidence that Coca-Cola disclosed PKM's trade secrets, PKM resorts to relying on various forms of circumstantial evidence to prove Coca-Cola actually disclosed its trade secrets to ITW. First, PKM highlights the fact that Coca-Cola cannot produce as evidence the label it provided to ITW, and argues Coca-Cola's inability to do so warrants a "negative inference" of misappropriation. We find no support in the law for such a proposition. In this circuit "an adverse inference is drawn from a party's failure to preserve evidence only when the absence of that evidence is predicated on bad faith." Bashir v. Amtrak, 119 F.3d 929, 931 (11th Cir. 1997). There is no indication of bad faith in this case, so we decline to draw an adverse inference for the lost label.

Second, PKM points out that the "same [Coca-Cola] employees who received PKM's disclosures approached ITW to produce the Argentine label." It again suggests this fact warrants an inference of misappropriation. For the same reason, we decline to draw such an inference. Additionally, we note that it was the job of these Coca-Cola representatives to develop product and marketing promotions. This inevitably requires meeting with more than one entity.

Finally, PKM argues that notes written by Steve Everett, testimony by Jeffrey Albaugh, and a voice mail message left by a Coca-Cola representative who had met with both PKM

and ITW all prove that Coca-Cola provided ITW with PKM's disclosed label and other trade secret information. We disagree. The testimony of Everett, Albaugh, and the Coke representative indicate that the label provided to ITW had red litho paper and was not of professional quality (as was PKM's). Additionally, that same testimony, especially Albaugh's, reveals that Coca-Cola did not disclose any information to ITW that belonged to PKM. The limited instructions given by Coca-Cola to ITW involved matters unrelated to elements that PKM claim as trade secrets.

In sum, we find that PKM has failed to provide evidence that Coca-Cola actually disclosed its trade secrets to ITW.

2.

We must next determine whether PKM has provided evidence that Coca-Cola and/or ITW actually used any Magic Windows trade secrets. To show unauthorized use, PKM must prove that the label developed by ITW was "substantially derived" from the Magic Windows label and not the product of independent development. Our inquiry requires us to compare and contrast the various elements of the two labels. For sake of analytical convenience we will discuss the Magic Windows elements along the two categories proposed by Coca-Cola's expert: concept and production.

a.

We begin with the five identified production processes, which the parties refer to as (1) printing press, (2) inks, (3) film material, (4) color sequencing, and (5) reverse printing:

Printing press

Magic Windows is printed on a gravure or comparable press. The evidence indicates that the ITW labels were created on flexographic presses.

Inks

Magic Windows is made with standard inks. The evidence provides that Albaugh, with the help of Sun Chemical, decided which inks to use and chose proprietary inks.

Film Material

Magic Windows is printed on a single-laminate, flexible plastic packaging material. The evidence shows that Albaugh alone decided which film to use as a substrate for the label and that he chose a single-ply film that was not laminated.

Color Sequencing

Magic windows uses a label production process and color sequences whereby up to eight colors can be utilized. The evidence indicates that Albaugh alone decided the label production process, including determining the numbers of colors to use and the color

sequences. He chose both a different number of colors from Magic Windows (seven instead of eight) and used a different sequence than that used in Magic Windows.

Reverse printing

Magic Windows is printed on a film, as a substrate, or reverse-printed, which leaves the plastic film facing forward and toward the viewer. The evidence provides that Albaugh was responsible for determining whether to print on the surface or to reverse print on the label, and that he used forward printing.

The above comparisons show that none of the five production elements in ITW's label match those for Magic Windows. Moreover, the evidence also indicates that ITW employee Albaugh alone decided the various production processes. Accordingly, the conclusion is inevitable that the production processes of the ITW label were not derived, much less "substantially derived," from PKM's Magic Windows label.

b.

