

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI  
DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

***SETTLEMENT OF DISPUTES TOWARD BREACH THE LICENSE AGREEMENT OF  
INDUSTRIAL DESIGN BY LAW NUMBER 31 OF 2000 ON INDUSTRIAL DESIGN***

Novianto Kharisma Wardana, Mardi Handono, Nuzulia Kumala Sari  
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: kharisma\_wardana@yahoo.com

**Abstrak**

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melakukan suatu pengembangan suatu desain produk membutuhkan waktu panjang dan biaya mahal. Bagi pelaku usaha yang kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak produk tersebut maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi dari desain industri tersebut. Lisensi atau waralaba sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut dan akan berujung pada suatu pelanggaran perjanjian desain industri. Hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun. Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah.

**Kata Kunci:** Desain Industri, Lisensi, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa

***Abstract***

*Indonesia as a developing country needs to advance the industrial sector to improve competitiveness . One of competitiveness is to utilize the role of industrial design that is part of the Intellectual Property Rights . In conducting a product design requires the development of a long time and cost a fortune . For those businesses that limited production capabilities while devotees in large quantities and there are others who are willing to expand the product then it should be possible for the licensing of the design industry . License or franchise as a transaction that gave birth to the agreement always involves two parties . Both these sides have interests that stand alone and sometimes contradictory , the licensor and licensee would definitely seek profit maximization. Intent to seek maximum profit is also likely to be a source of substantially different interests and disputes that may occur between the two sides and will culminate in a treaty violation industrial design . Law plays an important role in resolving the conflict because of the different interests . Let the trade dispute resolved late will result in the development of inefficient economic development , productivity decreases . In connection with the need to look and think about how and dispute resolution systems quickly, effectively, and efficiently . For it must be nurtured and realized a dispute resolution system that can adjust to the pace of economic development and trade in the future . In the face of trade liberalization should be a institution acceptable business world and has the ability to resolve disputes quickly and cheaply .*

**Keywords:** Industrial Design, License, Breach, Settlement of Disputes

## Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HKI. Banyak negara di dunia ini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena beberapa alasan:<sup>1</sup>

- (a) industri kreatif tidak bergantung pada sumber daya alam;
- (b) industri kreatif bersifat terbarukan;
- (c) industri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama;
- (d) industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa;
- (e) industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa;
- (f) industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan;
- (g) industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja;
- (h) industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa;
- (i) industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah HKI yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia (*creative capital*). Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi idenya itu dan menghalangi orang lain menggunakannya. Ide dapat didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif, diberbagai negara di dunia saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Indonesia pun mulai melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif berpotensi untuk dikembangkan, karena bangsa Indonesia memiliki sumber daya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Dalam Desain Industri objek pengaturan perlindungan hukum dibidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan "*pattern*" (pola) yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Rancangan barang dalam desain industri haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu suatu hal yang baru (*novelty*) dan asli (*original*). Sebagai bagian dari HKI, Desain Industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HKI lainnya. Eksklusifitas dalam hak desain industri diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

diciptakannya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain atau pemegang hak dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga dengan demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan, dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada para pemilikinya.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap pendesain digunakan untuk melindungi penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa wewenang menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah (*unauthorize use*) yang berupa peniruan dari aslinya (*imitation in of a genuine one*), esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli. Persengketaan dalam Desain Industri juga dapat timbul karena perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dalam perikatan juga bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain.<sup>5</sup>

Pembangunan budaya ber-HKI dimulai dengan membuka wawasan hukum masyarakat, utamanya pada masyarakat Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menjadi produsen berbasis teknologi dan industri. Sosialisasi HKI dilakukan dengan membangun motivasi dan kesadaran hukum masyarakat agar mereka tergugah untuk melindungi hasil karyanya.

