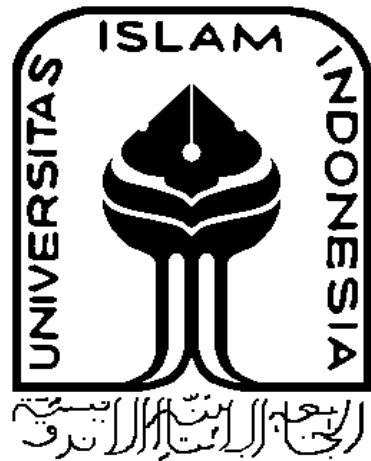


**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP KARAKTER ANIMASI**

TESIS



Oleh :

RADIAN SUPARBA

Nomor Mhs : 08912355
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2011**

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARAKTER ANIMASI

Oleh :

RADIAN SUPARBA

Nomor Mhs : 08912355
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing I

Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D

Tanggal

Pembimbing II

Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

Tanggal

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARAKTER ANIMASI

Oleh :

RADIAN SUPARBA

Nomor Mhs : 08912355

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 September 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D.

Tanggal

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Anggota

Ery Arifudin, SH., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

Tanggal

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARAKTER ANIMASI

Oleh :

RADIAN SUPARBA

Nomor Mhs : 08912355

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D.

Tanggal

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Anggota

Ery Arifudin, SH., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.

Tanggal

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	0	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penulisan	10	
D. Tinjauan Pustaka	10	
E. Metode Penelitian	21	
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, LISENSI DAN HAK KARAKTER ANIMASI		25
A. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual	25	
B. Tinjauan Umum Tentang Lisensi	81	
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Karakter Animasi	107	
BAB 3 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TOKOH KARAKTER ANIMASI DI INDONESIA		140
A. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	140	
1. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta	141	

2. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Atas Merek ...	165
3. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Atas Desain industri	169
B. Pelaksanaan Lisensi Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	175
1. Hak Terhadap Tokoh Karakter Animasi	176
2. Hak Monopoli Terhadap Tokoh Karakter Animasi	184
3. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Atas Karakter Animasi	205
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	249
A. Kesimpulan	249
B. Saran	251
Daftar Pustaka.....	252
Lampiran	

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia kekuatan yang diberikan Allah padaku, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan berjudul PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARAKTER ANIMASI. Tesis ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Dua (S2) Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, karenanya penulis mengucapkan terima kasih untuk saran dan kritik yang penulis telah terima maupun yang diterima. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum, Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D dan Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang ditengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril sehingga tesis ini selesai.
3. Orang tua bapak saya Agustaruddin dan orang tua ibuk Rondang , dan adik saya Rindang Bawana yang selalu memberikan semangat dan doa mereka.
4. Semua keluargaku yang ada di Jogja, Jakarta, dan Pekanbaru, terimakasih untuk dukungan dan doa kalian semua.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak bagi yang berkenan membacanya dan apabila ada kesalahan penulis menerima saran dan masukan yang membangun adanya perbaikan untuk masa depan.

Yogyakarta, 27 Desember 2011

Penulis,

Radian Suparba

08912355

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 telah mengesahkan Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Pengesahan tersebut didasari adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batas-batas negara berikut perangkat sosial, budaya ekonomi dan hukumnya. Pengesahan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan memberlakukan Sistem Pasar Bebas dan Pola Perdagangan yang lebih terbuka dengan berimplikasi global dan didukung persaingan sehat. Untuk itu diperlukan 3 instrumen hukum yang perlu ditegakkan yakni hukum persaingan usaha, hukum pencegahan persaingan curang dan hukum Hak Kekayaan Intelektual.¹

Hukum persaingan merupakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasar eksis sebagai wadah persaingan sehat, hukum pencegahan persaingan curang adalah hukum yang bertujuan agar para pelaku bisnis tidak bertindak secara bertentangan dengan praktek jujur di bidang industri dan komersial, sedangkan hukum

¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, cetakan pertama, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm. 2-3

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan atas kreasi intelektual.²

Karya Intelektual merupakan hasil karya luhur manusia dalam mengadaptasikan dirinya dengan kehidupan nyata. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup, manusia mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda antara satu orang dengan lainnya. Lingkup yang besar membuat suatu bangsa mempunyai derajat yang berbeda dalam hal kemampuan intelektual dengan bangsa lainnya. Upaya melindungi berbagai kekayaan intelektual maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan tujuan memberikan perlindungan hukum secara memadai terhadap karya-karya intelektual yang diciptakan oleh dan untuk manusia, sehingga diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam mendorong kegairahan para pencipta dan inventor sehubungan dengan kegiatan kreatif dan inovatif.³

Hal-hal yang dilindungi oleh HKI, antara lain novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet desain untuk barang- barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetik, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter,

² Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, cetakan pertama, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm.3- 4

³ Lihat: <http://www.depukumham.go.id/templates/NewsComment> ., diakses tanggal 21 juli 2009

serta, Merek.⁴ Hanya saja sekarang ini HKI makin berkembang ke arah yang sangat mendetail, hanya perkembangan tersebut sulit diikuti oleh peraturan HKI sekarang. Salah satu contohnya adalah perlindungan HKI terhadap karya karakter. Dalam bisnis, kekayaan intelektual juga menjadi salah satu strategi yang meningkatkan mutu bisnis salah satunya adalah tokoh karakter. Karakter merupakan bagian yang efektif dalam strategi penjualan karena mudah dikenali. Karakter referensinya diambil dari tokoh pahlawan atau binatang yang muncul dari komik atau referensi lainya sebagai contoh.⁵ Karena pada karakter animasi sebagai karakter bergambar yang bergerak selalu menjadi icon dari cerita yang diumumkan, meskipun wujud dari suatu karakter animasi berubah-ubah image sebagai karakter animasi tidak akan lepas dari asalnya yaitu karakter suatu cerita yang dimainkan dalam bentuk animasi atau *cartoon*.

Untuk melakukan suatu bisnis *icon* selalu dibutuhkan sebagai *trademark* yang dapat dikenali sehingga banyak keuntungan yang didapat dari penggunaan *icon* tersebut. *Icon* itu bisa apa saja dan siapa saja yang dapat menjamin suatu kegiatan bisnis laku terjual dan terkenal di semua kalangan. Contoh yang dapat dilihat bahwa keberadaan karakter merupakan icon penting dalam bisnis adalah pertama karakter atlet olahraga. Karakter yang digunakan adalah di bidang sepak bola, basket, tenis, golf dan baseball. Contohnya adalah karakter salah satu pemain sepak bola *Cristiano*

⁴ Tim Lidsey,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan ke-5, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.3

⁵ Masaru Ishida, *Characters and Merchandising Rights*, Toppan Printing Co.,Ltd, 2001, the Japan Patent Office, hlm.1

Ronaldo atau sering disebut *CR7* dan nomor 23 *Michael Jordan* dari *Chichago Bulls*. Karakter tersebut banyak digunakan pada *amerchandise*, pakaian, game, dan barang-barang material lainnya, atau *Tiger Wood*, *Terry Henry* dan *Federer* yang merupakan *icon* iklan untuk alat cukur, dan tokoh- tokoh lainnya.⁶

Selain karakter olahraga, karakter dalam film yang makin maju dan makin menimbulkan ketertarikan masyarakat juga menjadi *icon* penting dalam bisnis. Setiap film terdapat tokoh utama, tokoh antagonis, tokoh pembantu, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut memiliki daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat yang menjalankannya sehingga saat seseorang diingatkan dengan judul film yang ditonton yang menjadi daya tarik yang diingat dalam masyarakat adalah tokoh-tokoh cerita film yang menjadi karakter film tersebut. Contohnya adalah karakter dalam film *Hulk*, *Spiderman*, *Batman*, *Superman* dan lain-lain.⁷

Karakter-karakter ini mengalami peningkatan popularitas setelah perilisan film, sehingga tidak akan memakan waktu lama kalau karakter ini bisa menjadi bagian yang sangat efektif untuk penjualan seperti pada periklanan, *merchandise*, kostum dan lain- lain. Dalam periklanan pun sering ditemukan karakter- karakter baik animasi maupun orang terkenal sebagai *trademark* produk dalam strategi penjualan. Karakter biasanya diambil dari tokoh pahlawan dan hewan yang muncul dalam buku-buku

⁶ Lihat: <http://linosport.blogspot.com/2010/05/10-atlet-terkenalversi-farmous.html>, diakses pada tanggal 30 juni 2011

⁷ Lihat: <http://www.fastcharacters.com/50-most-famous-cartoon-characters-mascots/>, diakses pada tanggal 30 juni 2011

komik. Akibatnya banyak bermunculan merchandise, mainan dan pajangan-pajangan yang berbentuk karakter-karakter tersebut, dikarenakan besarnya rating sehingga banyak yang membuat *merchandise* berbentuk tokoh tersebut. Padahal untuk membuat barang yang mengarah pada tokoh-tokoh itu diperlukan izin dari pemilik tokoh tersebut. Pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat orang membawa tas dan memakai kaos yang dicetak berdasarkan karakter tokoh terkenal. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menampilkan gaya khusus, contohnya adalah produk makanan yang selalu menampilkan tokoh komik pahlawan. Karakter barang seperti ini sering juga dapat dilihat di pasar dalam berbagai bidang, termasuk mainan, barang-barang alat tulis dan video game.⁸

Selain dari yang produk-produk yang menggunakan tokoh karakter, ada juga permasalahan yang sering kita tonton di televisi yaitu masalah pemeranan tokoh karakter animasi. Masalah pemeranan tokoh juga tidak kalah sering adanya peniruan tokoh- tokoh animasi oleh perfilman negara lain. Belakangan banyak serial film yang membuat karakter mirip berdasarkan karakter animasi. Contohnya adalah siaran televisi swasta, salah satu yang paling banyak menampilkan peniruan karakter animasi dari televisi swasta adalah TPI (yang sekarang berubah menjadi MNC), contohnya serial “*Ben 7*” yang mirip dengan serial animasi “*Ben 10*”, bahkan sering kita melihat terdapat karakter-karakter milik *DC Comic/ DC Universe* dan *Marvel*

⁸Masaru Ishida, *op. cit*, hlm.1

yang ditayangkan di siaran televisi swasta seperti siaran *Supergirl* di MNC dengan kostum *Spiderwoman* dari *Marvel*. Padahal jika dilihat dari kebiasaan perfilman, sebenarnya tidaklah lazim ada karakter yang mirip film lain dalam suatu film.⁹

Sebelumnya terdapat kasus tokoh karakter animasi yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 2004 tentang buku komik berjudul “*Spawn*”. Kasus ini adalah sengketa HKI antara *Neil Gaiman* dan *Todd Mcfarlane*. Pada tahun 2002, Gaiman yang merupakan penulis komik dan novel ternama seperti *Sandman* dan *American Gods*, menuntut penulis *Mcfarlane* karena mengambil keuntungan dari karakter yang diciptakan *Gaiman*, saat bekerjasama dengan *Mcfarlane*. Dalam komik populer sejak tahun 1990 yang berjudul *Spawn*, *Gaiman* mengaku bahwa *Mcfarlane* merupakan asisten kerjanya dan juga pemegang sah atas Hak Cipta karakternya.¹⁰ Tapi *Mcfarlane* mengaku, bahwa dialah yang menulis komik *Spawn* jilid 9 (*Spawn #9*). Ia mengatakan bahwa saat karakternya diterbitkan dalam komiknya pertama kali, *Gaiman* hanya mengutarakan idenya saja. Pada kenyataannya *Mcfarlane*-lah yang khusus menggambar ilustrasi dan menggambarakan pergerakan dalam komik yang mewujudkan ide ke dalam suatu karya.¹¹

Dalam komik tersebut ada beberapa karakter yang disengketakan yang juga merupakan hasil dari kerjasama Mereka yaitu pertama karakter yang bernama *Count*

⁹Lihat: <http://hot.detik.com/kostum-supergirl-manohara-dituding-jiplak-tokoh-komik-marvel>, diakses pada tanggal 12 februari 2011

¹⁰ Lihat: www.suite101.com, diakses pada tanggal 18 maret 2009

¹¹ *Ibid*

Nicholas Cogliostro. Gaiman menginstruksikan Mcfarlane untuk membuat seorang pendeta bijak untuk berbicara kepada *Spawn* sang pahlawan. *Gaiman* mendeskripsikan karakter tersebut pada naskah *Spawn jilid 9* berbentuk orang yang sangat tua, kulit gelap, botak dan berjenggot, seperti Santa Claus. Akan tetapi *Mcfarlane* menggambarkan *Cogliostro* sedikit menyimpang dari apa yang dideskripsikan *Gaiman*, karena *Mcfarlane* merasa deskripsi karakter ini sama seperti *Wino* (sang tokoh pembantu dalam komik *Spawn*). Karakter kedua yang berasal dari hasil kerjasama Mereka adalah *Medieval Spawn*, yang esensinya merupakan karakter reinkarnasi *Spawn* yang mengenakan kostum ksatria yang menggunakan bahasa kuno.¹²

Tetapi Hakim *Richard A. Posner*, dari Pengadilan Banding US, *Seventh Circuit*, memutuskan tidak memasukkan karakter tersebut dalam kategori Hak Cipta, karena karakter tersebut masih dalam proses percobaan atau masih berada diluar *scene* untuk ditampilkan sebagai karakter yang perannya diperlukan dalam cerita komik, sehingga tak dapat dimasukan dalam kategori ciptaan. Dalam Keputusan hakim Posner menyatakan “salah satu pelayanan yang paling menyeluruh, dari perspektif hokum atas usaha kreatifitas adalah apa yang masuk ke dalam buku komik. *Posner* menalarkan bahwa karakter buku komik terdiri dari aspek-aspek non-visual, seperti cerita dan karakter. Sastrawan dan seniman, keduanya sama-sama pencipta di

¹² www.suite101.com, *Loc. cit*

buku komik tersebut, tapi sebuah karakter harus "bertindak" dengan cara tertentu untuk dapat di daftarkan ciptaanya dalam media komik.¹³

Tidak diperluasnya hukum terhadap setiap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan Undang-Undang di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan tersebut memenuhi syarat- syarat tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.¹⁴ Salah satu konsep untuk melindungi karakter yaitu suatu karakter yang dibuat dalam bentuk produk lain dapat juga dilindungi dengan konsep perlindungan Merek.¹⁵

Menurut *Ivan Hoffman* karakter dalam cerita maupun dalam bentuk grafik yang berhubungan dengan cerita dan memiliki nilai ekonomi, berupa karakter berwujud yaitu *motion pictures, television productions, video games, web sites, merchandising rights* dan segala bentuk yang lainnya yang bisa bernilai tinggi, maka pemilik karakter tersebut mendapatkan *income* dari kemunculan karakter yang ada dalam cerita. Menurutny salah satu hukum yang digunakan untuk perlindungan hak karakter adalah dengan peraturan perundang-undangan tentang Merek, bersamaan

¹³ Lihat: http://graphicnovelscomics.suite101.com/article.cfm/comic_book_copyrights_in_gaiman_v_mcfarlane, diakses pada tanggal 9 Juli 2009

¹⁴ Tim Lindsey, *op. cit*, hlm. 3-4

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, ctk pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm.55

dengan Merek, peraturan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli juga ikut ambil bagian pada hak atas karakter.¹⁶

Perlindungan Merek merupakan tanda yang dilindungi yang dipergunakan secara luas sebagai tanda pengenal produk barang atau jasa. Perlindungan Merek terhadap tokoh karakter tergantung pada karakter yang digunakan, apakah tokoh karakter yang digunakan sebagai Merek tersebut berhubungan dengan secara spesifik dengan produk atau tidak, maksudnya karakter tersebut haruslah dipilih sebagai “sumber identitas”. Sehingga dapat dikenali oleh publik sebagai sumber dari identitas barang atau jasa.¹⁷

Selain Merek, tokoh karakter animasi memiliki peluang dapat dilindungi oleh Hak Cipta, cerita-cerita menjadi dasar fondasi karakter tersebut merupakan bukti keberadaan karakter. Apapun bentuk karakter, maupun sifat karakternya, yang dapat menggambarkan karakter dalam bentuk naskah atau grafik, menjadikan karakter sebagai bagian dari cerita yang diciptakan. Mengingat Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dapat diperbanyak, diumumkan, dan diubah, maka perlindungan karakter tokoh animasi bisa terjadi dengan menggunakan Hak Cipta.¹⁸ maka tokoh karakter animasi memiliki lebih dari satu kategori HKI dalam 1 objek, seperti Merek dan Hak Cipta. Karena karakter animasi memiliki banyak fungsi selain hanya sebagai objek pada cerita, selain itu karena di Indonesia jarang mempraktekkan

¹⁶ Lihat: <http://www.ivanhoffman.com/characters.html>, diakses pada tanggal 4 juni 2009

¹⁷ Ivan Hoffman, *Loc. cit*

¹⁸ *Ibid*

kegiatan yang berhubungan dengan animasi dan HKI, pada penelitian ini digambarkan penggunaan HKI terhadap tokoh karakter animasi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas beberapa permasalahan didapat dirumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan tokoh karakter animasi sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan lisensi animasi sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengkaji perlindungan tokoh karakter animasi sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
2. Untuk mengkaji pelaksanaan lisensi animasi sebagai objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

D. Tinjauan Pustaka

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hasil karya manusia baik secara perseorangan maupun kelompok tersebut yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun dalam bentuk temuan bidang teknologi, maka

oleh negara diberikan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual secara otomatis sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Menurut Affilyonna Purba, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* atau yang disingkat *IPR* dapat kita artikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.²⁰ Ismail Saleh menjelaskan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial, maupun ekonomis.²¹

Karya cipta dalam pembahasan bidang kekayaan intelektual yang dapat memperoleh perlindungan hukum, yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, Desain Industri, Paten, Merek dagang, nama usaha, dan lain sebagainya. Prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, sehingga pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan tentu harus berwujud.²² Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi secara hukum atasi ide, gagasan dan

¹⁹ Lihat: <http://haki.depperin.go.id/index.php?cat=10>, diakses pada tanggal 18 juli 2009

²⁰ Lihat: <http://law080280.blogspot.com/> diakses pada tanggal 19 juli 2009

²¹ Lihat: <http://www.lbh-makassar.org/>, diakses pada tanggal 19 juli 2011

²² haki.depperin.go.id, *Loc. cit*

informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi yang telah dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut.