Having determined that Coca-Cola did not use PKM's production elements, we next consider whether Coca-Cola used PKM's Magic Windows concepts. A cursory analysis of the two labels indicates that the two labels share nearly identical concepts. On the surface it thus appears that Coca-Cola and ITW may have used PKM's concepts. Coca-Cola contends, however, that all of the concept elements listed in PKM's trade secret were presented to Coca-Cola by BrightHouse in late 1995, and as the lawful owner of the concepts presented by BrightHouse, Coca-Cola independently developed all of the concepts revealed by PKM's trade secret. Moreover, most of PKM's concepts were already part of the public domain, as revealed by the Virtual Image patent application. Coca-Cola argues, therefore, that any concept used to assist ITW with the making of labels belonged to or was legitimately used by Coca-Cola, and that no PKM's trade secret concept elements were used to make the ITW label. To assess Coca-Cola's argument, we compare the PKM concept elements with the concepts presented by BrightHouse.

As mentioned above, BrightHouse presented the idea of a bottle label with a scrambled message on the back side of the label and a red decoder filter - called the "Red Zone" - printed on the front of the label. BrightHouse's Chief Operating Officer, Roger Milks described the concept as follows:

[T]he concept being that the bottle is - as the liquid is consumed and the level drops in the bottle, you could look through the Red Zone and you would see something on the opposite side of the bottle on the inside of the label, the purpose of that red device being to decode the message.

...

If you weren't viewing it through the red [filter], all you would see is a blurred, illegible message. If you look at it through the Red Zone - i.e., the prize is in the Red Zone - you would decode the message and you would either be an instant winner or not.

The color graphic shown to Coca-Cola by BrightHouse at the presentation stated: "Purchasers of 20oz bottle would look through the Coca-Cola Red Zone circle to reveal instant win prizes. The Red Zone is a clear plastic circle that allows consumer to look through the bottle, once the product is gone, to see [the] prize revealed on the inside of the label." The graphic also contained a label design with a "Red Zone" transparency that revealed a "You Win" message on the inside of the opposite side. The inside message contained three colors: red, white and black.

PKM has presented no evidence refuting this testimony. We find, as did the district court, that the BrightHouse presentation revealed all of PKM's concepts. Like PKM's Magic Windows, BrightHouse's idea is a (1) promotional concept (2) that requires purchasers of containers to empty the contents of a container (3) to determine if they have won a prize (4) from a commercially feasible beverage label (5) with a non-embossed (6) two or three colored (7) encrypted message (8) on the inside or reverse side of the label (9) that is visually incoherent (10) and located approximately 180° (11) from a colored window filter (12) used to view and decode the message (13) in a visually coherent form. Additionally, we agree with Coca-Cola that even if the BrightHouse concepts were not revealed to Coca-Cola, most of the concept elements at issue were part of the public domain and were not protectable as trade secrets.

PKM nonetheless argues that it is irrelevant whether the BrightHouse proposal is similar to the "concept" of PKM's Magic Windows because Coca-Cola relied on PKM's sample labels and not the BrightHouse drawing when it asked ITW to develop the labels. PKM contends that Coca-Cola's inability to demonstrate that it utilized the BrightHouse idea instead of the PKM concept when seeking ITW's assistance is "fatal to Coke's defense because it cannot prove that its alleged independent development was done 'in the absence of any misappropriation.'" We think, however, that PKM is improperly attempting to shift the burden of proof to the defendant; PKM, as the plaintiff, maintains the burden of proving misappropriation. See Capital Asset Research Corp. v. Finnegan, 160 F.3d 683, 685 (11th Cir. 1998). PKM has simply not provided evidence to support its claim that Coca-Cola used the concepts from PKM.

In short, PKM has failed to demonstrate a fact issue as to whether the label developed by Coca-Cola via ITW was "substantially derived" from any PKM trade secrets.

III.

In part II we held that the district court correctly determined that PKM's Magic Windows label was a trade secret within the meaning of the Georgia Trade Secrets Act (GTSA). As a consequence of that ruling, we now must decide whether the district court rightly concluded that four of PKM's remaining claims - conversion, breach of confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit - must be dismissed because they are superseded by the Act.