Kebutuhan masyarakat akan eksistensi dan pengembangan produk, pelatihan, kerja sama, dan kelembagaan perlu dipenuhi supaya mereka tetap dapat berjuang mengembangkan usahanya, jangan sampai usahanya hancur karena mengejar perolehan HKI yang memakan waktu panjang dan biaya mahal. Demikian juga perlu dibekali teknologi seperti apa yang mungkin dapat dilisensikan dalam dunia industri dewasa ini. Bagi pelaku usaha yang mampu memproduksi hasil karyanya sendiri dalam jumlah banyak kemungkinan tidak memberikan lisensi kepada pihak lain. Sebaliknya apabila kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak produk tersebut maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi karena pelaku usaha tidak mungkin mampu dapat mengelola sendiri mulai dari mencari bahan baku, memproduksi, memasarkan, penagihan, sampai masalah administrasinya.

Lisensi atau waralaba sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian selalu melibatkan dua pihak. Kedua

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 3-4.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 173-174.

belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kita dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.<sup>6</sup>

Hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut. Arus globalisasi telah banyak mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama di bidang hukum dan ekonomi. Setiap waktu, kehidupan hukum ekonomi Indonesia dipaksa berkenalan dengan nilai-nilai baru yang belum pernah dikenal selama ini. Atau sudah ada yang pernah didengar, namun selama ini belum menjadi kebutuhan praktik lalu lintas pergaulan masyarakat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi, tidak hanya menimbulkan dinamika ekonomi yang semakin tinggi, tetapi juga akan meningkatkan intensitas konflik antar masyarakat.<sup>7</sup>

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Disamping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terlibat, peranan penasehat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa datang dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time money to the parties*).<sup>8</sup> Kebutuhan akan cara penyelesaian yang cepat dan tepat dalam penanganan perkara HKI menyebabkan semakin ditumbuhkembangkannya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61.

<sup>7</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm.13

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran perjanjian lisensi desain industri?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemberi lisensi desain industri akibat adanya pelanggaran perjanjian lisensi?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran perjanjian lisensi desain industri?

## Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

### Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang ada di dalam masyarakat.;
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran perjanjian lisensi desain industri;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemberi lisensi desain industri akibat adanya pelanggaran perjanjian lisensi;
3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran perjanjian lisensi desain industri.

## Metode Penelitian

Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

## Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan

dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

### Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>9</sup> Di dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

### Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

##### 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Nomor 045);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan Hukum sekunder yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat di peroleh melalui internet, kamus, atau pun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.

### Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>15</sup>

Berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

<sup>10</sup> *Ibid*. hlm.93.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 137.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm. 141.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 171.

sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.<sup>16</sup> Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

## Pembahasan

### Bentuk Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri

Lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut dalam perjanjian lisensi yaitu ada dalam isi perjanjian lisensi itu sendiri maupun dalam peraturan perundang-undangan. Ketika telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan perjanjian lisensi antara *licensor* dan *licensee* pada saat itu juga terjadilah hubungan kontraktual. Akibat hukum dari adanya hubungan kontraktual ini adalah terikatnya para pihak pembuat kesepakatan lisensi untuk melakukan prestasi dan kontra prestasi. Permasalahan terjadi manakala prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dasar dari suatu perjanjian lisensi adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut maka para pihak wajib tunduk dan melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat sendiri. Sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka akan melahirkan suatu keadaan yang disebut wanprestasi atau pelanggaran perjanjian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian akibat pelanggaran yang telah dilakukan tersebut. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan dapat berupa:<sup>17</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan

dalam perjanjian, walupun memenuhi prestasi secara keseluruhan.

4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau obyek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukan pula yang diinginkan oleh kreditur.

Terhadap kewajiban dan hak dalam lisensi sering kali terjadi pelanggaran yang memiliki risiko yang dapat mengenai *licensor* maupun *licensee*. Pelanggaran yang dilakukan oleh *licensee* yang merugikan *licensor* adalah pihak *licensee* tidak memberikan bayaran yang sesuai atas penggunaan desain industrinya yang telah dilisensikan oleh pihak *licensor*. Selain itu, pihak *licensor* juga dirugikan akibat *licensee* gagal untuk memberikan nama yang layak pada produk yang dihasilkan dari desain industri yang telah dilisensikan oleh pihak *licensor* karena desain yang telah dibuat dan digunakan oleh pihak *licensee* tersebut tidak sesuai dengan kriteria desain yang diberikan oleh pihak *licensor*.<sup>18</sup>