Di dalam HKI, Hak Cipta merupakan salah satu dari sekian bidang Hak Kekayaan Intelektual. Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hak yang esensial dalam perlindungan hukum melalui Hak Cipta. Maksudnya hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya tersebut dengan ciptaannya.²³ Berdasarkan teori Hak Cipta dalam perkembangannya, perlindungan atas Hak Cipta ada beberapa jenis yaitu:²⁴

1. Doktrin publisitas
2. *Making available right* dan *merchandising right*
3. Doktrin penggunaan yang pantas
4. Doktrin kerja atas dasar sewa
5. Perlindungan (hak) karakter
6. Per pengetahuan tradisional dalam lingkup Hak Cipta
7. Cakupan-cakupan baru dalam Hak Cipta
8. Software free, copyleft dan open source

Istilah hak Hak Cipta berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka

²³ Endang Purwanningsih, “*Perkembangan hokum Intellectual Property Right*”, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.1

²⁴ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, Hlm.37

perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan Hak Cipta diperluas tak hanya mencakup bidang buku tapi drama, music, fotografi, dan lain- lain, yakni melindungi pencipta dari perbuatan pihak lain tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:²⁵

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

²⁵ Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm.1-2

Sedangkan hak kekayaan industri yang merupakan salah satu dari 2 kategori HKI. Lebih condong pada kepentingan industrial itu sendiri sehingga lebih banyak menekan kepada nilai ekonomis pada suatu produk, proses, desain, ataupun informasi itu sendiri, sehingga jangka waktunya lebih pendek dari pada Hak Cipta.²⁶ Hak Kekayaan Industrial yang meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Dan Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu.²⁷ Pertama salah satu yang dilindungi oleh HKI adalah Paten, dan menurut Undang-Undang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁸

Konvensi yang menjadi dasar pengaturan internasional mengenai Paten adalah Konvensi Paris, yang lahir melalui proses yang panjang yang kemudian menghasilkan tiga bagian isi, yaitu:²⁹

1. Ketentuan prosedural
2. Prinsip-prinsip sebagai pedoman bagi negara anggota
3. Ketentuan mengenai milik industrial

²⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, ctk pertama, Penerbit PT. RajaraGfindo Persada, Jalarta, 2005, hlm. 286

²⁷ *Ibid*, hlm.13

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1, ayat (1)

²⁹ Edmon Makarim , *op. Cit*, hlm.13-14

Dibalik itu Konvensi Paris telah mengalami revisi berulang kali dengan disusul oleh konvensi-konvensi lain, seperti konvensi *Strasbourg, Patent Cooperation Treaty*, dan sebagainya, namun pengaturan internasional lain yang paling penting dalam perkembangan hukum Paten adalah *TRIPs/WTO*. Persetujuan oleh 43 negara tujuan menyeragamkan prosedur permohonan Paten di berbagai negara didunia dengan berlandaskan:

1. *Incentive to invention*, yakni insentif untuk kegiatan *research and development* yang mengacu perkembangan teknologi dan inovasi agar lebih cepat
2. *Rewarding* atau penghargaan terhadap sipenemu terhadap penemuannya yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan industri.
3. Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *diclosure clause*, maka penemuan yang telah diumumkan akan dapat dipergunakan dan sehingga dimungkinkan terjadinya *improvement on the improvement*.³⁰

Kedua adalah Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sebenarnya Merek sudah sejak lama menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal usul barang. Perlindungan Merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga Merek makin berperan untuk membedakan asal

³⁰ *Ibid*, hlm.14-15

usul barang dan kualitas serta untuk menghindari peniruan. Hal terpenting dalam hukum Merek adalah perlindungan terhadap Merek terkenal. *Economic interest* atas Merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional *WIPO Treaty*, yang diatur oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris dan Indonesia. Dengan cirri, reputasi dan nama tak terbatas pada produk tertentu, perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana Merek terdaftar.³¹

Agar suatu Merek dapat dilindungi maka harus dilakukan pendaftaran Merek. Dalam proses aplikasi syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada suatu barang atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaian dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.³²

³¹ *Ibid*, .hlm.8-9

³² *Ibid*, hlm.10

Ketiga adalah rahasia dagang (*trade secret*), yang dilindungi oleh banyak negara. WTO/ TRIPs telah mengklarifikasi ruang lingkup ruang lingkup dan keterkaitan rahasia dengan HKI sebagaimana tercantum dalam *Section 1 article 9* sampai dengan *Section 8 Article 40* yaitu *copyrights, patent, trademarks, industrial design, geographical indication, lay out design/ topographies of integrated circuits, undisclosed information* dan *control of anticompetitive practices in contractual licenses*. pada Artikel 29 TRIPs mengartikan perlindungan mengenai rahasia dagang sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif guna mencegah persaingan usaha tidak sehat, seperti tercantum dalam artikel 10 bis Konvensi Paris, negara anggota harus melindungi *undisclosed information*
2. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap memiliki kesempatan untuk mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktek perdagangan yang jujur dari informasi tersebut: (a) bersifat rahasia, dalam maksud bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan tepat dan penyusunan komponen tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasa berurusan dengan bidang informasi tersebut; (b) bernilai komersial karena kerahasiaannya dan (c) telah menjaga kerahasiaan dengan tindakan tepat

sesuai keadaannya oleh pihak yang memiliki fungsi kontrol atas informasi tersebut secara sah.³³

Desain Industri, merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³⁴

Konvensi dasar dalam perlindungan Desain Industri adalah Konvensi Paris 1883 yang berlanjut dengan Konvensi Hague 1925 tentang *The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial and Design*. Kemudian *TRIPS* 1994 yang mengatur Desain Industri dalam cakupan HKI. Ketentuan hak prioritas seperti pada HKI lainnya juga diterapkan pada hak desain dengan bersandar pada Konvensi Paris, namun dengan syarat memenuhi syarat formal administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁵

Perjanjian internasional sendiri, tentang aspek- aspek perdagangan tentang HKI (*The TRIPs Agreement*) tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi pada pasal 1.2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari:

³³ *Ibid*, hlm.16-17

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1, ayat (1)

³⁵ ³⁵ Edmon Makarim , *op. Cit*, hlm.21

1. Hak Cipta dan hak terkait;
2. Merek dagang;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata letak sirkuit terpadu;
7. Pelindungan informasi rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.³⁶

Akibatnya, setiap negara diwajibkan menyesuaikan perundang-undangan domestiknya dibidang HKI dengan perundang-undangan di dalam negara yang menerima *TRIPs agreement*. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Jadi HKI adalah kekayaan pribadi yang dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya.³⁷

Untuk menghasilkan suatu hasil karya, manusia telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap

³⁶ Tim Lindsey, *op. cit*, hlm.3

³⁷ *Ibid*, hlm.3

Hak Kekayaan Intelektual sangat diperlukan dalam setiap karya, khususnya hak ekonomi. Terjaminnya perlindungan hukum bagi suatu hasil karya, akan menumbuhkan semangat dan kreatifitas untuk berkarya dan mencipta. Karena itu untuk menjaga keseimbangan antara pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip:³⁸

1. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

³⁸ Lihat: <http://law080280.blogspot.com/2008/08/pengertian-hak-kekayaan-intelektual.html>, diakses pada tanggal 9 juli 2009

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan perjanjian internasional. Sumber penelitian hukum normatif yang didapatkan dari data berupa literatur melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen bersifat nasional maupun yang bersifat internasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jika dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang mana penulis bermaksud mendeskripsikan secara sistematis tentang hak karakter animasi.

2. Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian ini berdasarkan pada data sekunder yang didapatkan dari buku-buku dan literatur lainnya yang dijadikan pedoman untuk mengembangkan tulisan ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang

bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan data pokok yang menjadi dasar penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, film animasi, dan perjanjian internasional, yaitu:

- 1) Kovensi Bern, Konvensi Paris dan *TRIPS Agreement*
- 2) *Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Merek dan Desain Industri*
- 3) *Perjanjian tentang lisensi*

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan- bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer dimana merupakan data penunjang yang terdiri atas:

- 1) Jurnal hukum yang berkaitan dengan hak karakter dalam film animasi, hukum Hak Kekayaan Intelektual dan TRIPs
- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum dalam film animasi dan hukum Hak Kekayaan Intelektual
- 3) Literatur hukum
- 4) Putusan pengadilan
- 5) Dokumen- dokumen terkait dengan hak karakter animasi

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia

3. Metode Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan data yang berupa bahan hukum primeir, sekunder dan tersier, untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku- buku, makalah, dan artikel lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksud untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis, dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

4. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukakan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti
- b) Pendekatan kasus, dalam hal ini pendekatam melakukan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan tema diteliti yang sudah mempunyai hukum tetap dari pengadilan
- c) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bernjak dari pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya tentang tema penelitian yang dihadapi peneliti

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dianalisis dengan membuat deskriptif kualitatif yaitu membuat deskriptif berdasarkan kualitas data yang ada. Hasil penelitian dari data tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu yang komprehensif.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, LISENSI DAN HAK KARAKTER ANIMASI

A. Filosofi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tak berwujud. Contohnya adalah karya cipta lagu. Menurut ahli biologi, otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, kerohanian termasuk juga bersosialisasi dan mengendalikan emosi. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasio dengan menggunakan logika. Ketika lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual.¹

Dalam kepustakaan hukum *anglo saxon* ada dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Right*, diterjemahkan hak milik intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual, dan di negeri Belanda istilah tersebut diperkenalkan dengan sebutan *Intellectual Eigendomrecht*. Dalam GBHN 1998 terjemahan *Intellectual Property Right* tersebut dengan sebutan hak milik intelektual. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 yang menerjemahkan

¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama, Penerbit Pr Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 11

Intellectual Property Rights ini dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HaKI².

Kata *milik* atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata *kekayaan*, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Right* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan, sehingga menurut Ahmad M. Ramli lebih tepat disebut Hak atas Kepemilikan Intelektual dari pada Hak atas Kekayaan Intelektual.³

Setelah dipelajari lebih lanjut kata Hak atas Kepemilikan Intelektual berubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi HKI. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum yang di dalamnya suatu hak milik bukan hanya sekedar hak milik, tetapi dapat menjadi objek kekayaan. Padahal sesungguhnya hak milik bisa merupakan hak memperbanyak “saja” atau untuk menggunakan dalam bentuk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa, atau hak

² Rachman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm1

untuk menggunakannya dalam bentuk tertentu, bahkan dapat pula berupa hak sewa, atau hak lain yang timbul dari perikatan.⁴

Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari kebendaan, yaitu benda tak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara katagori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klarifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPperdata, yang berbunyi: menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap- tiap barang dan tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi menawarkan, seandainya dikehendai, rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda itu terdiri dari barang dan hak.⁵

Sebaliknya Kata “hak milik” (baca juga : hak atas kekayaan) atau *property* yang digunakan dalam istilah tersebut dikatakan menyesatkan oleh Noor Mout Bouwman. Karena kata harta benda / *property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata, sedangkan benda Immateril atau tidak berwujud dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya. Menurut Mahadi, Hak Immateril itu tidak mempunyai benda sebagai objeknya. Hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolute atas suatu benda berwujud, tetapi ada hak

⁴ *Ibid*, hlm. 11- 12

⁵ OK Saidin, *op. cit*, hlm.12

absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak atas Kekayaan intelektual.⁶ Sehingga penggunaan istilah Hak atas Kekayaan intelektual dipakai sampai tahun 2001

Perubahan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI dimulai dari terbitnya 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, yang menyatakan Hasil kerja ratio manusia dengan menggunakan logika yang dituangkan ke dalam suatu karya dan kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas, dapat menjadi suatu gagasan dan ide yang diekspresikan sebagai objek kekayaan intelektual. Gagasan atau ide yang diambil melalui suatu pemikiran secara rasional tersebut tentu saja tidak semua orang dapat dan mampu melakukannya. Suatu gagasan yang bermanfaat bagi praktek kehidupan sehari-hari bernilai ekonomis, perlu diberikan suatu perlindungan dalam hal penggunaannya. Perlindungan gagasan dan ide tersebut dapat dilakukan melalui pemberian suatu hak kepada pemilik gagasan dan ide tersebut untuk menggunakan dan atau menyebarluaskan. Perlindungan gagasan dan ide melalui pemberian suatu hak tersebut dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dari keputusan ini istilah berubah HaKI menjadi ‘‘Hak Kekayaan Intelektual tanpa ‘‘Atas’’ disingkat dengan HKI.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 12

⁷ Lihat: <http://www.docstoc.com/docs/14077761/skripsi-Hak-Kekayaan-Intelektual.>, diakses pada tanggal 28 Maret 2011

HKI terpisah dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Suatu contoh yang dapat dikemukakan misalnya Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dalam bidang paten yang sekarang ini semakin banyak invensi- invensi yang tercipta misalnya robot. Jadi yang dilindungi dalam kerangka HKI adalah “hanya” dan “bukan” wujud dari hasil ciptaan- ciptaan tersebut.⁸

Kerangka aturan hukum HKI diatur dalam salah satu agenda *WTO* yakni persetujuan antara aspek- aspek dagang yang terkait dengan HKI Termasuk Perdagangan Barang-Barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Good* atau TRIPs). TRIPs *Agreement* meningkatkan standar perlindungan HKI dengan tujuan substantif dan objektif sepanjang hak tersebut akan memberikan kontribusi bagi peningkatan perdagangan yang sehat dan lebih terbuka. TRIPs *Agreement* berdasarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan barang- barang palsu merupakan hambatan perdagangan dan pertentangan dengan persaingan sehat, namun disadari pula bahwa pelaksanaan dan penegakan HKI yang tidak benar dapat pula menjadi hambatan perdagangan. Hal ini tercermin pertimbangan *TRIPs* yang menyatakan bahwa:

Member, desiring to reduce distortions and impediment to International trade and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property right, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade (negara anggota bertekad untuk mengurangi gangguan dan hambatan perdagangan internasional dengan memperhitungkan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan HKI secara efektif, memadai serta menjamin langkah- langkah

⁸ *Ibid*, hlm. 12-13

dalam prosedur penegakan HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan dalam keabsahan perdagangan)

Lebih lanjut dalam *article 8 (2) General provision and Basic Principle TRIPs*:

Appropriate measures, provided that are consistent with provisions of this agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property right by right holder or resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology (negara anggota dapat membuat aturan yang sewajarnya yang diperlukan, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan persetujuan ini untuk mencegah penyalahgunaan HKI dari pemegang hak atau praktik- praktik yang tidak wajar yang dapat menghambat perdagangan atau memberi akibat yang bertentangan dengan alih teknologi internasional).⁹