Section 10-1-767(a) provides that the GTSA "supersede[s] conflicting tort, restitutionary, and other laws of [Georgia] providing civil remedies for misappropriation of a trade secret." Subpart (b) of that section goes on to state, however, that the statute does not affect (1) "contractual duties or remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret"² or (2) "other civil remedies that are not based upon misappropriation of a trade secret." PKM contends that each of the above four claims falls under the second exception, and therefore they are not superseded by the GTSA. Coca-Cola, on the other hand, argues that the GTSA explicitly supersedes each of the four claims.

Specifically, PKM argues that since claims of conversion, breach of confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit "are not dependent on the existence of a trade secret," each claim is not "based" upon the misappropriation of a trade secret, and therefore not preempted. Stated another way, PKM argues that conversion, breach of confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit are each distinct theories of civil remedies for the wrongful use of information not rising to the level of a trade secret,¹⁰ and thus do not "conflict" with a misappropriation of a trade secret claim.¹¹ Although PKM's statements may be true under certain circumstances, we fail to recognize how they support its case here, given that the allegedly misused information actually does rise to the level of a trade secret.

In the lone Georgia appellate opinion to significantly address supersession under the GTSA, the court of appeals held that a claim of conversion is superseded by the GTSA "to the extent" the claim addresses a trade secret. Tronitec, Inc. v. Shealy, 547 S.E.2d 749, 755 (Ga. Ct. App. 2001).¹² Unlike the facts in Tronitec, which involved an allegation for the conversion of trade secret information and personal property, PKM's claims are wholly based upon a trade secret. Indeed, the *full* extent of each of PKM's claims, be it conversion, breach of confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, quantum meruit, misappropriation of a trade secret, or breach of contract, is based upon a trade secret.¹³ So, even if PKM is correct that information outside the scope of a trade

secret is not preempted under Georgia law, PKM's four claims at issue are clearly "based" upon a trade secret, and thus are superseded by the GTSA. See Powell Products, Inc. v. Marks, 948 F. Supp. 1469, 1474 (D. Colo. 1996) (citing Roger M. Milgrim, Milgrim on Trade Secrets, § 1.01[4], at 1-68.14 (1996)) (Preemption is appropriate where "other claims are no more than a restatement of the same operative facts which would plainly and exclusively spell out only trade secret misappropriation").¹⁴

We therefore agree with the district court's holding that PKM's claims for conversion, breach of a confidential relationship and duty of good faith, unjust enrichment, and quantum meruit are superseded by the GTSA.

IV.

We have yet to address PKM's remaining count - the claim for breach of contract.¹⁵ PKM complains that Coca-Cola violated the *Non-Disclosure Agreement* by disclosing confidential information to ITW which then used the information to make the Magic Windows labels. Coca-Cola responds by arguing that the agreement explicitly negated its obligation of confidence upon the occurrence of certain events. Specifically, Coca-Cola agrees with the ruling of the district court: Coca-Cola did not breach the *Non-Disclosure Agreement* because, pursuant to the Agreement's provision allowing it to disclose information that "at the time of disclosure, is available to the public" or "is rightfully received from a third party," Coca-Cola rightfully received the Magic Windows concept from BrightHouse and used bottle labels independently developed by ITW. The record clearly supports the district court's ruling.

As we mentioned above, in February of 1996, the parties executed a *Non-Disclosure Agreement* in which each party agreed not to disclose to any third party confidential information shared during discussions regarding Magic Windows. The agreement, however, also stipulated that there was "no obligation to maintain in confidence any information" that (1) "at the time of disclosure is available to the public"; (2) "is rightfully received from a third party"; or (3) Coca-Cola could "establish was subsequently developed independently by [Coca-Cola or its subsidiaries or affiliates] independently of any disclosure" by PKM. The record is clear that Coca-Cola meets these three stipulations. The evidence indicates that ITW independently developed its label without any disclosure of PKM's trade secrets. The evidence also indicates that most of the concepts PKM claims as a trade secret were available to the public at the time of its negotiations with Coca-Cola, and even if they were not available, Coca-Cola rightfully received all of PKM's concepts from BrightHouse. Consequently, PKM fails to provide evidence that Coca-Cola breached the *Non-Disclosure Agreement*.

v.