Pelanggaran lainnya terkait lisensi desain industri ini adalah tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pihak *licensee*, pihak *licensee* tidak membayar uang muka dan jaminan pembayaran minimum royalti.<sup>19</sup> Pihak *licensee* desain industri harus membayar royalti kepada pihak *licensor* sejumlah apa yang telah disetujui pada perjanjian lisensi yang telah dibuat. Cara pembayaran royalti dapat berupa pembayaran secara sekaligus, sebagai *lump sum* (jumlah keseluruhan) dan ada juga yang dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.<sup>20</sup> Pelanggaran lainnya yang dilakukan pihak *licensee* yaitu terhadap jangka waktu perjanjian lisensi desain industri juga sering terjadi dimana pihak *licensee* menggunakan desain industri tersebut terlalu lama tanpa memberikan suatu kompensasi yang memadai bagi *licensor*.

Hal lain yang sering terjadi terhadap pelanggaran lisensi desain industri yang dilakukan oleh pihak *licensee* tersebut adalah penggunaan suatu desain industri yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian lisensi yang dibuat tersebut, dalam perjanjian lisensi desain industri pihak *licensee* hanya diizinkan menggunakan desain tersebut untuk digunakan dalam produk gelas saja namun oleh pihak *licensee* digunakan juga untuk produk piring. Dan hal tersebut tentunya merugikan pihak *licensor* karena seharusnya mendapatkan royalti lebih atas desain yang digunakan tersebut. Pelanggaran penggunaan desain yang tidak sesuai ini juga meliputi kewenangan memasarkan produknya atas suatu desain industri yang melebihi batas wilayah tertentu, seperti *licensee* hanya diberi kewenangan untuk memproduksi barang dan pemasarannya di Amerika Serikat saja namun pihak *licensee* tersebut memasarkannya juga di negara-negara selain Amerika Serikat.

Persoalan pelanggaran lisensi desain industri yang dilakukan oleh pihak *licensor* adalah tidak memberikan hak dari penerima lisensi yaitu *licensor* yang harusnya menyediakan segala macam data teknik dan keterangan lain

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 228.

yang diperlukan oleh *licensee* dalam memproduksi, memasarkan, dan pelayanan purna jual atas suatu barang dari desain industri terdaftar yang dilindungi.<sup>21</sup> Namun pihak *licensor* tidak melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan lisensi desain industri tersebut. Pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pihak *licensor* dapat berupa pemberian lisensi kepada pihak ketiga lainnya tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pihak *licensee* apabila perjanjian lisensi yang dibuat oleh *licensor* dan *licensee* dilakukan dengan lisensi eksklusif maka hanya penerima lisensi pertama saja yang berhak atas penggunaan hak tersebut dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Pelanggaran lain yang terjadi yang dilakukan pihak *licensor* dalam perjanjian lisensi desain industri, yaitu pihak *licensor* tidak memberikan pengawasan dalam hal *licensee* memerlukan bantuan teknik sehubungan dengan desain tersebut akan diproduksi secara manufaktur, bantuan ini meliputi penyediaan bantuan tenaga yang sudah terlatih selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan *licensee*.<sup>22</sup> Dalam perjanjian lisensi desain industri ini seharusnya antara wakil *licensor* dengan wakil *licensee* terdapat kerjasama untuk membahas mengenai produksi, pemasaran, peningkatan produksi dan desain atau perbaikan-perbaikan desain, dan sebagainya agar perjanjian lisensi desain industri dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran dan kerugian yang dialami oleh para pihak.

Apabila seseorang telah melanggar perjanjian betapapun ringannya pelanggaran itu, pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi. Ini adalah upaya hukum yang utama bagi pelanggaran perjanjian.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Lisensi Desain Industri Akibat Adanya Pelanggaran Perjanjian Lisensi

Perlindungan hukum bagi masyarakat mutlak diperlukan, untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tujuan Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang disepakati bersama oleh para pihak. Dengan adanya aturan-aturan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan yang merupakan cerminan dari adanya perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ada 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan hukum bagi manusia yang berujung pada kepastian hukum. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup>

### 2.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Pemberi Lisensi Desain Industri

Penegakan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mematuhi ketentuan

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). hlm. 84.