Landasan filosofis HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta dan penemu atau kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat. Ada 2 teori filosofis yang berkaitan anggapan hukum bahwa HKI adalah sistem kepemilikan. *Pertama* menurut John Locke, mengajarkan tentang konsep kepemilikan berkaitan dengan Hak asasi manusia dengan menyatakan “*Life, Liberty and Property*”. Locke menyatakan bahwa semula dalam status naturalis suasana aman tentram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberi wewenang seorang tertentu untuk memerintah orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana yang dibebankan oleh tuhan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai alasan. Namun status naturalis tidak dapat terus dipertahankan karena negara tersebut tidak memiliki hakim yang memberi terjemahan yang mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan antar kepentingan individu.¹⁰

⁹ Rahmi Jend, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, cetakan pertama, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2007, hlm.5

¹⁰ *Ibid*, hlm. 15-16

Kedua, memuat *Fredrich Hegel* mengembangkan konsep tentang “*Right Ethic and State*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian. Menurut Hegel, Kekayaan di antara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Dalam kepemilikan atau kekayaan pula alasan seseorang pertama kali eksis. Hegel memulai analisisnya tentang “kehendak adalah bebas didalam dan untuk sendirinya, sebagai konsep abstrak... seseorang harus memberikan dirinya ruang eksternal dari konsepsi abstrak tersebut menjadi suatu ide”. Lebih lanjut Hegel menyatakan bahwa seseorang harus menerjemahkan kebebasannya pada ruang eksternal agar membentuk suatu ide itulah awal kepribadian yang secara keseluruhan masih bersifat abstrak sebagai penentu dari kehendak mutlak dan tidak terbatas. Kehendak ini berinteraksi dengan dunia eksternal dengan berbagai tingkat kegiatan. Proses mental, seperti pengakuan, pengklasifikasian penjelasan dan pengingatan, dapat dilihat sebagai pengambilalihan dunia eksternal dengan melalui pemikiran.¹¹

Konsep *John Locke* dan *Hegel* berawal dari teori hukum alam yang bersumber pada moralitas tentang baik dan buruk. John Locke menganggap bahwa barang-barang yang disediakan namun tak dapat dinikmati dalam status *naturalis*, sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah menjadi barang pribadi dengan melaksanakan upayanya terhadap barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai. Sama halnya dengan HKI, jika seseorang menciptakan atau menemukan

¹¹ *Ibid*, hlm.19-20

sesuatu, maka seharusnya orang lain tidak merugikannya dengan melakukan penggandaan atau menyela atas proses kreativitas dan kegiatan menghasilkan penemuan tersebut karena pencipta, inventor atau pendesain kreasi intelektual memiliki kekayaan atas kreasi intelektualnya. Sebaliknya, Hegel lebih jelas dalam konsepsinya mengenai hak yang dimiliki manusia terpisah dari paham individualistis yang dikemukakan oleh Locke. Jika Locke menekankan pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai, maka Hegel melengkapinya dengan menekankan kreasi sebagai hak abstrak merupakan alasan eksistensi manusia dalam menghargai tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etnis dan moral yang berimplikasikan pada pengakuan hak moral.¹²

Dengan demikian teori Hegel melengkapi teori Locke dengan 2 alasan yakni, *pertama* HKI adalah kekayaan yang terkait dengan karya yang memperlihatkan kapasitas intelektual dan kreativitas manusia lebih dari sekedar konsumsi sebagaimana dikemukakan oleh Locke. *Kedua* inpretasi Locke atas teori yang menunjukkan logika dari HKI bahwa manusia sejak awal memiliki raga dan upaya yang tunduk pada suatu ‘padang pasir yang tak bertuan’ menjadi awal teori Hegel bahwa HKI adalah merupakan hak abstark yang menjadi alasan manusia eksis.

1. Latar Belakang dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Awalnya perkembangan HKI dimulai dari siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya.

Tapi permasalahan ini menjadi majemuk dan kompleks dengan terjadinya revolusi

¹² *Ibid*, hlm.20-22

industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis. Revolusi tersebut memberi dorongan terhadap perkembangan asas, doktrin dan objek perlindungan HKI, ditambah dengan faktor konvensi-konvensi pada akhir abad ke-19 mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta.¹³

Konvensi Hak Cipta dimulai dari Konvensi Berne 1889, yaitu *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, ditandatangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah beberapa kali revisi yaitu di Berlin, Roma, Brussei, Stockholm, dan terakhir di Paris pada 1971. Konvensi ini bermula dari gagasan yang ingin menyatukan sistem Hak Cipta setelah perang dunia kedua, dari peserta Konvensi Berne dan Amerika Serikat. Dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa utamanya *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)*, gagasan itu dicoba dikonkretkan dengan diadakannya suatu konvensi di Jenewa pada september 1952. Di Jenewa inilah ditandatangani sebuah konvensi baru, yaitu konvensi universal mengenai Hak Cipta dan dikenal dengan *Universal Copyright Convention*.¹⁴

Hak milik perindustrian meliputi 3 komponen yaitu Paten, Merek dan Desain Industri. Pengaturan dalam bentuk konvensi Internasional hanya dalam satu konvensi yaitu *The Paris Convention for Protection of Industrial Property*, secara singkat biasa disebut dengan Konvensi Paris. Isi Konvensi Paris dibagi menjadi tiga bagian penting:

- a. Ketentuan- ketentuan pokok mengenai prosedur

¹³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, cetakan ketiga, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

- b. Mengenai prinsip-prinsip yang dijadikan prdoman wajib negara-negara anggota Uni
- c. Ketentuan mengenai materi hak milik perindustrian, yaitu Paten, Merek Dan Desain Industri.

Konvensi Paris belaku pertama kali tahun 1883 dan selanjutnya dinyatakan bahwa secara berkala akan diadakan konferensi tingkat wakil resmi negara-negara anggota, dengan tujuan mengadakan perubahan- perubahan yang dirasakan perlu.¹⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh besar terdapat HKI, pengaruh tersebut tidak terbatas dengan objek yang menjadi HKI tapi juga berpengaruh pada asas dan doktrin. Akibatnya permasalahan HKI menjadi tidak murni lagi hanya bidang HKI semata tetapi telah masuk kaitannya dengan bidang ekonomi dan politik. Contohnya masalah paten sekarang tidak lagi hanya semata- mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru tapi juga meluas menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi internasional secara luas dengan segala kaitan dari akibat sampingannya. Amerika meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan HKI dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Hal tersebut menyirat secara jelas bahwa perhatian terhadap HKI dalam perdagangan internasional sangat besar, maka selama Putaran Uruguay berlangsung Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu topik perundingan. Khususnya di Jenewa pada september 1990 *Intellectual Property in Business Briefing* mendiskusikan tentang HKI yang saat ini dikenal dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm.14

Trade- related aspects of Intellectual Property Rights atau *TRIPs* (aspek- aspek dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual).¹⁶

HKI melekat pada tata kehidupan modern. Tercapainya kesepakatan negara--negara untuk untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan konsep bersama dalam wujud *Agreement Establish the World Trade Organization* (“*WTO agreement*”) dan segala perjanjian internasional menyangkut HKI.¹⁷

Pada putaran ke delapan *Uruguay Round*, disepakati bahwa HKI dapat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Kesepakatan ini dituangkan dalam seperangkat perjanjian multilateral *WTO Agreement*. Ditandai dengan penandatanganan *final act Embodying the Resultd of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani *WTO Agreement* beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan *Agreement on Trade- related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* mulai berlaku sejak 1995.¹⁸

Skema dokumentasi perjanjian multilateral yang terkandung dalam *WTO Agreement* telah memberikan gambaran atas kedudukan *TRIPs* di antara berbagai perjanjian lainya yang keseluruhannya menunjang perdagangan internasional yang lancar. Hal ini terdapat pada alinea pertama bagian pembukaan *TRIPs*. Dengan ini jelaslah status hukum *TRIPs* dan *WTO* yaitu sebagai lampiran yang merupakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8-9

¹⁷ Achmad Zen Umar Purba, *HKI Pasca TRIPs*, cetakan pertama, penerbit PT. Alumni, Bandung 2005, hlm.1

¹⁸ Muhammad Djumhana, *op. cit*, hlm. 9

kesatuan yang tidak terpisah dari *WTO agreement* serta tak boleh ada syarat-syarat yang menyertakan terhadap *WTO Agreement/ TRIPs*.¹⁹

Sesuai dengan statusnya sebagai satu perjanjian internasional, yang merupakan *Annex IC* dari *WTO Agreement*, bagian pembukaan TRIPs menyatakan agar negara-negara anggota dapat meyakinkan diri bahwa tindakan dan prosedur untuk menyelenggarakan HKI tidak untuk menghalangi diri dari perdagangan internasional. Dalam hal ini negara-negara anggota mengakui perlunya peraturan baru yang mengandung lima hal, yaitu:

- a. Pemberlakuan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain
- b. Ketentuan yang mengandung standar dan prinsip-prinsip yang sepadan berkenaan dengan ketersediaan lingkup dan penggunaan HKI yang berkaitan dengan perdagangan
- c. Ketentuan tentang langkah-langkah efektif dan tepat untuk pelaksanaan HKI yang berkaitan dengan perdagangan dengan memperhitungkan perbedaan sistem hukum nasional masing-masing
- d. Ketentuan tentang tata cara efektif dan cepat dalam rangka pencegahan secara multilateral dan penyelesaian sengketa antar negara-negara
- e. Ketentuan peralihan untuk partisipasi penuh guna mencapai hasil negoisasi.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm.5-7

Penandatanganan kesepakatan Putaran Uruguay-GATT pada tanggal 15 april 1994 di Makrakesh Maroko oleh kurang lebih 125 negara. Inti dari GATT yang di tandatangani oleh negara-negara tersebut adalah menyetujui persetujuan yang berisikan:

- a. Pembentukan organisasi perdagangan dunia sebagai pengganti sekretariat general *Agreement on Tarifs and Trade* (GATT) yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang antar negara.
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada
- c. Pengaturan baru dibidangan aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, ketentuan, investasi yang berkaitan dengan perdagangan dan perdagangan jasa.²¹

Indonesia sebagai negara yang berkait dengan persetujuan tersebut melakukan ratifikasi hasil Putaran Uruguay tersebut dengan menuangkannya dalam bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

²⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Parca Trips*, cetakan pertama, Penerbit, Pt. Alumni,Bandung 2005, hlm. 23

²¹ Bambang Kesowo, *GATT,TRIPS dan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, 1998, hlm.27-28

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), perundingan di bidang ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI.

Bagi negara-negara berkembang diberlakukan masa peralihan yang wajib memberlakukan paling lambat 4 tahun setelah persetujuan atau awal tahun 2006.²²

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. HKI juga merupakan sesuatu yang *given and inherent* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Secara umum HKI dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan

²² Achmad Zen Umar Purba, *op. cit.* hlm.2-3

Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang HKI dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001.²³

Hasil dari diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang HKI dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan melahirkan 7 kategori HKI yaitu:

a. Hak Cipta

Cabang HKI yang melindungi karya manusia dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan

b. Merek

Tanda yang membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh suatu perusahaan yang lain

c. Paten

Cabang HKI yang melindungi invensi dibidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses

d. Desain Industri

²³ Tanpa nama Penulis, *Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, akses tanggal 23-10-2009, hlm.1

Cabang industri yang melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistik, berupa bentuk, konfigurasi, komposisi, garis, atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur tersebut

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Cabang HKI yang melindungi kreasi berupa rancangan letak tiga dimensi dari berbagai elemen dalam sebuah sirkuit terpadu

f. Rahasia Dagang

Cabang HKI yang melindungi informasi yang tidak diketahui di bidang teknologi atau bisnis

g. Perlindungan Varietas Tanaman

Cabang HKI yang melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau species, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotif dan kombinasi Genotif.²⁴

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek 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 HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang

²⁴ Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, cetakan pertama, Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta, hlm. 9-10

akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini HKI menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan HKI merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.²⁵

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intelektual Property Right*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Untuk mencari definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek tidaklah mudah, beberapa ahli mencoba merumuskan definisi HKI salah satunya sebuah lembaga internasional di bawah PBB yaitu WIPO mendefinisikan HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”, selain itu definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh *Jill McKeough* dan *Andrew Stewart* yang mendefinisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha yang kreatif. Definisi ini tidak jauh beda yang diungkapkan oleh UNCTAD dan ICTSD yang menyatakan HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh

²⁵ Tanpa nama Penulis, *op. cit*, hlm.2

hukum. Selain ketiga definisi yang telah disebutkan, adapun definisi yang dirumuskan para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, yaitu:

- a. Adanya sebuah eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.²⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). HKI juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi HKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.²⁷

Tujuan utama sistem HKI adalah untuk menjamin agar proses kreatif terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya HKI mejadi perkembangan komoditi ekonomi

²⁶ Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, cetakan pertama, Graha Ilmu, 2010, Yogyakarta, hlm. 1-2

²⁷ Aprilia Gayatri, *Hak Kekayaan Intelektual : Jenis – Jenis dan Pengaturannya*, fakultas hokum Universitas padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 1

yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang jadi produsen HKI. Alasan inilah yang memasukkan HKI dalam perdagangan Internasional.²⁸

1. Hak Cipta

Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law* yakni *copyright*. Di Inggris penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi maka, perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan Hak Cipta diperluas tidak hanya bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi dan lain-lain.²⁹

Perlindungan hukum melalui Hak Cipta artinya melindungi karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programer dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Selain itu, pengaturan Hak Cipta telah menjadi materi penting dan *TRIPs agreement* yang menyatukan GATT/WTO. Sehingga konsep Hak Cipta telah berkembang menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan masyarakat.³⁰

Konvensi Berne 1886 dengan *International Convention for the Protection of literary and Artistic Work* merupakan basis perlindungan Hak Cipta secara internasional.

²⁸ *Ibid*, hlm. 2

²⁹ Endang Purwanningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, cetakan. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.1

³⁰ *Ibid*, hlm.1-2

Selanjutnya timbul gagasan menciptakan hukum secara universal yang dikenal dengan *Universal Copyright Convention (UCC)*. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne pada tahun 1997. Konvensi Berne pada hakikatnya mensyaratkan Negara anggota untuk melindungi karya- karya, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Karya tulis
2. Musik
3. Karya drama dan koreografi
4. Karya arsitektur
5. Karya sinematografi
6. Karya adaptasi
7. Koleksi/ kumpulan, seperti ensiklopedi

Eropa Barat menjadi peserta Konvensi Berne, mendorong kerajaan Belanda memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881, pada tanggal 1 November 1912. tak lama setelah *Auterswt 1912* diundangkan, kerajaan Belanda mengikat diri pada konvensi Berne 1886, pada tanggal 1 april 1913 dengan beberapa *reservation*. Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda diikut sertakan pada konvensi sebagaimana diumumkan dalam *Staablاد 1914 nomor 797*.³¹

Auterswt 1912 terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Replublik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden No.2 tanggal 10 oktober 1945, sampai dengan diundangkannya UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kala itu Indonesia memiliki aturan yang mengatur Hak Cipta, tetapi masalah Hak Cipta tidak populer. Bahkan pada tahun 1965 Indonesia

³¹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm.39-40

kembali dilakukan upaya-upaya menyusun Undang-Undang Hak Cipta dengan semangat kemerdekaan, hasilnya lahirlah UU No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Lima tahun kemudian UU No.6 Tahun 1982 diperbaharui dengan UU No.7 Tahun 1987.³²

Dengan keikutsertaannya Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/WTO, yang mana didalamnya tercantum *TRIPs Agreement*, maka konsekuensi yuridis yang harus dilakukan adalah memperbaharui UU No. 7 Tahun 1987. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap UU No. 7 Tahun 1987 lahirlah ketentuan UU No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Tetapi upaya pembaharuan masih diteruskan, sehingga berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Peraturan ini merupakan produk terakhir yang masih berlaku sampai sekarang dan menjadi dasar hukum bagi pengaturan Hak Cipta di Indonesia.³³

Dalam UU Hak Cipta, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, dan memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.³⁴ Hak eksklusif Hak Cipta ditujukan pada pencipta yang merupakan seorang atau beberapa orang secara

³² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.35

³³ *Ibid*, hlm.35-36

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 2, ayat (1)

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³⁵

UU Hak Cipta tersebut mendefinisikan Ciptaan sebagai hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Menurut UU Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.³⁶

³⁵ *Ibid*, pasal 1 ayat (2)

Dalam UU Hak Cipta, pencipta merupakan pihak aktif melahirkan ciptaan. Pembatasan atas ciptaan hanya terdiri dari dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, oleh karena itu ciptaan diluar dari ketiga jenis ciptaan tersebut tidak dikategorikan sebagai ciptaan. Suatu ciptaan apabila telah diwujudkan dalam nyata dan berada dalam ketiga jenis tersebut, maka ciptaan ini akan secara otomatis memperoleh Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, sifat Hak Cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam Hak Cipta mempunyai waktu yang terbatas, jika kepemilikan atas Hak Cipta habis maka karya tersebut menjadi milik publik. Dalam Hak Cipta memiliki prinsip dasar yang diantaranya:

- a. Hak Cipta merupakan hak atas ide yang diwujudkan. Dari prinsip ini diturunkan prinsip lainnya yakni:
 - 1) Memiliki orisinalitas/ keaslian
 - 2) Suatu gagasan atas ide yang belum diwujudkan belum merupakan ciptaan
 - 3) Hak Cipta memiliki hak eksklusif, maka tidak boleh ada yang melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis
- c. Suatu ciptaan tidak selalu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta
- d. Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum
- e. Hak Cipta bukan hak mutlak.³⁷

³⁶ *Ibid*, pasal 12 ayat (1)

³⁷ ³⁷ Budi Agus Riswandi, *op. cit*, hlm.36- 40

Hak Cipta didapatkan dengan cara otomatis. Yang dimaksud secara otomatis adalah pemilik Hak Cipta mendapatkan hak atas ciptaannya tanpa harus mendaftarkan atau mendaftarkan ciptaannya melalui Dirjen HKI sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memiliki hak atas ciptaannya. Tetapi cara otomatis memiliki kelemahan dalam hal pembuktian sehingga pemilik Hak Cipta dituntut untuk melakukan sesuatu agar memperkuat bukti kepemilikannya atas Hak Cipta temuannya tersebut. Maka cara mendaftarkan Hak Cipta dasarnya memang untuk memperkuat bukti atas hasil ciptaannya sehingga mendapatkan Hak Cipta.