For the foregoing reasons, the judgment of the district court is AFFIRMED.

SO ORDERED.

FOOTNOTES

[1]

Glancy applied for patents for Magic Windows in the United States and the United Kingdom. The U.S. patent application was rejected in July 1998 because Glancy's claims were anticipated by information in a 1993 international patent application filed by Virtual Image. After modifying the application, however, Glancy received a U.S. patent in 1999 covering some, but not all, aspects of Magic Windows.

[2]

Coca-Cola says the proposed agreement was offered based on representations from PKM that it had a firm offer from Pepsi International, with whom PKM was also meeting to discuss a possible licensing arrangement.

[3]

The Virtual Image patent application's prior art provided, in pertinent part:

Color has been employed to disguised images by printing an image in one color, then overprinting it with another image or pattern in a different color having approximately the same apparent brightness. Adjacent zones of equibrightness appear to visually blend, even though they are of different color, thereby confounding the perception of the original image. The encrypted image can be decrypted by viewing it through a color filter which blocks the image color and passes the confounding color. This method provides only limited image security, since careful inspection of the encrypted image without the color filter can usually reveal the "hidden" message.

[4]

In addition to these two instances, Coca-Cola utilized color-encoded game pieces that were decoded by red filters in both 1981 and 1991.

[5]

When examining summary judgments, our review is plenary. See, e.g., Georgia-Pacific Corp. v. Lieberam, 959 F.2d 901, 904 (11th Cir. 1993). We will affirm a grant of

summary judgment only if no genuine issue of material fact exists and only if the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Fed. R. Civ. P. 56(c). The same legal standards that controlled the district court apply here. In this case Georgia law provides the rule of decision.

[6]

Whether Coca-Cola used PKM's trade secret is a question of fact. See Outside Carpets, Inc. v. Indus. Rug Co., 185 S.E.2d 65, 68 (Ga. 1971).

[7]

O.C.G.A. § 10-1-761(2)(B) provides, in pertinent part:

"Misappropriation" means:

(B) Disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who:

(i) Used improper means to acquire knowledge of a trade secret; [or]

(ii) At the time of disclosure or use, knew or had reason to know that knowledge of the trade secret was:

(I) Derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it; [or]

(II) Acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use.

[8]

Courts applying Georgia's pre-GTSA trade secret law also indicate that the correct test for determining if a defendant has made unauthorized use of a trade secret is to figure out if the defendant's product is "substantially derived" from the plaintiff's product. See Salsbury Labs., Inc. v. Merieux Labs., Inc., 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990) (determining if the defendant's process "closely resembles" plaintiff's process and finding that defendant's process was "substantially derived" from plaintiff's process); Speciality Chems. & Servs. v. Chandler, 1988 WL 618583 at *5 (N.D. Ga. 1988) (stating that "even with independent improvements or modifications, a party cannot use another's trade secrets so long as their product is *substantially derived* from the trade secrets) (emphasis in original); see also Outside Carpets, Inc. v. Indus. Rug Co., 185 S.E.2d 65, 68 (Ga. 1971) (determining that defendant's product "utilize[d] the same principles" as plaintiff's product). Although the GTSA superceded Georgia law on trade secrets, O.C.G.A. § 10-1-767(a), "prior law

consistent with the Act remains viable precedent." Essex, 501 S.E.2d at 503 (citing Avent, Inc. v. Wyle Labs., Inc., 437 S.E.2d 302 (Ga. 1993)).

[9]

PKM's Count III, Breach of Contract, clearly falls within this exception. The district court, accordingly, was correct to determine that this count was not superceded by the GTSA. We address PKM's breach of contract claim, infra part IV.