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm. 84.

hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang bersifat tidak memberi sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum secara preventif adalah:

a. Faktor hukum<sup>25</sup>

Pemegang Hak Desain Industri mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebagai berikut:

#### Pasal 33

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Selain itu pemberi lisensi juga mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 34 sebagai berikut:

#### Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Hak Desain Industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

Untuk melindungi kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi juga sebagai pengawasan pemerintah terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan oleh para pihak terhadap isi perjanjian lisensi maka lisensi harus didaftarkan sebagaimana pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 35 berikut:

#### Pasal 35

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

<sup>23</sup> Tiurlan Roma Artha Saragih, *Rahasia Bank Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas jember, 2013. hlm. 29.

<sup>24</sup> Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 95.

<sup>25</sup> Nur Rahman Dwi Wicaksono, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas jember. 2012. Hlm. 39.

- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam hal melakukan perjanjian lisensi juga terdapat batasan-batasan dalam pembuatan isi perjanjian lisensi tersebut sebagaimana pengaturan terdapat dalam pasal 36 berikut:

#### Pasal 36

- (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.

#### b. Faktor Perjanjian

Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif juga dapat dilihat dalam pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam hukum perdata kita mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPperdata. Disana dikatakan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu perjanjian atau kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Ketika membuat perjanjian juga harus dicantumkan klausula mengenai kejadian-kejadian yang tidak diduga di masa akan datang yang mungkin terjadi, termasuk juga mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari, serta mengenai pilihan hukum yang dihendaki bersama kedua belah pihak.

#### c. Faktor Aparat Direktorat Jendral HKI<sup>26</sup>

Aparat Ditjen HKI mempunyai peran yang sangat besar dalam kaitannya dengan pendaftaran perjanjian lisensi yaitu bertugas untuk memeriksa pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi. Hal paling mendasar yang perlu dicermati oleh aparat Ditjen HKI adalah isi dari perjanjian lisensi itu sendiri yang mana 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. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam Ditjen HKI, yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Ditjen HKI khususnya pencatatan perjanjian lisensi. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen HKI agar lebih profesional di bidangnya melalui program pelatihan, seminar, dan mendorong aparat di lingkungan Ditjen HKI untuk melanjutkan pendidikan ke S2 (strata dua).

## 2.2 Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Pemberi Lisensi Desain Industri

Penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme di luar pengadilan. Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat menaggulangi atau menyelesaikan. Tujuannya adalah penyelesaian terhadap pelanggaran yang tengah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Philipus M. Hadjon<sup>27</sup> dalam bukunya *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemberi Lisensi Desain Industri apabila terjadi suatu pelanggaran perjanjian lisensi desain industri, yaitu:

#### 1. Melalui Keperdataan

Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang timbul karena undang-undang maupun kehendak mereka yang mengikatkan diri. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, tidak dipenuhi atau dilanggarnya butir-butir perjanjian itu, setelah dipenuhinya syarat tertentu, dapat mengakibatkan terjadinya cedera janji (wanprestasi) yaitu pelanggaran terhadap isi perjanjian lisensi. Perbuatan cedera janji ini memberikan hak pada pihak yang dicerderai janji untuk menggugat ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Dalam hal pengajuan gugatan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

#### 2. Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan sebagaimana telah dijelaskan diatas, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Arbitrase.
- b. Konsultasi.
- c. Negosiasi.
- d. Mediasi.
- e. Konsiliasi atau penilaian ahli.