Untuk mendapatkan Hak Cipta melalui Dirjen HKI permohonan harus diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap Permohonan sebagaimana yang diajukan, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.³⁸ Sebelum ciptaan dimohonkan ada beberapa keadaan yang mana pemilik Hak Cipta tidak hanya merupakan milik satu individu saja tetapi milik suatu kelompok, adapun ketentuan mengenai kepemilikan Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta antara lain:

- a. Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu (Pasal 7)
- b. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan

³⁸ UU Hak Cipta, *op. cit*, pasal 37 ayat (3)

pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas (Pasal 8 ayat (1)).

- c. Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat (2)).
- d. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. (Pasal 9)

Tidak semua karya cipta mendapatkan hak atas ciptaanya, dalam UU Hak Cipta pembatasan Hak Cipta diungkapkan pada pasal 14 sampai pasal 18 UU Hak Cipta. Pasal tersebut mengungkapkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta pada :

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dalam membuat suatu karya terkadang inspirasi tidak datang dengan sendirinya tetapi juga berasal dari sumber lain, contohnya adalah buku, drama, pertunjukan dan sebagainya. Saat terwujudnya karya tersebut sumber yang merupakan asal muasal dari terwujudnya suatu karya tidak boleh dihilangkan. Maka UU Hak Cipta mengatur penggunaan sumber tersebut dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, antara lain:

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

- d. Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.³⁹

Selain itu UU Hak Cipta juga memberi pembatasan saat ciptaan tersebut berhubungan dengan pendidikan. Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban; menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan

³⁹ *Ibid*, Pasal 15

dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban.⁴⁰

Kewajiban untuk menerjemahkan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kewajiban untuk memperbanyak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia

Penerjemahan atau Perbanyak hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.⁴¹

Pelaksanaan ketentuan disertai pemberian imbalan. Untuk mewujudkan perlindungan UU Hak Cipta Indonesia mencantumkan ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta, seperti jika seseorang melanggar hak eksklusif pada suatu hak pencipta akan dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

⁴¹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3) dan (4)

Pelanggaran terhadap hak eksklusif dilakukan jika sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴²

2. Merek

Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek), Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴³ Pada dasarnya Merek dibedakan menjadi Merek dagang dan Merek jasa serta pada UU Merek juga dikenal dengan Merek kolektif. Sebenarnya sudah di gunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal- usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Di Inggris bahkan di Australia, pengertian Merek berkembang pesat dengan mengikut sertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Ini mencerminkan adanya kesulitan membedakan perlindungan Merek dengan perlindungan Desain Industri.⁴⁴

Konvensi internasional tentang Merek sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni *The Paris Convention for Protection of Industrial Property*, yang kemudian terkenal

⁴² *Ibid*, Pasal 72

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1, ayat (1)

⁴⁴ Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm.7-8

dengan Konvensi Paris. Konvensi ini disusul dengan Konvensi Madrid, Konvensi Hague serta perjanjian Lisbon. Dari semua konvensi tersebut yang menjadi dasar dari perlindungan Merek adalah Konvensi Paris.⁴⁵ Peraturan Merek sendiri pertama kali diterapkan Inggris merupakan hasil adopsi dari Prancis tahun 1857, dan membuat peraturan sendiri, yaitu *Merchandise Act* tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan Merek) yang banyak diratifikasi Negara maju dan Negara berkembang. Kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty*⁴⁶.

Di Indonesia terdapat UU Merek tahun 1961 yang menggantikan *Reglement Industrielle Eigendom (RIE) Kolonien Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb 1913 Nomor 214*. Perkembangan berikutnya, tahun 1992 lahir UU Merek baru yang kemudian direvisi tahun 1997 dan 2001 dengan menyesuaikan *TRIPs*.⁴⁷ Perubahan tersebut diawali setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ketentuan RIE masih berlaku, pada 1961 ketentuan tersebut digantu dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Antara RIE 1912 dan UU Merek 1961 memiliki banyak persamaan, perbedaanya terletak pada masa berlaku Merek yang lebih pendek dari RIE yaitu 10 tahun ditambah dengan UU Merek 1961 menggolongkan barang- barang yang dapat didaftarkan Mereknya. Setelah 31 tahun UU Merek 1961 dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan

⁴⁵ *Ibid*, hlm.10

⁴⁶ *Ibid*, hlm.8

⁴⁷ *Ibid*, hlm.8

kebutuhan masyarakat dan Merek berkembang menjadi salah satu karya kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa, sehingga diganti dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.⁴⁸

Perubahan yang terjadi pada UU Merek 1992 adalah ruang lingkup lebih luas dengan menyederhanakan nama/ judul Undang-Undang, serta lebih menjamin kepastian hukum melalui aspek keadilan antara lain, pembentukan kantor cabang Merek di daerah, pembentukan komisi banding Merek, dan memberikan jaminan gugatan pengadilan tidak terbatas. Dalam hal pendaftaran Merek, berubah dari pendaftaran yang hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan formal, tapi juga dilakukan pemeriksaan substantif, ditambah dengan mengandung hak prioritas berdasarkan *Paris Conention for the Protection of Industrial Property*, dan pengaturan tentang Merek yang tidak ada pada UU Merek 1961.⁴⁹

Selanjutnya pada tahun 1997, UU Merek 1992 diperbaharui dengan UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek, selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang yang digunakan sekarang yaitu Undang-Undang No, 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perubahan yang cepan tersebut dikarenakan dalam era perdagangan global Merek memegang peranan yang sangat penting sehingga memerlukan sistem yang lebih memadai dengan perkembangan perdagangan global. Hal-hal yang ditambah pada UU Merek 2001 adalah mempersingkat pemeriksaan substantif menjadi 3 bulan yang semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan, berkenaan dengan hak prioritas diatur bahwa apabila pemohon tidak

⁴⁸ OK. Saidin, *op. cit*, hlm 333

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 333-334

melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, maka permohonan tersebut akan diproses seperti permohonan Merek biasa. Hal lainnya adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan pemohon, serta tata cara penyelesaian sengketa.⁵⁰

Hukum Merek mengutamakan perlindungan terhadap Merek terkenal. Merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional *WIPO*, yang juga kemudian oleh Negara-Negara Amerika, Australia, Inggris dan Indonesia. Contoh spesifik dari Merek terkenal atau jenis tertentu, misalnya Marlboro yang tidak hanya digunakan sebagai jenis kendaraan, tetapi juga digunakan pada pakaian. Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana Merek didaftarkan. Dalam dunia perdagangan reputasi dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Pebisnis dengan sengaja memasang iklan untuk membangun reputasi dari maupun untuk mengenalkan produk baru dipasaran dengan mempertahankan reputasi produk yang sudah sebelumnya *passing off* melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang akan membongceng keberhasilan mereka sehingga para pembongceng tidak dapat lagi menggunkan Merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa mendorong orang lain. Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa penggugat memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsikan bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm.334- 337

⁵¹ Endang Purwanningsih , *op. cit*, hlm.9

Pada dasarnya Merek harus daftarkan dengan iktikad baik. Hal ini sangat penting dalam hukum Merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik. Berdasarkan Pasal 4,5,6 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, Merek Indonesia terdapat kualifikasi Merek yang tak dapat didaftar dan yang ditolak yaitu:

- a. Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
- b. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:
 - 1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;
 - 2) Tidak memiliki daya pembeda;
 - 3) Telah menjadi milik umum; atau
 - 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yangn sudah dikenal.

- 4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 5) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- 6) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pada hakikatnya suatu Merek digunakan oleh pemilik Merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu Merek memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut
- c. Fungsi promosi, yakni Merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang dipedagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar

d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni Merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing, maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.⁵²

Pada UU Merek juga terdapat ketentuan pidana jika Merek tersebut dilanggar, ketentuan pidana pada UU Merek diatur dalam Pasal 90 sampai Pasal 95, yang diantainya menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Paten

Paten telah ada sejak abad XIV dan XV, namun sifat pemberian hak paten bukan ditujukan atas suatu penemuan atau invensi tapi diutamakan untuk menarik para ahli dari luar negeri, dengan maksud agar menetap di negara-negara yang mengundangnya agar mereka ini dapat mengembangkan keahliannya masing-masing di negara sipengundang dan bertujuan untuk memajukan warga dari negara yang

⁵² Endang Purwanningsih, *op. cit.*, hlm.10

bersangkutan. Jadi paten itu bersifat sebagai semacam “izin menetap”, namun demikian kehadiran sang investor di negeri yang baru itu didasari atas keahliannya dalam bidang tertentu, karena itu dengan perlakuan khusus, ia dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan rakyat di negeri tersebut.⁵³

Melalui perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, sifat pemberian paten bukan lagi sebagai hadiah, melainkan pemberian hak atas suatu temuan yang diperolehnya. Perkembangan semacam itu terjadi di negara-negara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian di Amerika Serikat terbentuk Undang-Undang Paten yang tegas seperti Inggris, Prancis, Belanda dan Rusia.⁵⁴

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak berawal dari kepentingan perdagangan (ekonomi). Peraturan Paten Venesia tahun 1474 memuat aturan perdagangan mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru dan memproduksi selama 10 tahun tanpa izin. Undang-Undang monopoli 1624 di Inggris memuat prinsip hasil penemuan bukan sipenemu sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemu 14 tahun. Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda yakni dengan berlakunya *Octrooiwet 1910*, yang berlaku 1 juli 1912. dengan berkembangnya terobosan baru dalam bidang perekonomian dan kesadaran hukum yang makin meningkat dalam bidang perekonomian dan kesadaran hukum dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual serta desakan Negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang HKI , maka UU paten beserta UU HKI lainnya dibuat. Sehingga

⁵³ OK. Saidin, *op. cit*, hlm 228-229

⁵⁴ *Ibid*, hlm.229

kekosongan perlindungan mengenai paten telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun rancangan Undang-Undang Paten. Tahun 1984, UU paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan menghasilkan UU no. 6 Tahun 1989 yang berlaku efektif pada 1991. Dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs/ WTO, UU ini direvisi dengan UU No.13 Tahun 1997 Tentang Paten dan selanjutnya direvisi dengan UU No.14 Tahun 2001 Tentang Paten.⁵⁵

Pengertian paten sendiri menurut *Octrooiwet* 1910, menyatakan bahwa paten adalah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonan kepada orang yang menciptakan sebuah produk baru cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja. Sementara pengertian paten menurut kamus umum bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan bahwa kata paten berasal dari bahasa Eropa yang mempunyai arti sesuatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tak boleh membuatnya).⁵⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Paten, pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵⁷ Undang-Undang tersebut menyebutkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam

⁵⁵ Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm. 12-13

⁵⁶ O.K. Saidin, *op. cit*, hlm.230

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1, ayat (1)

suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁵⁸ Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama ,melaksanaka ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.⁵⁹

Dari pengertian menurut Undang-Undang dan bahasa, dapat bahwa paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat menemukan dari cara kerja baru dan perbaikanya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata yakni, “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintahm dab kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakan sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.⁶⁰

Pada UU Paten, prosedur sudah disebut secara rinci dan sudah menyamai prosedur permohonan paten di negara-negara lain. Dalam literatur ditemukan uraian-uraian dan isitilah- sitilah mengenai sistem pendaftaran paten, yaitu:

a. Sistem Konstitutif

Menurut sistem ini, invensi lebih dahuku diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan ini diberi hak paten

b. Sistem Dekalaratif

⁵⁸ *Ibid*, pasal 1 ayat (2)

⁵⁹ *Ibid*, pasal 1 ayat (3)

⁶⁰ O.K. Saidin, *op. cit*, hlm. 230

Menurut sistem ini praktis semua permintaan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang yang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan menjadi alasan untuk pembatalan hak paten melalui pengadilan⁶¹

Dalam sistem deklaratif pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan patennya adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Sedangkan pada sistem konstitutif, hak atas invensi pada bidang paten baru terbit karena pendaftaran telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif dikenal memiliki dua sistem yaitu pemeriksaan ditunda dan pemeriksaan langsung. Dalam sistem pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administrasi. Jadi pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.⁶²

UU Paten merupakan sistem pemeriksaan yang ditunda, hal ini dapat dilihat dari sistem permintaan paten, yaitu pemeriksaan substantif dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat administratif. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan paten dapat dilihat pada pasal 24 UU Paten, yaitu:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. alamat lengkap dan alamat jelas Pemohon;

⁶¹ *Ibid*, 242- 243

⁶² *Ibid*, 243- 244

- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa;
 - f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten;
 - g. judul Invensi;
 - h. klaim yang terkandung dalam Invensi;
 - i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
 - j. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
 - k. abstrak Invensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Paten mengatur permintaan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam pasal 4 Konvensi Paris. Menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2), permintaan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. Permintaan wajib ini dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan tersebut (pasal 24 (2)UU Paten). Selain itu Dirjen HKI dapat meminta agar permintaan yang menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi pula dengan:

- a. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil
- b. Pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan paten yang pertama kali di luar negeri; salinan sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan paten yang pertama kali di luar negeri;
- c. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan paten tersebut ditolak;

- d. Salinan sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
- e. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimintakan paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Setelah dipenuhi syarat sebagaimana tersebut, tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman permintaan paten. Pasal 42 UU Paten menentukan bahwa Pengumuman dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas dan pengumuman berlangsung selama enam bulan (tiga bulan untuk paten sederhana) berdasarkan pada Pasal 44 dan untuk jangka waktu tersebut setiap orang dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatan permintaan paten yang diajukan.

Setelah tahap pengumuman, tahap yang terakhir adalah tahap pemeriksaan substantif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 65 UU Paten. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan, apakah invensi itu mengandung kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri. Untuk itu permohonan paten harus mengajukan permintaan, yaitu dalam jangka waktu paling lama 36 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan paten, dan jika tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut permohonan ditarik kembali. Dalam menentukan apakah suatu invensi dapat dikatakan baru atau tidak, undang-undang merumuskan secara negatif. Artinya secara limitatif diukur diukur dari segi kapan suatu invensi tidak dianggap baru.

Karena paten juga termasuk dalam HKI maka di Indonesia perwujudan terhadap pelanggaran paten dilakukan dengan ancaman pidana. Ketentuan pidana dalam UU Paten diatur dalam pasal 130 sampai pasal 135. Pada dasarnya ketentuan ini mengatur “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dan “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” (pasal 130 dan pasal 131), ditambah dengan ketentuan mengenai petugas/pegawai Paten yang berkewajiban menjaga rahasia invensi dan tidak melakukan permohonan hak paten selama bertugas dan setelah berhenti atau pensiun. Jika kewajiban tersebut dilanggar UU Paten telah menetapkan penjara dua tahun bagi pegawai Paten yang melanggar kewajiban tersebut.