[10]

Some cases distinguish between trade secret information and confidential information, see, e.g., Jensen Tools, Inc. v. Contact East, Inc., 1992 WL 245693 (D. Mass. 1992), and hold that a claim (such as a breach of fiduciary duty) involving underlying information that does not qualify as a trade secret is not preempted. See, e.g., Combined Metals of Chicago, Ltd. v. Airtek, Inc., 985 F. Supp. 827, 830 (N.D. Ill. 1997); see also Frantz v. Johnson, 999 P.2d 351, 358 n.3 (Nev. 2000) ("There may be future instances where a plaintiff will be able to assert tort claims . . . that do not depend on the information at issue being deemed a trade secret, and are therefore barred by the UTSA").

[11]

The GTSA only preempts common law claims that "conflict" with its provisions. O.C.G.A. 10-1-767(a). Unfortunately, Georgia courts have not specifically defined what constitutes a conflict between the GTSA and the common law. Some non-Georgia courts, when addressing a particular state's version of the UTSA, have indicated that blanket preemption applies to all claims involving information that the plaintiff claims is a trade secret, see Hutchinson v. KFC Corp., 809 F. Supp. 68, 71 (D. Nev. 1992), while other courts have held that claims are only preempted to the extent that they contain the same factual allegations as the claim for use or misappropriation of trade secrets. See Micro Display Sys., Inc. v. Axtel, Inc., 699 F. Supp. 202, 204-05 (D. Minn. 1988). The lone Georgia case to address the issue appears to have sided with the latter group. It held that a claim for conversion was preempted by the GTSA only to the extent it involved a trade secret. Tronitec, Inc. v. Shealy, 547 S.E.2d 749, 755 (Ga. Ct. App. 2001).

[12]

Tronitec involved an allegation for the conversion of trade secret information *and* personal property. The appellate court held that personal property (a personal computer)

is not a trade secret, and thus the claim for conversion, to the extent based on the personal property, was not based on a trade secret.

[13]

The complaint makes this fact abundantly clear. Every count asserts the same exact basis for relief: "Coke utilized confidential information from Penalty Kick relating to the Magic Windows Label Technology in Coke's La Ventana Magica promotion." (The only difference is that Count 1 (conversion) says "used" instead of "utilized.") Given that PKM at all times argues that Magic Windows is a trade secret and does not at any point in this case distinguish confidential information from trade secret information, the only inference is that PKM was referring to the same confidential information in each of its claims. In other words, PKM's claims are all based on the same facts that comprise the trade secret misappropriation claim.

[14]

See also the Restatement (Third) of Unfair Competition 3d § 40 cmt. a (1995), which provides:

The rules stated in this Section [addressing the appropriation of trade secrets] are applicable to common law actions in tort or restitution for the appropriation of another's trade secret, however denominated, including actions for "misappropriation," "infringement," or "conversion" of a trade secret, actions for "unjust enrichment" based upon the unauthorized use of a trade secret, and actions for "breach of confidence" in which the subject matter of the confidence is a trade secret.

[15]

As we note *supra* note 9, Coca-Cola's contractual obligations are separate and independent from those imposed under the GTSA. O.C.G.A. § 10-1-767(b)(1).

LAMPIRAN 3





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
 - bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights (Peretujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. 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 kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP RAHASIA DAGANG

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- (1). Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2). Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

BAB III

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya,
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

BAB IV

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama

Pengalihan Hak

Pasal 5

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarsan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pasal 9

- (1) 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.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB V

BIAYA

Pasal 10

- (1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1). Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2). Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VII

PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

(1). Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

(2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

(3). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4). Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

DJOHAN EFFENDI

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

RAHASIA DAGANG

I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related*

Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perundang tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.

Yang dimaksud dengan "sebab-sabab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepalitan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.

Ayat (3)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Bertasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbarutukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada

pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan dilolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Rekayasa ulang" (reverse engineering) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044.