#### 3. Melalui Pidana

Penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran dalam desain industri melalui pidana tentang tata cara penyidikan tertuang dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian lisensi desain industri adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam

<sup>27</sup> Diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, pada tanggal 21 Desember 2013, pukul 15.20 WIB.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>26</sup> Nur Rahman Dwi Wicaksono *Op. Cit*, hlm.40.

pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran yang melebihi kewenangannya dalam pasal 9 dapat dijatuhi pidana sebagaimana bunyi pasal tersebut asalkan pihak pemberi lisensi atau pemilik hak desain industri tersebut memperkerakannya melalui prosedur pidana karena delik dalam pasal tersebut merupakan delik aduan.

### 3. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri

Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan dan dapat pula dilakukan melalui non litigasi atau diluar Pengadilan.

#### 3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus-kasus desain industri dari segi perdata karena penyelesaian secara pidana diatur lebih lanjut dalam Bab X dan Bab XII UU No. 31 Tahun 2000. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Terhadap pelanggaran perjanjian lisensi desain industri yang dilakukan oleh penerima lisensi maka pihak pemberi lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa litigasi yang dipersingkat, mengingat hal ini berbeda dengan penyelesaian litigasi biasa yang diproses melalui pengadilan umum. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa ini tidak mengenal proses banding, tetapi langsung melalui tingkat kasasi. Hal tersebut terdapat dalam pasal 40 yang menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi.

Hukum acara yang digunakan di dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan di dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Hal ini disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri. juga sengketa tentang HKI diajukan ke pengadilan niaga yang berada di dalam lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri). Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana. artinya inisiatif mengajukan perkara (gugatan) berada pada pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain yang kemudian disebut penggugat. sedangkan yang diajukan ke pengadilan karena dianggap melanggar hak penggugat disebut tergugat. Baik penggugat maupun tergugat dapat saja berbentuk orang perseorangan. tetapi juga dapat berbentuk badan hukum.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Djarnal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2009). hlm. 17-18.

#### 3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Sengketa desain industri dapat juga diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR menawarkan keuntungan tentang sebuah prosedur tunggal, menghadapi litigasi multiyurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa. Lebih lanjut prosedur tunggal dapat disesuaikan menurut keinginan para pihak dan keputusan yang berdasarkan pada pilihan netral oleh para pihak sendiri. Penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang diatur dalam Pasal 47 yaitu selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

##### Pasal 47

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>30</sup>

##### 1. Arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>31</sup> Dalam undang-undang ini, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini diperlukan agar posisi lembaga arbitrase makin kuat sehingga bila terjadi beda pendapat atau sengketa yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum tertentu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji.

Penyelesaian sengketa melalui jalur ini haruslah terdapat persetujuan arbitrase yang disebut klausul arbitrase (*arbitration clause*). Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausul arbitrase. Jenis perjanjian arbitrase terdiri atas *pactum de compromittendo* dan akta kompromis. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan. Dari segi isi perjanjian, di antara keduanya tidak ada perbedaan.

Arbitrase merupakan wadah atau badan dalam penyelesaian sengketa, arbiter adalah orang (*person*) yang

<sup>30</sup> Lihat Penjelasan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa HKI yang terjadi dapat melalui BAM HKI. Para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman di bidang HKI serta memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase. BAM HKI telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan kepada BAM HKI.<sup>32</sup> Suatu putusan arbitrase harus memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" karena Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>33</sup>

## 2. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun yang berwenang (arbitrase dan litigasi). Para pihak yang telah mencapai kesepakatan dalam suatu negosiasi tentu tidak menginginkan hasil negosiasi yang telah dicapai menjadi sia-sia, sehingga diperlukan satu tahap lagi agar negosiasi tersebut dapat dilaksanakan oleh para pihak, yakni ditandatanganinya suatu kesepakatan. Kesepakatan merupakan perikatan moral sehingga iktikad baik dari para pihak sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan dari hasil negosiasi tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan ataupun akta perdamaian di antara para pihak yang bersifat mengikat para pihak untuk taat dan tunduk terhadap segala hal yang telah disepakati bersama. Adanya nota kesepakatan atau akta perdamaian tentu dapat dijadikan bukti oleh para pihak apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu pihak dalam pelaksanaan kesepakatan sehingga pihak yang beriktikad baik tidak dirugikan.<sup>34</sup>