4. Desain Industri

Sejak lahirnya revolusi industri di Inggris, desain industri berkembang pesat. Semula terdapat Desain Industri dua dimensi yang diatur pada tahun 1787 dan berkembang menjadi tiga dimensi, diatua melalui *Sculpture Copy Right Act 1789* dan direvisi tahun 1814, hingga kemudian lahir *Registered Design Act* yang menentukan Desain Industri sebagai bagian seni terapan dan di Inggris dicakup 3 bentuk perlindungan desain, yaitu *desaign registration*, *full copyright*, dan *design copyright*.

Selain berkaitan dengan Hak Cipta, bisa juga Desain Industri bersinggungan dengan hak paten dan Hak Merek.⁶³

Konvensi dasar dalam perlindungan Desain Industri adalah Konvensi Paris 1883, yang dilanjutkan dengan Konvensi Hague 195 tentang *The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial and Design*. Kemudian TRIPs 1994 juga mengatur Desain Industri dalam cakupan HKI. Ketentuan hak prioritas seperti pada HKI lain juga diterapkan pada hak desain dengan bersandar pada konvensi Paris.⁶⁴

Di Indonesia, dahulu Desain Industri tercakup dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian dan sekarang ini diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan secara khusus dipisahkan dari materi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, yakni apabila yang telah diungkapkan sebelumnya. Industri yang dimilikinya dan melarang siapapun yang tanpa persetujuannya diberi hak Desain Industri.⁶⁵

Definisi normatif desain industri dirumuskan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

⁶³ Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm. 20

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 21

⁶⁵ *Ibid*, hlm 21

menghasilkan suatu produk, barang dan komoditas, atau kerajinan tangan. Berdasarkan definisi ini, karakteristik Desain Industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Satu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berebentuk dua atau tiga dimensi.
- c. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
- d. Kesemua itu (butir 1, 2, dan 3) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Unsur yang dapat pada 1,2, dan 3 lebih mendekati pada perlindungan Hak Cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten.⁶⁶

Dalam Desain Industri, seni yang mengandung keindahan atau estetika itu adalah kreasi atau kreativitas manusia, karena ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektual itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk beberapa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai Desain Industri. Karena itulah hak atas Desain Industri dirumuskan sebagai hak eksklusif hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Meskipun merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari pendesain tersebut.⁶⁷

Tujuan Undang-Undang Desain Industri adalah untuk mendorong tercipta suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaan, sehingga

⁶⁶ O.K. Sidin, *op. cit*, hlm.468

⁶⁷ *Ibid*, hlm.468- 469

dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri. Wujudnya adalah dengan selain dilindungi oleh undang-undang, perlindungan Desain Industri secara internasional perlindungan atas Desain Industri termasuk dalam:

- a. *The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883.*
- b. *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design of 1925*
- c. *The Locarba Agreement Establish an International Classification for Industrial Design of 1968*
- d. *TRIPs Agreement under World Trade Organization Agreement 1886*
- e. *The Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886*
- f. *The Universal Copyright Convention of 1952*

Tata cara pelaksanaan pendaftaran Desain Industri awalnya diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 Tentang Desain Industri, tetapi pada 2005 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sebagai penyempurna dari UU Desain Industri dalam hal tata cara pendaftaran Desain Industri. Untuk mendaftarkan Desain Industri, peraturan menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain yang baru, berdasarkan dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁶⁸ Dalam hal mendaftarkan Desain Industri, Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mengisi formulir rangkap 4 (empat). Permohonan tersebut harus memuat :

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.⁶⁹

Permohonan tersebut juga harus melampirkan :

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya sebanyak 3 rangkap;
- b. Surat pernyataan dengan meterai yang cukup atau dilegalisasi Notaris yang menerangkan bahwa Desain Industri yang dimohonkan adalah milik Pemohon atau Pendesain; dan
- c. Tanda bukti pembayaran Permohonan⁷⁰

Gambar atau foto sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam kertas putih ukuran A4 dengan berat kertas antara 100 gsm (seratus gram/m²) sampai dengan 200 gsm (dua ratus gram/m²);
- b. Setiap gambar atau foto yang termuat dalam kertas A4 tersebut harus dapat diperbanyak dengan peralatan perbanyakan foto kopi atau *scanner* tanpa mengurangi kualitasnya;

⁶⁹ *Ibid*, pasal 11 ayat (3)

⁷⁰ *Ibid*, pasal 11 ayat (4)

- c. Setiap gambar harus disertai keterangan gambar secukupnya dengan mencantumkan nomor urut gambar dan menjelaskan penampakan dari setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan Desain Industri yang dimintakan perlindungan;
- d. Batas tepi bawah, kanan dan kiri dari penempatan gambar atau gambar foto scan adalah 2 cm (dua centimeter) dan batas tepi atas adalah 2,5 cm (dua setengah centimeter);
- e. Setiap gambar diberi nomor urut gambar;
- f. Gambar atau foto tersebut harus sesuai dengan contoh aslinya;
- g. Gambar Desain Industri dapat dibuat dengan garis putus-putus, apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang dimintakan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus;
- h. Gambar Desain Industri yang diajukan dalam Permohonan dapat dilampiri disket yang berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman.⁷¹

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana terhadap Permohonan yang meliputi pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas dan kejelasan pengungkapan Desain Industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.⁷² Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan,

⁷¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang desain industri, pasal 6

⁷² *Ibid*, pasal 11

Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut dan dapat diperpanjang selama 1 bulan.⁷³ Kemudian Direktur Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dengan menemukannya dalam Berita Resmi Desain Industri atau Sarana Khusus agar mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat.⁷⁴ Selanjutnya Direktur Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dengan menemukannya dalam Berita Resmi Desain Industri atau Sarana Khusus agar mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.⁷⁵ Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif dengan kata lain selama pengumuman dilakukan Pemeriksaan terhadap:

- a. Keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan
- b. Pemeriksaan permohonan yang disanggah serta sanggahannya; dan
- c. Pembandingan yang relevan.⁷⁶

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat

⁷³ UU Desain Industri, *op. cit*, pasal 19

⁷⁴ PP Desain Industri *op. cit* pasal 16

⁷⁵ *Ibid*, pasal 17 ayat (1)

⁷⁶ *Ibid*, pasal 24 ayat (2)

Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.⁷⁷

Saat adanya pelanggaran terhadap hak atas Desain Industri UU Desain Industri kembali digunakan sebagai dasar hukum. Sesuai dengan UU Desain Industri pasal 53 menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melanggar hak Desain Industri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷⁸

5. Rahasia Dagang

Informasi Rahasia Dagang bidang ekonomi digolongkan sebagai Rahasia Dagang (*trade secret*). Rahasia Dagang meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek tata niaga. Termasuk aspek teknologi, antara, produk model, perangkat lunak computer, formula produk berkualitas dan porses produksi. Termasuk aspek tata niaga, antara lain, kiat memajukan perusahaan/ perdagangan, manajemen perusahaan, prospek produk, produksi dan pemasarannya, serta komputernisasi data prospek perusahaan.⁷⁹

Dibanyak negara, Rahasia Dagang dilindungi dalam *law of confidence*. Law of confidence tidak hanya melindungi rahasia dan mengatur pelanggaran dalam lingkup dan politik ekonomi perusahaan saja, tetapi meluas ke dalam informasi pribadi dan

⁷⁷ *Ibid*, pasal 29 ayat (1)

⁷⁸ UU Desain Industri, *op. cit*, pasal 54 ayat (1)

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, cetakan kedua, Penerbit PT. Cita Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2001, hlm 271

politik. Hanya saja law of confidence dalam lingkup HKI hanya dibatasi pada informasi yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan industri. WTO/ TRIPs *Agreement* telah mengklasifikasi ruang lingkup dan keterkaitan rahasia dagang dengan HKI sebagaimana sebagaimana tercantum dalam *section 1 Article 9 sampai dengan Section 8 Article 40*, yaitu: *copyrights, patents, trademarks, industrial design, geographical indication, lay out design/ topographies of integrated circuits, undisclosed information*, dan *control of anticompetitive practices in contractual licenses*. Artikel 39 TRIPs mengatur perlindungan mengenai Rahasia Dagang atau yang dikenal dengan *trade secret* sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif juga mencegah persaingan tidak sehat, negara anggota harus melindungi *undisclosed information*.
2. Masyarakat dan badan hukum akan dianggap memiliki kesempatan untuk mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan atau penggunaan oleh pihak tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut: (a) bersifat rahasia, dalam maksud bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan tepat dan penyusunan komposisi tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tersebut; (b) bernilai komersial karena kerahasiaannya; dan (c) telah dijaga kerahasiaannya melalui tindakan tepat sesuai keadaannya oleh pihak yang memiliki fungsi control atas informasi tersebut secara sah.⁸⁰

Konsep dasar untuk melindungi dagang adalah menjamin investor untuk mengembangkan ide dan informasi atau konsep apapun yang bernilai komersial yang

⁸⁰ Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm.17

bermanfaat bagi investasinya dengan cara memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan rahasianya tersebut ataupun untuk mencegah pihak lain menggunakan dan mengungkapkan tanpa izin. Perlindungan hukum diberikan hanya pada informasi, konsep ide dan bukan wujud nyatanya. Jenis informasi yang biasa dilindungi adalah penelitian pasar, resep makanan, ide atau konsep yang melandasi iklan atau pemasaran, sistem kerja, informasi keuangan, cara untuk mengubah atau menghasilkan produk, dan lain- lain.⁸¹

Jika dilihat dari perspektif hukum benda Rahasia Dagang tidak dapat dikategorikan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, sebab tidak ada unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas Rahasia Dagang, . Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas Rahasia Dagang, semua serba dirahasiakan. Hak kebendaan tidak berwujud tersebut ada tersembunyi dalam perlindungan atas Rahasia Dagang. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk Hak Cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekwensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi *public domain*, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki siapapun. Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai Rahasia Dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan Hak Cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat

⁸¹ *Ibid*, hlm. 17

dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.⁸²

Batasan pengertian Rahasia Dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik dagang. Jika dicermati unsur- unsur yang terdapat dalam definisi ini, maka dapat ditarik katakteristik hukum Rahasia Dagang yakni:

- a. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum
- b. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis
- c. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam bidang usaha
- d. Dijaga kerahasiaanya oleh si pemilik.⁸³

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HKI yang lainya, seperti Hak Cipta, Paten, Desain Industri atau Merek, yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin.⁸⁴

Di Indonesia cara mendapatkan hak atas Rahasia Dagang tidak dilakukan dengan mendaftarkan karena tidak ada pendaftaran atas Rahasia Dagang. Oleh karena itu Rahasia Dagang didapatkan secara otomatis artinya tanpa pendaftaran ke Dirjen HKI.

⁸²OK. Saidin, *op. cit.* hlm. 451

⁸³ *Ibid*, hlm. 452

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 453

Untuk itu pemilik Rahasia Dagang atau pengusaha yang merahasiakan suatu hal pada publik harus mempersiapkan bukti dan ketentuan yang dapat membuktikan bahwa hal tersebut merupakan Rahasia Dagang dari usahanya yang tidak boleh diketahui publik. Untuk mendapatkan hak atas Rahasia Dagang, harus memenuhi syarat yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan UU Rahasia Dagang, syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
- b. Hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- c. Sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi
- d. Pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.⁸⁵

Meskipun didapatkan secara otomatis seperti halnya Hak Cipta, Rahasia Dagang juga memiliki ketentuan pidana yang mana digunakan jika ada pelanggaran Rahasia Dagang. Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan dan seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan

⁸⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, pasal 3

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melanggar ketentuan pidana yang diberikan maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda tiga ratus juta rupiah.⁸⁶

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan kategori HKI baru bagi banyak negara apalagi negara berkembang. Konsep DTLST ini sendiri lahir tahun 1984 di AS melalui *Semiconductor Chip Protection Act* (SCPA). Jepang yang mula-mula merupakan sasaran utama dari pengaturan DTLST sebagai pesaing utama AS, mengikuti langkah AS dengan meng-copy perjanjian *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, 1989 (Washington Treaty)*. Prinsip-prinsip dalam traktat ini diakomodasikan dalam TRIPS.⁸⁷

Istilah DTLST atau *integrated circuit* adalah merupakan istilah teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik, dioda, resistor dan kapasitor. Menurut tipenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian:

- a. Monolithic (*single chip*);
- b. Hybrid (*multi chip*).

Menurut tpe sinyal, IC dapat diklarifikasikan dalam 2 kelompok:

- a. Digital IC;
- b. Linier IC.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*, pasal 17 ayat (1)

⁸⁷ Achamad Zen Umar Purba, *HKI Pasca TRIPs*, cetakan pertama, penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.157

⁸⁸ OK. Saidin, *op. cit*, hlm. 493

Perkembangan teknologi DTLST, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan penemuan DTLST, memungkinkan beberapa bahkan beribu-ribu komponen elektronik seperti tahanan kapasitor dapat dimasukkan dalam sebuah paket yang berukuran sebesar jari manusia dan inilah titik awal pembuatan DTLST rangkaian logika. Jika ditinjau dari segi fungsinya beberapa jenis DTLST, berfungsi sama, akan tetapi rangkaian didalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komposes yang digunakan. Di sinilah letak keahlian dari si perangkai, yang sangat ditentukan oleh kemampuan intelektual. Oleh karena itu wajar jika temuan rangkaian ini dilindungi sebagai HKI.⁸⁹

Dalam terminologi normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 Tentang DTLST, Sirkuit Terpadu adalah salah satu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen adalah elemen aktif, yang sebagian atau keseluruhannya saling berkaitanserta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen, aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu.⁹⁰

Tujuan utama pengaturan DTLST adalah untuk menarik para investor asing. Namun lepas dampak makro ekonomi partisipasi investor asing bagi Indonesia, DTLST diharapkan pula akan membuka koridor baru alih teknologi yang akan sangat berguna

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 491-492

⁹⁰ *Ibid*, hlm.492

bagi para pakara nasional. Masa perliidungan DTLST adalah 10 tahun dan setelah itu masuk wilayah publik.⁹¹

Untuk itu DTLST harus didaftarkan terlebih dahulu agar dapat dilindungi oleh HKI. Tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dilampiri dengan salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya dan surat keterangan pernyataan kepemilikan hak.⁹²
- 2) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon.⁹³
- 3) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif, Terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan Direktorat Jenderal

⁹¹ Achamad Zen Umar Purba, *op. cit.* hlm.158

^{92 92} Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pasal 10 ayat (1) dan (3)

⁹³ *Ibid*, pasal 15

memberikan hak atas Permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain.⁹⁴

- 4) Selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu⁹⁵

Tujuan DTLST adalah untuk menarik investor maka untuk itu peraturan DTLST dilindungi undang-undang jika terjadi pelanggaran seperti jika terjadi pelanggaran hak eksklusif maka berdasarkan pasal 42 ayat (1) UU DTLST dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atau jika terjadi pelanggaran mengenai hubungan dinas, pelanggaran terhadap sertifiikt DTLST dan sebagainya maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) (pasal 42 ayat (2) UU DTLST)

B. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

1. Pengetian Lisensi

Lisensi telah diatur dalam artian yang sama dalam seluruh perundang-undangan HKI Indonesia yang terdiri dari:

- a. Undang- Undang no. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- b. Undang- Undang no. 15 Tahun 2000 Tentang Merek

⁹⁴ *Ibid*, pasal 20

⁹⁵ *Ibid*, pasal 21

- c. Undang- Undang no. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- d. Undang- Undang no. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- e. Undang- Undang no. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- f. Undang- Undang no. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pada dasarnya yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi berdasarkan syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty.⁹⁶

Dalam sistem hukum sipil (Civil Law System) seperti yang berlaku di Prancis, Jerman dan Belanda termasuk dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang condong pada sistem hukum sipil, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal perjanjian lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Sebab, lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Baru dalam perkembangan akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian dikenal di Indonesia di luar sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹⁷

Lembaga hukum lisensi dapat dikatakan sebagai berasal dari lembaga hukum Amerika Serikat. Istilah lisensi berasal dari kata bahasa Inggris “*license*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ijin atau lisensi. Istilah lisensi ini sebenarnya dapat dikatakan tidak sejajar dengan pengertian istilah “*vergunning*” dalam

⁹⁶ Tim Lindsey, dkk, *HKI Suatu Pengantar*, cetakan kelima, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.331-332

⁹⁷ Gunawan Suryomurcito, dkk, *15 kompilasi lisensi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 10

Bahasa Belanda yang lazim dikenal dalam bidang hukum administrasi negara dalam sistem Hukum Sipil. Istilah “*vergunning*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ijin.⁹⁸

Pada umumnya beberapa pemikir berusaha untuk memberikan pengertian bagi lisensi, dalam *Black's Law Dictionary* lisensi diartikan sebagai: *The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not be allowable*. Maksudnya lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh, makna lisensi yang diberikan dalam *Black Dictionary*, menyatakan bahwa *Licensing* adalah *The sale of a licensing permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm*. Kesimpulannya menyatakan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merk dan teknologi kepada pihak lain. Sampai saat ini pun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan Paten pada Rahasia Dagang maupun teknologi tertentu. Berarti lisensi merupakan hak *privilege* yang bersifat komersial dalam arti kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun Merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 11

⁹⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, cetakan kedua, Penerbit Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.7-8

Rumusan yang tidak jauh berbeda dengan *Black's Law Dictionary*, diungkapkan juga dalam *Law Diktionary* karya PH. Collin, yaitu lisensi dinyatakan sebagai “*Official document whih allows someone to do something or use something*”
Permission given by someone to do something which would otherwisw be illegal”
Rumusan ini lebih menekankan pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau dikenakan oleh hukum. Selain pengertian yang diungkapkan diatas. PH Collin menambahkan pengertian yang berhubungan dengan lisensi, yaitu *Licensing Agreement is Agreement where a person is granted a license to manufacture something to use something, but not an outright sale.*
Dilihat dari pengertian ini, terjadi perluasan pengertian lisensi dalam bentuk izin untuk memproduksi atau memanfaatkan sesuatu yang tidak atau bukan merupakan penjualan lepas.¹⁰⁰

Selain pengertian lisensi yang terdapat dalam *Black Law Dictionary* dan *Law Dictionary* karya PH Collin, pengertian lisensi juga diberikan oleh *Betsy Ann Tof Ler* dan *Jane Imber* dalam *Dictionary of Markerting Terms*, dimana lisensi diartikan sebagai berikut:

Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a breand name, patent, or other propritetary, in exchange for a fee or royalty

Lisensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee

Licensing is ofter used by manufactures to enter foreign markets in which they have wxpertise

The licensee benefits from the NAME RECOGNITION and creativity of the licensor

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 8-9

Jadi pengertian lisensi lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini merupakan bukti dan pemberian izin dari pemberian lisensi kepada untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya. Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Dari rumusan pengertian ini telah melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh atas lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi. Sedangkan penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar penerima lisensi serta Hak atas Kekayaan Intelektual dan kreativitas pemberi lisensi, tanpa penerima lisensi sendiri harus mengembangkan dari awal, sehingga akan tercipta hubungan saling membutuhkan antar satu sama lain.¹⁰¹

Dengan demikian lisensi merupakan bentuk pemberi pemberi izin untuk memanfaatkan suatu HKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberi kontra prestasi dalam bentuk pembayaran lisensi yang dikenal juga dengan *license fee*.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 9-10

¹⁰² *Ibid*, hlm. 11

Pengertian lisensi yang berkembang akhirnya diambil alih dalam peraturan perundang- undangan Replublik Indonesia. Sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 15 Tahun 2000 Tentang Merek, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengertian lisensi yang diberikan peraturan perundang- undangan tersebut adalah, sebagai berikut:

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian bersama pada pemberi hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang berikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal1 angka 5 Undang- Undang No. 30 tahun 2000)

Lisensi adalah izin yang berikan kepada pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan oangalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal1 angka 11 Undang- Undang No. 31 tahun 2000)

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Tata Letak Terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal1 angka 13 Undang- Undang No.32 Tahun 2000)

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Menurut *Tim Lindsey*, lisensi umum dapat dibagi atas 2 (dua) macam bentuk yaitu (a) lisensi non-eksklusif dan (b) lisensi eksklusif. Lisensi non-eksklusif adalah suatu bentuk lisensi yang memberi kesempatan kepada pemilik lisensi yang memberikan lisensi Hak atas Kekayaan Intelektualnya kepada pemakai lisensi lainnya dan juga untuk menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama. Jadi, lisensi non-eksklusif dapat diberikan kepada berbagai pihak oleh pemegang atau pemilik lisensi sesuai dengan atau berdasarkan perjanjian. Lisensi seperti ini hanya dapat diperoleh seseorang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak pemilik atau pemegang lisensi. Selain lisensi non-eksklusif terdapat lisensi eksklusif, merupakan sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.¹⁰³

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut, seorang pengarang yang menulis sebuah buku cerita dan menyerahkan karya itu untuk diterbitkan oleh penerbit “Sinar.” Maka, berarti bahwa penerbit “Sinar” merupakan perusahaan penerbitan yang memiliki lisensi eksklusif untuk yang pertama kali menerbitkan cerita penulis tersebut. Istilah Lisensi Wajib atau Lisensi Paksa merupakan hasil terjemahan dari *Compulsory License*. *Compulsory Licenses* adalah “*An Authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of*

¹⁰³ ¹⁰³ Gunawan Suryomurcito, *15 kompilasi lisensi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 17

subject matter protected by a patent or other intellectual property.” Jadi, berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa dalam Linsensi Wajib, seseorang dapat memiliki lisensi (perbolehan atau izin) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan HKI, paten dan lain-lain. Namun, bukan berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara atau pejabat yang berwenang. Bahkan, sekalipun pemilik hak tidak memberikan persetujuannya atau bertentangan dengan kehendaknya, negara atau pejabat yang berwenang dapat memberikan lisensi tersebut kepada pihak lain. Maka, dapat dikatakan bahwa pemberian lisensi wajib bagi pemegang hak lisensi tersebut merupakan pemberian lisensi yang bersifat terpaksa.¹⁰⁴

Lisensi wajib merupakan bentuk lisensi yang diberikan secara tidak suka rela oleh pemilik atau pemegang suatu Hak atas Kekayaan Intelektual tertentu yang dilisensikan secara paksa oleh pejabat yang berwenang. Sekalipun demikian, pemberian lisensi wajib tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh negara atau pejabat pemerintah yang berwenang. Pemberian itu harus berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang seperti antara lain alasan bahwa pemegang lisensi mempergunakan haknya dengan cara merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, Lisensi Wajib diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Paten.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 17

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 17-18

Pada intinya lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dalam jangka waktu dan standar tertentu, yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty.¹⁰⁶

Lisensi bisa juga merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI memilih untuk memberikan haknya berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemiliknya menghendakinya atau tidak.¹⁰⁷

Didalam lisensi terdapat beberapa asas-asas lisensi dimana lisensi tersebut dapat diketahui apakah lisensi yang diperjanjikan merupakan lisensi sukarela atau lisensi wajib, asas ini berasal dari format kontrak lisensi yang digunakan pada umumnya, yaitu:

- a. *Lisensi eksklusif* adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja *op. cit*, hlm. 44

¹⁰⁷ Tim Lindsey, *op. cit*, hlm.335

- b. *Lisensi non- eksklusif*, kebalikan dari lisensi eksklusif, lisensi non- eksklusif memberi kesempatan pada pemilik lisensi untuk memberi lisens HKI-nya pada pemakai lisensi lainnya dan menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama
- c. *Territorial*, merupakan suatu teritori/ daerah atau wilayah bisa besar atau kecil. Ini bisa mencakup seluruh dunia atau bisa nasional atau bisa lokal.
- d. *Isi lisensi*, suatu lisensi untuk memakai HKI diasumsikan dapat memberi pemakai (*licensee*) semua hak- hak pemalik dalam kaitannya dengan HKI (kecuali kepemilikan format nyata) selama jangka waktu lisensi, kecuali dinyatakan lainya oleh pihak-pihak tersebut.
- e. Imbalan (*fee*) lisensi/ Royalty, hak untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu yang telah disetujui umumnya dengan imbalan lisensi atau royalty. Royalty dapat dihitung dengan beberapa cara. Merek dapat merupakan prosentase dari laba bersih pemegang lisensi; atau dari penjualan kotor pemegang lisensi; atau biaya yang telah ditentukan; atau biaya yang berubah-ubah mengikuti target penjualan baru yang dicapai. Perjanjian lisensi memungkinkan pembayaran royalty secara tahunan, triwulan atau bulanan.¹⁰⁸

Perkembangan definisi lisensi disebabkan karena faktor ekonomi, pemilik lisensi berkesempatan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain yang memerlukan seluruh atau sebagian dari “Hak atas Kekayaan Intelektual” yang dimilikinya serta dapat mengembangkan sayap yang merupakan hasil dari kekayaan intelektual yang selama ini dikerjakan oleh pemilik HKI. Selain itu pemilik HKI dapat mendapatkan royalty disamping mengembangkan produk kekayaan intelektualnya. Sedangkan dari pihak

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm .332

penerima lisensi, selain tidak perlu membuat produk kekayaan intelektual yang sebenarnya sudah ada juga dapat ikut serta mengembangkan produknya dengan menggunakan kekayaan intelektual orang lain. Maka hubungan antara pemberi lisensi dan penerima lisensi harus ada ikatan yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak yaitu perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak karena yang akan dimanfaatkan adalah hak ekonomi yang terdapat pada HKI.

2. Latar Belakang Lisensi

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya, dan oleh karena itu maka Hak atas Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan. Seperti yang dijelaskan diatas HKI yang dapat dilisensi ada enam macam yaitu Hak Cipta, Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁰⁹ Perkataan lisensi berasal dari kata *Latin "licentia"*. Jika memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu Merek, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan.¹¹⁰

Masuknya istilah lisensi dalam peraturan perundang-undangan didasari pada ketentuan *Article 6 bis (1) Konversi Bern*. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan praktek pelisensian dibidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan Merek. Prinsip dasar yang dianut adalah lisensi selalu bersifat

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 14- 15

¹¹⁰ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 Hlm. 11

noneksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Artinya, jika ada perjanjian lain, pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaan.¹¹¹

Konvensi Bern sendiri mengatur tentang perlindungan karya-karya literature (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Bern pada 9 September 1886, dan berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan. Pada mulanya revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914, selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir di Paris pada 24 Juli 1971 dengan 45 negara.¹¹²

Menurut Konvensi Bern rumusan mengenai Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta karya sastra, ilmu pengetahuan atau seni, atau menetapkan, untuk membuat masyarakat dan untuk mereproduksi, tunduk pada pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang.¹¹³ Artinya objek yang menjadi perlindungan karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesediaan dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Yang terpenting dalam Konvensi Bern adalah pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri. Dengan kata lain para pencipta merupakan warga negara dari salah satu negara

¹¹¹ OK. Saidin, *op. cit*, hlm. 125

¹¹² *Ibid*, hlm 216

¹¹³ Lihat: http://nl.wikisource.org/wiki/Auteurswet_-_Hoofdstuk_I, diakses pada tanggal 16 Sep 2010

yang terikat Konvensi Bern memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang bergabung didalamnya.¹¹⁴

Setelah Konvensi Bern di revisi beberapa kali, penyempurnaan yang penting adalah dimuatnya protokol yang merupakan tambahan dari perjanjian yang utama. Revisi di Stockholm 14 juli 1967 memuat diterimanya kepentingan yang memperhatikan negara- negara yang berkembang. Hal ini dipertegas dengan Pasal 21 dari teks Konvensi Bern yang diterjemahkan berbunyi, “Ketentuan- ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang terpisah dari konvensi ini”. Jadi dengan adanya Protocol Skocholm ini maka negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan Konvensi Bern. Pengecualian yang dimaksud mengenai hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel- artikel dari berita pers, hak melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah. Selain itu pada Pasal II Prototokol Stockholm terdapat kemungkinan untuk memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Disamping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan Hak Cipta.¹¹⁵

Pada prakteknya lisensi memiliki beberapa syarat yang itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilisensikan. Misalya untuk nama, tentunya nama yang akan dipakai tersebut sudah berkembang ,terkenal, dan memiliki *brand image*. Jadi nama

¹¹⁴ OK. Saidin, *op. cit*, hlm. 217

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 218-219

tersebut sudah mewakili keunggulan-keunggulan produk atau jasa. Lisensi juga bisa untuk produk atau Merek di industri apa saja. Jika dulu, lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industri. Industrinya mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan termasuk jasa pun bisa dilisensikan. Misalnya seorang pengarang buku, menerbitkan buku di penerbit dalam negeri dalam perjanjian izin penerbitan tidak disebut larangan kepada pencipta untuk menerbitkannya dalam edisi bahasa asing untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri, maka pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak penerbit asing tersebut. Dari contoh ini diketahui bahwa ketentuan lisensi tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional semata, tetapi harus dibuka peluang seluas-luasnya.¹¹⁶

Dalam perundang-undangan, lisensi terkait dengan prinsip kepentingan perkonomian nasional. Negara pada umumnya lebih mengutamakan perekonomian nasional. Maka untuk ituutamakan hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Menimbulkan rangsangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kuota kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia. Sebaliknya pembatasan tersebut dapat menimbulkan protes dikalangan masyarakat dunia yang meratifikasi GATT 94/ WTO yang didalamnya memuat persetujuan TRIPs. Sebab dalam GATT 94/ WTO, disebutkan negara-negara yang menandatangani tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian bersifat *ekstrateritorial*. Selain itu negara anggota WTO tidak dapat

¹¹⁶ Lihat: <http://salamfranchise.com/lisensi-dan-pengertiannya/>, diakses pada tanggal 2008/05/28

melakukan resevasi atas ketentuan yang merugikan pihaknya, jadi satu paket tak boleh dipilah-pilah dan memilih bagian tertentu. Sehingga pemberian lisensi kepada pihak asing tak dapat dibatasi atas pertimbangan kerugian dalam negeri. Sebab izin lisensi yang bisa diperoleh dari pihak asing tidak boleh membatasi untuk peluang ekspor negara asing ke negara import.¹¹⁷

Menurut *Nicolas S. Gikkas*, lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tak langsung. Meskipun pemberi lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersebut yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya. Sehingga memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas.¹¹⁸

Tetapi karena lisensi merupakan izin atas pemakaian kekayaan intelektual, terdapat pertimbangan yang mana lisensi/ izin tersebut di berikan dan tidak diberikan, antara lain:

- a. Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan lisensi adalah:
 - 1) Dengan memberikan lisensi menghasilkan uang
 - 2) Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar
 - 3) Dilihat dari segi teknis, pemberi lisensi punya daya memperluas cakrawala
 - 4) Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan

¹¹⁷ OK. Saidin, *op. cit*, hlm 126

¹¹⁸ Tim Lindsey, *dkk, op. cit*, hlm. 15

- 5) Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri diproduksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbuka pasar
 - 6) Dengan lisensi dapat diperluas kepentingan dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu.
 - 7) Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa.
- b. Alasan tidak memberikan lisensi antara lain:
- 1) Dengan lisensi, dipercaya telah membantu pesaing-pesaing, sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat terakhir dari teknik yang akan menghemat biaya pengembangan produk, dan juga data menikmati nama baik yang telah ada pada pemberi lisensi. Sebaliknya lisensi tersebut ada bayarannya, tetapi bayaran tersebut dapat dikompensasi, karena menurut pengalaman biaya pengembangan dan waktu untuk produk yang dibuat dengan lisensi lebih besar daripada harus membayar lisensi.
 - 2) Biaya yang terlibat dalam penawaran lisensi bisa menjadi tinggi sehingga tidak menguntungkan lagi. Selain itu jika masih belum ada kepastian hasil dari pembicaraan pemberian lisensi, sehingga diperlukan pengalaman, nasehat ahli dan perhitungan cermat pada anggaran dalam usaha pemberian lisensi tersebut
 - 3) Adanya kemungkinan resiko didiskreditkannya nama baik pemberi lisensi oleh penerima lisensi yang kurang ahli, biasanya sering terjadi jika objek lisensi merupakan sesuatu yang rumit yang hanya bisa dilakukan dengan baik oleh penerima lisensi yang berpengetahuan baik.¹¹⁹