## 3. Mediasi

Perkara yang menumpuk di pengadilan semakin hari semakin banyak. Akibatnya, sering kali para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan putusan. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan, pada saat ini dibuat suatu proses, yakni proses mediasi. Proses mediasi di pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008), merupakan proses yang wajib dijalankan oleh

para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa "Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".<sup>35</sup> Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak dari para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh para pihak karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan. Proses dari mediasi tentu dapat menghasilkan kesepakatan dari para pihak, baik kesepakatan untuk berdamai maupun kesepakatan untuk tidak berdamai. Apabila para pihak bersepakat berdamai, berlaku ketentuan berdasarkan pada Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Sebaliknya, apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

## 4. Konsiliasi

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka adalah dengan cara melibatkan pihak ketiga kedalam sengketa dan pihak ketiga tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut juga dengan konsiliasi.<sup>36</sup> Konsiliasi pada praktiknya hampir sama dengan mediasi, yang membedakan adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator. Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan, pada konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.<sup>37</sup>

## Kesimpulan

1. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka akan melahirkan suatu keadaan yang disebut wanprestasi atau pelanggaran perjanjian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian akibat pelanggaran yang telah dilakukan tersebut. Pelanggaran perjanjian seperti *licensee* tidak memberikan bayaran yang sesuai, gagal untuk memberikan nama yang layak pada produk yang dihasilkan, tidak membayar uang muka dan jaminan pembayaran minimum royalti, serta pelanggaran terhadap jangka waktu perjanjian lisensi.
2. Perlindungan hukum terhadap pemberi lisensi desain industri akibat adanya pelanggaran perjanjian lisensi adalah melalui perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
3. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran perjanjian lisensi desain industri dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu

<sup>35</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>36</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>32</sup> Diakses dari <http://www.bamhki.or.id/index.php?pg=profile>, pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 19.30 WIB.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>34</sup> Jimmy Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. (Jakarta: Visimedia. 2011). hlm. 23-24.

penyelesaian sengketa melalui litigasi dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

#### Saran

1. Hendaknya para pelaku HKI khususnya bagi *licensor* dan *licensee* yang melakukan suatu kerjasama dalam bentuk perjanjian lisensi memahami aturan-aturan yang dibuat dan dapat menjalankan serta melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
2. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang HKI dilakukan dengan maksimal dengan peran serta dari aparat di bidang HKI itu sendiri seperti petugas kantor pendaftaran HKI, konsultan HKI, Hakim, Serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan-aturan hukum dibidang HKI dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggar dibidang HKI.
3. Hendaknya pemerintah lebih mensosialisasikan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai peluang pengembangan dan pelembagaan untuk diterapkannya metode perundingan ini dalam menyelesaikan sengketa bisnis khususnya sengketa HKI karena merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan putusannya.

#### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak, adik, sahabat, dan semua keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

#### Daftar Bacaan

##### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budi Santoso. 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju.
- Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis : Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan*

*Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia.

- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni.
- Roeslan Saleh. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Tambahan Lembaran Negara Nomor 045);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

##### Internet

- <http://fungsiuum.blogspot.com/2013/06/pengidentifikasi-subyek-dan-obyek.html>, Diakses pada tanggal 10 September 2013, pukul 14.25 WIB.
- <http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2c.pdf>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2013, pukul 16.25 WIB.
- <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2013, pukul 15.20 WIB.
- <http://www.bamhki.or.id/index.php?pg=profile> , Diakses pada tanggal 16 Desember 2013, pukul 19.30 WIB.

**Lain-lain**

Firman Floranta Adonara. 2012. *Perjanjian Kredit, Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nur Rahman Dwi Wicaksono. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas jember.

Tiurlan Roma Artha Saragih. 2013. *Rahasia Bank Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Preventif Terhadap Nasabah Menurut Ketentuan Hukum Perbankan*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas jember.

Yusuf Adiwibowo. 2007. *Jenis, Asas, Dan Syarat Sah Perjanjian*. Diktat Seri Hukum Harta Kekayaan. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.