¹¹⁹ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12-15

Pada umumnya sebelum menerima lisensi, orang mempertimbangkan terlebih dahulu objek yang ditawarkan dengan baik. Terutama negara-negara yang telah maju industrinya selalu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan teknis dan financial. Karena berdasarkan penelitian pasar, dinegara-negara yang belum maju industrinya hal ini sering kali dilupakan. Dalam menerima lisensi mengandung resiko yang kapan saja bisa terjadi tanpa diketahui sebelumnya.¹²⁰

3. Hubungan lisensi dan Hak Kekayaan Intelaktual

HKI sebagai bagian dari hukum harta benda (harta kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, kita ingat misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan peciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini berdasarkan sifat asli yang ada pada HKI tersebut, yaitu diantaranya:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang asalkan terus dipergunakan dalam perdagangan, misalnya Hak atas Merek, tetapi ada juga yang perlindungannya terus-menerus tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan, yaitu Rahasia Dagang. Jangka waktu perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang tertentu (Hak Cipta, Merek, Desain Industri dan

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 18

Paten) semuanya terbatas, dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam Undang-Undang yang mengaturnya, misalkan Desain Industri berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, akan dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hal tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa pesetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.¹²¹

Pada dasarnya Lisensi tak bisa di lepaskan dengan HKI, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada setiap undang- undang HKI selalu terdapat Pasal yang mengatur tentang lisensi. Didalam setiap Undang-Undang HKI diatur bahwa lisensi merupakan izin yang diberikan kepada pemilik hak atas HKI berupa keseluruhan atau sebagian dari HKI yang akan digunakan untuk kepentingan tertentu kepada pihak yang meminta izin. Dengan demikian adanya izin merupakan syarat mutlak lisensi. Undang-undang mensyaratkan izin tersebut harus diberikan kepada pemegang hak yang berhak atas HKI. Sehingga dengan adanya ketentuan adanya izin melalui undang-

¹²¹ Lihat: www.lawonlinelibrary.com, diakses pada tanggal 25 januari 2010

undang membuat perjanjian lisensi sebagai perjanjian formal yang harus memenuhi bentuk tertulis.¹²²

Selain itu lisensi juga diatur agar tidak merugikan negara, yang dimaksudkan bahwa perjanjian lisensi dalam hal ini melarang suatu perjanjian yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka Direktorat Jendral yang membawahi pencatatan perjanjian tersebut wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut. Pendorong lisensi yang diatur oleh Undang-Undang salah satunya karena HKI merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya serta sekaligus merupakan benda bergerak, yaitu menurut setiap peraturan perundangan HKI menyatakan bahwa HKI dapat beralih atau dialihkan baik seluruh atau sebagian melalui:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam halnya pengalihan hak, dasar hukumnya adalah suatu perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak lain menerima pengalihan hak untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan pengalihan hak atas HKI dari pencipta kepada pihak lain, selanjutnya pemegang Hak Cipta akan mengumumkan atau memperbanyak kekayaan intelektual yang di eksploitasi hak ekonominya berdasarkan

¹²² Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm 45-46

hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian ekonomi tertulis yang disepakati antara pemegang hak dan dengan pihak lain.¹²³

Lisensi diibaratkan melakukan kegiatan bersama melakukan eksploitasi terhadap kekayaan intelektual dengan tujuan ekonomi, untuk menggunakan kekayaan intelektual milik seseorang harus ada izin disaat ada izin penerima lisensi dapat menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan tertentu khususnya bisnis, baik itu sebagian atau keseluruhan dalam waktu yang ditentukan. Maka posisi pemilik hak terlihat menggunakan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, dan memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.¹²⁴

Dalam hubungannya dengan HKI, lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu HKI, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal dengan *license fee*.¹²⁵

¹²³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cetakan ketiga, penerbit Pt. Alumni, Bandung, 2009, hlm, 205-206

¹²⁴ Ibid, hlm. 206

¹²⁵ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm. 10-11

Dari contoh diatas perundang-undangan HKI mengatur agar tidak merugikan pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual, sehingga antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dapat berjalan baik sesuai perjanjian yang didasari oleh hukum HKI yang berlaku. Untuk itu peraturan HKI secara umum mengatur hal-hal pada pemberian lisensi, yaitu:

a. Identifikasi atas jenis HKI yang dilisensikan

Seperti yang diketahui HKI terdapat 7 objek yang dilindungi, setiap karya kekayaan intelektual terdapat keunikan masing-masing yang merupakan ciri khas dari karya kekayaan intelektual. Maka setiap objek HKI terdapat perbedaan antara satu sama lain baik berupa karya maupun lisensi.

b. Luas ruang lingkup HKI yang dilisensikan

Ruang Lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu :¹²⁶

- 1) Hak Cipta dan hak-hak berkaitan dengan Hak Cipta;
- 2) Merek;
- 3) Indikasi geografis;
- 4) Rancangan industri;
- 5) Paten;
- 6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
- 7) Perlindungan terhadap Rahasia Dagang (*undisclosed information*);
- 8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Dalam hak pemberian lisensi perlu diperhatikan luas cakupan HKI yang dilisensi, karena meskipun HKI dikuasai oleh pemilik hak secara monopoli, tapi hak tersebut

¹²⁶ Lihat: http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/haki/lingkup_haki.htm, akses pada tanggal 8 Des 2009

ada batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika waktu Hak atas Kekayaan Intelektual habis, belum tentu hak tersebut diperpanjang atau diperbaharui, akibatnya informasi-informasi, data dan keterangan yang sudah ada di Dirjen HKI dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh siapa saja untuk kepentingan tanpa adanya kewajiban untuk memberi imbalan pada pencipta kekayaan intelektual atau yang biasa disebut *public domain*. Hal tersebut dapat dikurangi oleh pemberi lisensi dengan mengkaitkan pemberi lisensi atas HKI dengan pemberian lisensi atas bentuk-bentuk HKI lainnya, dengan kata lain dalam satu bentuk kekayaan intelektual terdapat beberapa HKI yang tertanam didalamnya, sehingga tidak memungkinkan bagi penerima lisensi untuk bebas menggunakannya dengan iktikad buruk terhadap salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual dengan alasan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual sudah habis masa perlindungannya sehingga penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty.

c. Tujuan Pemberian Lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual

Secara ekonomis pemberian lisensi HKI oleh pemberi lisensi adalah dalam rangka mengembangkan usaha. Dengan sumber daya yang sedikit, dengan pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi dapat memperoleh imbalan dalam bentuk royalty yang dibayar oleh penerima lisensi.

d. Eksklusifitas Pemberian Lisensi

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang dimiliki HKI, dan itu hanya dapat dilakukan oleh pemberi lisensi. Lisensi dikatakan bersifat eksklusif, jika lisensi tersebut diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau

mempergunakan HKI yang diberikan perlindungan oleh negara. Tentunya eksklusif itu tersendiri tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh berbagai hal. Pemberian lisensi yang tidak diberi kewenangan penuh disebut *non-exclusive*. Dalam prakteknya pemberian lisensi eksklusif jarang sekali ditemui, walaupun ada lisensi eksklusif, pemberian lisensi masih dikaitkan dengan waktu, teritorial atau produk.

- e. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/ atau melaksanakan penjualan dari barang dan/ atau jasa yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi

Ketentuan ini merupakan pengembangan dari sifat eksklusif pemberian lisensi, ditambah dengan spesifikasi khusus terhadap wilayah tertentu, waktu tertentu, maupun produk tertentu yang selalu melekat pada setiap jenis lisensi, membuat pemberi lisensi harus cerdas dalam memberikan lisensi, jadi pemberi lisensi tersebut tidak akan memberikan lisensi sekaligus dalam satu waktu.

- f. Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya

Salah satu kewajiban yang selalu diminta pemberi lisensi oleh penerima lisensi adalah kewajiban penerima lisensi menyerahkan laporan- laporan berkala mengenai penggunaan maupun pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi tersebut.

- g. Ada tidaknya penerima lisensi untuk membeli barang modal barang modal tertentu atau barang barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksana lisensi dari pemberi lisensi

Pada prinsipnya pemberian lisensi tidak diberikan cuma- cuma. Untuk membuat suatu kekayaan intelektual dalam bentuk “jadi” dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Maka terkadang pihak pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk membeli bagian barang modal tertentu dari pemberi lisensi sebagai paket.

- h. Pengawasan oleh pemberi lisensi

Pengawasan merupakan perhatian pokok pemberian lisensi. Pengawasan menjadi kegiatan krusial bagi pemberi lisensi, dalam hal pemberi lisensi yang diberi tersebut menyangkut pengolahan atau pemanfaatan yang memerlukan keahlian khusus dikerjakan, dan yang dalam rangka pelaksanaan lisensi tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pihak penerima lisensi. Pengawasan yang dilakukan pemberi lisensi adalah harus memastikan produk tersebut sesuai dengan minimum standar yang telah ditetapkan sehingga tidak merugikan pemberi lisensi.

- i. Kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi

Selain pengawasan oleh pemberian lisensi, kerahasiaan juga merupakan hal terpenting saat melakukan pemberian lisensi, maka dalam pemberian lisensi, masalah kerahasiaan atas seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi dari pemberi lisensi menjadi hal yang penting bagi pemberi lisensi. Untuk melindungi rangkaian HKI tersebut, biasanya pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk merahasiakan segala macam informasi yang telah diperolehnya.

j. Ketentuan non- kompetensi

Dalam hal ini setiap pengusaha tidak mau disaingi oleh orang lain. Dalam pemberi lisensi tentunya tidak ingin punya saingan khususnya jika harus bersaing dengan penerima lisensi. Maka dalam ketentuan non-kompetensi ini penerima lisensi tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip ataupun setara langsung maupun tidak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan penerima lisensi yang mempergunakan ataupun tidak mempergunakan data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari pemberi lisensi.

k. Kewajiban memberikan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi

Maksudnya adalah tanggung jawab untuk melindungi HKI bukan hanya berada pada pemberi lisensi tapi juga pada penerima lisensi. Dalam kaitannya dengan lisensi, pemberi lisensi merasa berhak mewajibkan penerima lisensi untuk turut membantu menjaga perlindungan HKI yang dilisensikan kepada penerima lisensi. Penerima lisensi berkewajiban untuk segera melaporkan saat ada pelanggaran HKI atas pemberian lisensi. Karena lisensi merupakan pemberian hak khusus yang bukan pengalihan hak, sehingga tidak diberi kewenangan mutlak bagi penerima lisensi untuk memanfaatkan HKI, termasuk mengakui bahwa HKI tersebut miliknya.

l. Kewajiban Pendaftaran Lisensi

Pemberian lisensi perlu didaftarkan dan diumumkan agar semua pihak mengetahui bahwa penggunaan dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh penerima lisensi adalah hanya pemberian lisensi dan bukan pengalihan hak.

m. Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya

Pada umumnya membicarakan lisensi, juga akan membicarakan tentang royalty yang harus dibayar oleh penerima lisensi. Dalam *Licensing Guide for Developing Countries* yang diterbitkan oleh WIPO disebutkan berbagai macam istilah yang dipergunakan untuk macam-macam jenis pembayaran yang dapat diminta oleh pemberi lisensi, yang meliputi antara lain: harga, remunerasi, royalty, pembayaran jasa, return, komisi, atau biaya.

n. Penyelesaian Perselisihan

o. Pengakhiran Pemberi Lisensi

Permemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya janka waktu pemberian lisensi yang diatur dalam perjanjian pemberian lisensi.¹²⁷

Sebagai sarana pemilik HKI untuk memperluas kekayaan intelektual dari berbagai segi, khususnya dalam segi ekonomi, lisensi merupakan jalan untuk memberikan sebagian atau seluruh bagian dari HKI dalam waktu tertentu untuk dipergunakan oleh penerima lisensi tanpa harus memberikan pengalihan hak atas HKI pada orang lain. Karena itu lisensi selau dibatasi dengan segala hal yang bertujuan untuk terhindar dari kerugian akibat dari iktikat buruk penerima lisensi. Celah tersebut selalu ada karena luasnya lingkup HKI yang dilisensi. Untuk itu HKI mengatur lisensi agar tidak merugikan pemilik HKI sebagai pemberi lisensi dengan memberikan segala hak dan kewajiban yang diperlukan untuk melindungi HKI termasuk pengikuit sertakan penerima lisensi dalam perlindungan HKI.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 18- 30

C. Tinjauan Umum Hak Atas Karakter Animasi

Setiap orang pasti sudah pernah menonton film animasi, setidaknya tidak satu kali. Film animasi biasanya sering di mainkan/ditayangkan setiap hari minggu di berbagai channel yaitu film anak-anak. Pada hari minggu biasanya sebagian besar film anak-anak adalah film animasi. Bahkan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tidak tahu apa itu *Mickey Mouse*, *Donal Duck*, *Naruto* dan *Final Fantasi*.

Walt Disney merupakan pelopor pertama yang merupakan asal-usul *Mickey Mouse* dibidang animasi dengan karakter *Steamboat Willie*. Film animasi klasik yang diproduksi oleh Disney telah menjadi sejarah dan dicintai oleh anak-anak di seluruh dunia, contohnya saja *Snow White dan Cinderella*. Mereka telah membangun dan menjalin keajaiban bagi dunia hiburan khususnya di Amerika. Hingga kini pun, studio Disney masih memproduksi film-film animasi yang dianggap pantas masuk dalam *top-quality commercial product*.¹²⁸

Dalam hal ini karakter merupakan bentuk dasar bagi film, produksi televisi, video game, situs web, merchandise dan bentuk-bentuk lain. Eksploitasi terhadap karakter baik itu animasi maupun dari cerita fiksi dapat membuat penghasilan bagi pemilik hak atas karakter, mulai dari cerita pendek dari buku teks (seperti novel atau cerpen), sampai pada terbentuknya karakter berwujud dua dimensi atau tiga dimensi.¹²⁹

Kelebihan dari adanya karakter dalam film animasi dan dalam cerita fiksi adalah meskipun sebagian besar plot cerita dilupakan, tapi karakteristik tokoh fiktif dalam cerita sering melekat dalam imajinasi pembaca, karakter fiksi ini dapat kemudian

¹²⁸ Lihat: <http://margaretha-lep.blog.friendster.com>, diakses pada tanggal 26 mei 2007

¹²⁹ Lihat: <http://www.ivanhoffman.com/characters.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2009

memberikan nilai karakteristik yang dapat mendasari karya sastra tertentu atau sejenisnya. Karena "nilai karakteristik" ini melekat dalam karakter fiksi, pencipta dan/ atau penerbit harus selalu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa karakter fiksi dilindungi, terutama jika ada kemungkinan untuk menggunakan karakter fiksi dalam cover buku, atau untuk lisensi penggunaan karakter fiktif untuk film, program televisi, elektronik atau media lainnya atau merchandising.¹³⁰ Hanya dengan mempertahankan kendali dan perlindungan terhadap karakter fiksi arus pendapatan yang dapat dimaksimalkan untuk pencipta/ penerbit yang berhak atas karakter fiksi tersebut.¹³¹

Animasi merupakan salah satu bisnis yang sangat serius. Jepang, merupakan negara dengan jumlah produksi animasi terbesar didunia. Hampir semua studio animasi di Jepang selalu mengeluarkan animasi khususnya dalam bentuk film disetiap musimnya. Jumlah animasi yang diproduksi tiap-tiap musim hampir selalu diatas 25 judul film animasi, sehingga jumlah produksi pertahunnya bisa melebihi 100 judul animasi.¹³²

1. Latar Belakang Hak Atas Karakter Animasi

Sebelum membahas tentang hak atas karakter animasi, pertama yang perlu di jelaskan sedikit mengenai bidang yang berperan dalam pembuatan animasi. Animator merupakan sebutan untuk orang yang terlibat di dalam proses pembuatan animasi.

¹³⁰ Masaru Ishida, Characters and Merchandising Rights, Toppan Printing Co.,Ltd, 2001, the Japan Patent Office, hlm.3

¹³¹ Lihat: <http://www.publaw.com/fiction.html>, diakses pada tanggal 9 Jul 2009

¹³² Lihat: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Nov 2009

Mereka menggunakan gambar-gambar bergerak untuk menyampaikan maksud sebuah cerita. Bagaimana orang tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah animasi bergantung pada bidang di mana dia bekerja. Beberapa bidang yang tengah berkembang pesat dan banyak membutuhkan tenaga animator di antaranya adalah motion picture, televisi, video game, internet, dan advertising. Tugas utama seorang animator adalah menggambar. Bedanya, media gambar mereka tidak lagi hanya berupa kertas lusuh di atas meja dengan penerang seadanya.¹³³

Hampir seluruh proses kerja animator di masa sekarang, mulai dari membuat sketsa, memberi tekstur warna atau merangkai adegan, dilakukan dengan komputer. Peranti komputer dengan spesifikasi terbaru memang menjadi salah satu senjata seorang animator. Namun selain penguasaan teknikal berupa software animasi, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh semua animator yaitu dapat membuat ilusi pergerakan. Kemampuan ini memang lebih cenderung bergantung pada bakat artistik sang animator. Atau dapat juga diasah melalui jam terbang, yaitu dengan semakin banyak berlatih sehingga bisa mendapatkan feel yang sesuai. Animator ada yang bekerja dengan animasi 2D (misalnya film kartun), animasi 3D yang lebih spesifik untuk membuat model, dan animasi computer generated. Animator juga terbagi menjadi dua kategori spesialisasi, yaitu:

1. Character Animator

Animator karakter memiliki spesialisasi tugas dalam hal pergerakan karakter sehingga tokoh yang dibuat tampak benar-benar hidup dan bernyawa. Sebagai pelengkap, animator juga membuat dialog untuk proses pengisian suara. Animasi

¹³³ Lihat: <http://margaretha-lep.blog.friendster.com>, diakses pada tanggal 27 mei 2007

karakter merupakan bidang yang sangat unik jika dibandingkan dengan bidang animasi lainnya. Di sini animator tidak hanya membuat pergerakan fisik, tetapi juga harus mampu menampilkan emosi dan pikiran tokoh yang dilukisnya

2. *Special Effects Animator*

Jika animasi hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita, tentu film yang kita tonton akan terasa aneh atau membosankan. Nah, di sinilah special effect animator berperan. Segala sesuatu yang bergerak, selain tokoh cerita, dalam sebuah film animasi menjadi tanggung jawab para animator ini. Tugas mereka misalnya membuat animasi mobil, kereta, mesin, atau fenomena-fenomena alam seperti hujan, salju, dan air. Dalam membuat efek spesial, animator tidak melulu hanya menggambar atau rendering. Mereka juga dapat melakukan teknik lain seperti memanipulasi video hasil syuting langsung menjadi elemen yang mereka butuhkan. Walaupun komputer memiliki banyak variasi efek, beberapa studio animasi enggan meninggalkan efek-efek yang digambar dengan tangan. Keuntungan efek yang masih digambar dengan tangan adalah dimungkinkannya stylization efek, yaitu gambaran efek-efek yang bisa disesuaikan dengan gaya artistik arahan sutradara atau art director film tersebut.¹³⁴

Dalam proses pengerjaan sebuah animasi, animator tentu saja tidak bekerja sendirian, orang-orang yang dilibatkan dalam pembuatan animasi tidak sedikit jumlahnya. Mereka bekerja sama dalam sebuah tim. Pada pembuatan animasi ada dua departemen besar yang terlibat dalam pembuatannya, yaitu departemen animasi dan departemen clean-up, yang terdiri dari:

¹³⁴ [margaretha](#), *Loc.cit*

a. Departemen Animasi:

- 1) *Lead/Supervising Animator*, merupakan tingkatan tertinggi dalam urusan gambar dan animasi. Tugasnya adalah merancang karakter yang bisa dibuat sesuai style yang diinginkannya, tetapi juga harus disesuaikan dengan bentuk film yang diinginkan oleh sutradara dan *art director*. Supervising animator dapat memberi masukan untuk cerita dan proses layout, terutama mengenai bagaimana langkah terbaik membangun sebuah adegan serta bagaimana karakternya harus dilukiskan. Perhatian utama seorang supervising animator biasanya diarahkan untuk memelihara kualitas gambar secara konsisten baik dalam hal akting maupun hasil jadi yang diproduksi oleh unitnya, melatih animator yang belum berpengalaman, dan membantu pekerjaan yang berhubungan dengan tingkat kemampuan animator.
- 2) Animator, bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengaturan tempo untuk adegan-adegan yang diserahkan kepadanya. Gayanya beranimasi harus sesuai dengan karakter yang telah dibuat oleh supervising animator, dengan konteks cerita, dan gaya film secara keseluruhan. Hasil animasinya harus cocok dengan background, serta harus digambar dengan sangat jelas sehingga tidak membingungkan bagian yang menangani hasil kerja mereka selanjutnya dan maksud yang ingin disampaikan melalui gambar-gambar dapat dimengerti.
- 3) *Ruff inbetweeners*, adalah orang yang bertugas membantu animator dengan melengkapi aksi-aksi untuk memperhalus animasi, dan dengan tingkat kesulitan yang lebih mudah. Hal ini dikarenakan animator perlu berkonsentrasi penuh terhadap tugas spesialisasi mereka, seperti karakter atau efek spesial. Gambar-

gambar yang dihasilkan oleh ruff inbetweener harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh animator.

b. *Departemen Clean-up*

- 1) *Clean-up Artist*, atau lebih populer disebut sebagai *final animator*. Cleanup artist merupakan bagian utama yang menangani hasil animasi yang telah diselesaikan oleh animator. Para pekerja di bagian ini membutuhkan kemampuan menggambar secara konstruksional yang baik dan cukup kemampuan membuat animasi untuk menjaga kualitas hasil kerja animator selagi mereka memperindah gambar-gambar tersebut dengan beraneka warna. Memeriksa animasi untuk setiap adegan dan menambahkan elemen yang terlupakan oleh animator bukanlah tanggung jawab mereka. Seorang cleanup artist yang baik bisa membuat adegan terlihat sungguh-sungguh bagus dan menarik hati.
- 2) *Lead Key Assistant*, merupakan senior artist yang bertugas memastikan karakter-karakter dalam animasi tampak konsisten di sepanjang film. Biasanya satu orang *lead key assistant* bertanggung jawab penuh terhadap satu karakter. Mereka membetulkan gambar yang kurang sesuai dengan desain awal (karena dikerjakan oleh beberapa animator) serta menjaga keutuhan animasi. Lead key assistant harus mampu bekerja dengan bermacam-macam gaya menggambar (*line style*). Lead key assistant bekerja sama dengan lead animator dan sutradara untuk mendesain karakter-karakter dalam animasi. Tentu saja lead key assistant juga yang mengkoordinir staf clean-up yang bekerja di bawahnya, serta menyiapkan dan mendistribusikan hasil kerja mereka kepada key assistant.

- 3) *Key Assistant*, bertugas membuat garis kunci dari sketsa kasar yang telah dibuat oleh animator menurut model karakter dan kualitas garis yang telah ditetapkan. Key assistant harus memiliki kemampuan membuat animasi yang cukup baik untuk meniru gambar supaya dapat mengikuti perubahan model, jika ada, yang ditentukan oleh lead key assistant, sekaligus menyesuaikannya juga dengan penempatan, pengaturan tempo, dan akting yang dibuat oleh animator. Dari proses tersebut key assistant mengambil adegan dari lead key assistant dan menyiapkannya untuk assistant animator.
- 4) *Assistant Animator*, Tugas utamanya adalah menyelesaikan model karakter yang telah dibuat oleh animator dengan selalu memperhatikan konsistensi.
- 5) *Breakdown Artist*, bertugas mengikuti rencana dan jarak yang telah dibuat oleh animator. Mereka merupakan satu dari dua bidang yang mengerjakan finishing sebuah animasi. Breakdown artist memiliki cukup kemampuan untuk mengikuti jejak dari gambar yang telah dibuat oleh animator dengan jarak yang terbatas selagi menjaga konsistensi dalam konstruksi gambar dan kualitas garis.
- 6) *Inbetweener*, bertanggung jawab untuk membuat gambar final yang menghaluskan aksi para karakter yang telah dilukis oleh animator. Pekerjaan ini bukan merupakan tugas yang mudah. Satu kesalahan kecil saja dapat merusak sebuah adegan secara keseluruhan dan yang tentu mempengaruhi kualitas produk jadinya nanti. Inbetweener merupakan posisi awal bagi orang yang ingin berkecimpung di dalam dunia ini. Secara umum, mereka tidak perlu terlalu berpengalaman dalam menggambar. Para inbetweener hanya perlu terus belajar

dalam mengikuti jejak gambar serta kualitas garis sebelum bisa naik pangkat menjadi assistant animator atau key assistant.¹³⁵

Pencipta animasi pertama yaitu *McCay* dari Amerika Serikat, dan *Emile Cohl*, *George Melies* dari Perancis. Mengenai animasi yang pertama kali dibuat, beberapa pendapat mengatakan bahwa karya dari *McCay* pada tahun 1918 yang berjudul “*Sinking of the Lusitana*” merupakan animasi pertama. Animasi yang lebih awal, dimana mulai muncul sebelum tahun 1910, diisi oleh kumpulan gambar sederhana yang difoto pada saat yang bersamaan. Ini merupakan suatu pergerakan sangat cepat layaknya terdapat ratusan gambar untuk setiap menit dari film. Pengembangan *Celluloid* sekitar tahun 1913 dengan cepat membuat animasi lebih mudah untuk dibuat. Daripada membuat banyak gambar, sang animator sekarang cukup membuat sebuah *back / foreground* kompleks dimana suatu karakter yang bergerak berada diantara beberapa buah *celluloid* yang transparan kecuali *celluloid* untuk tempat dimana gambar dibuat. Hal ini membuat tidak diperlukannya lagi pembuatan background berulang karena *background* yang ada akan tetap diam dan hanya karakter animasi saja yang bergerak. Hal seperti ini juga membuat sebuah ilusi kedalaman, terutama terlihat ketika elemen *foreground* diletakkan pada frame. Dengan diperkenalkannya komputer, animasi memiliki beberapa artian baru. Banyak film sekarang digabungkan dengan animasi sebagai special efeknya. Film seperti *Star Wars* oleh *George Lucas* sangat tergantung pada animasi komputer untuk special efeknya. *Toy Story*, film produksi *Walt Disney* dan *Pixar Animation studio*

¹³⁵ *Ibid*

menjadi film pertama yang menggunakan animasi komputer secara penuh pada saat dirilis tahun 1995.¹³⁶

Dari banyaknya film animasi yang sering beredar tidaklah aneh jika terdapat karakter animasi yang menjadi icon untuk dimasuk ke jalur bisnis disamping produksi film animasi sendiri telah memiliki jalur bisnis sendiri. Dikarenakan karakter animasi memiliki peran dalam perdagangan dipercaya dapat meningkakan penjualan atas produksi. Hal ini dikarenakan seorang yang pernah menonton animasi meskipun tidak ingat cerita film animasi seluruhnya tapi pasti akan ingat tokoh yang memerankan film tersebut, sehingga menunjukkan banyaknya kreatifias yang akan dibuat pada produksi dengan menggunakan karakter animasi. Di negara-negara barat sendiri walaupun jumlah produksi animasinya tidak sebanyak jepang, namun mereka selalu eksis dengan animasi yang “tidak terlupakan” dan disukai oleh segmentasi umur tertentu contohnya studio *Walt Disney* dengan *Mickey Mouse* dan *Marvel* dengan. Berdasarkan beberapa sumbar yang kudapat, pendapatan dari bidang animasi cenderung meningkat dari tahun ketahun. pendapatan kotor dari beberapa studio animasi pada tahun 2007 dan pada tahun 2006 pendapatan satu studio animasi bisa mencapai lebih dari 1800 juta Dollas AS atau setara dengan 18 Trilyun Rupiah¹³⁷

Saat ini berkembang pemikiran seorang penulis cerita tidak hanya melindungi ceritanya saja, seorang pembuat film tidak hanya melindungi film saja, dan penerbit tidak hanya melindungi buku yang diterbitkan saja. Perlunya perlindungan terhadap karakter animasi didorong oleh kasus *Walt Disney Productions vs Air Pirates*, seperti

¹³⁶ *ibid*

¹³⁷ *ibid*

yang diketahui *Walt Disney* adalah pencipta karakter *cartoon Mickey Mouse*, Donald Duck, Groopy, dan sebagainya sedangkan *The Pirates Air* adalah kelompok kartunis yang menciptakan dua isu pada komik *undergroud* pada tahun 1971, komik tersebut kenal dengan nama *Air Pirates Funnies* pada 1971, yang menyebabkan gugatan yang dilakukan oleh *The Walt Disney Company*. *Air Pirates* Didirikan oleh Dan *O'Neill* serta kelompok yang terdiri dari yaitu *Flenniken Shary*, *Bobby London*, *Gary Hallgren*, dan *Richards Ted*. Maksud dari *Underground comic* adalah komik yang dipublikasikan sendiri menceritakan sindiran terhadap sosial disekitarnya. Dalam hal ini *Air Pirates* telah mempublikasikan cerita tentang karakter Disney yaitu *Mickey Mouse* terlibat dalam perilaku dewasa seperti seks dan konsumsi narkoba. Sehingga *O'Neill* digugat oleh *Disney* atas pelanggaran Hak Cipta dan kalah dengan kewajiban membayar \$1.900.000.000.¹³⁸

Dilema seperti pada *Mickey Mouse* tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi di hal tersebut dikenal dengan *Doujinshi* yang artinya komik yang dibuat oleh mangaka (pembuat komik) amatir baik itu cerita yang dibangun dari awal maupun cerita dengan menggunakan karakter animasi yang terkenal. *Doujinshi* ini sampai sekarang terus berlanjut di Jepang bahkan setiap musim panas atau setahun sekali ada event yang menjual komik *Doujinshi* secara besar-besaran. Meski melanggar Hak Cipta atas karakter animasi tetapi baik itu perusahaan animasi maupun penerbit tidak melakukan

¹³⁸ Lihat: [www. Suite101.com/ Comics Copyrights in Disney v. The "Air Pirates/](http://www.Suite101.com/Comics/Copyrights%20in%20Disney%20v.%20The%20Air%20Pirates/), diakses pada tanggal 3mei 2010

apapun terhadap dilema ini karena kurangnya hukum Hak Cipta di Jepang tentang ketentuan penggunaan umum yang wajar.¹³⁹

Akibat dari perlakuan seperti *The Air Pirates* atau sejenisnya saat karakter animasi yang menjadi asset harus dilindungi dan diawasi agar tidak terjadi penyimpangan terhadap karakter animasi. HKI menjadi pelindung yang tepat untuk melindungi tokoh karakter animasi.

2. Pengertian Hak Karakter Animasi

Animasi adalah suatu gambar yang bergerak, sehingga seolah-olah gambar tersebut hidup. Pergerakan animasi sebenarnya bukan berasal dari satu gambar saja, suatu animasi dapat terjadi dikarenakan adanya pergerakan cepat gambar yang biasa disebut *frame*, sehingga gambar tersebut terlihat bergerak oleh mata manusia akibat pergerakan frame yang tak biasa ditangkap oleh mata. Standar animasi yang dipakai biasanya terjadi pergantian 24 frame tiap satu detik atau 24 fps. Jadi bila ada seorang Animator ingin membuat animasi berdurasi 10 menit, maka harus membuat gambar sebanyak 14400 frame.¹⁴⁰

Walt Disney membawa animasi ke level selanjutnya, dia merupakan animator pertama yang memberikan suara kedalam film animasinya pada penayangan perdana

¹³⁹Yasuhiro Arai, Shinya Kinukaway, *Copyright Infringement as User Innovation: An Economic Analysis of Doojinshi* June 23, 2010, hlm. 1

¹⁴⁰ Lihat: <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/category/opini/page/6>, BAYU PRATAMA PUTRA. diakses pada tanggal 30 Nov 2009

dari *Steamboat Willie* pada tahun 1928. Di tahun 1937, ia memproduksi film animasi panjang pertama yaitu *Snow White and the Seven Dwarf*.¹⁴¹

Sedangkan HKI memiliki pengertian yang bermacam-macam, salah satunya adalah HKI digambarkan sebagai kumpulan hak-hak yang diberikan kepada pemilik hak antara lain untuk menerbitkan, memproduksi, memperbanyak, melakukan, menerjemahkan, mengadaptasi, berkomunikasi, pameran, sewa, perdagangan dan mendistribusikan suatu karya.¹⁴²

HKI sulit menempatkan diri pada posisi yang menentukan sejauh mana perlindungan hukum untuk pembelian cerita fiksi dan karakter animasi secara terpisah. Meskipun karakter kartun fiksi dan telah menjadi figur penting saat ini yang merupakan hasil kerja yang menuntut nilai kreatif dan nilai ekonomi, akan tetapi kedua subjek tersebut tidak di definisikan dengan baik dalam masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HKI. HKI merupakan aspek yang menyangkut tentang Hak Cipta, Hak Merek serta perannya dalam persaingan usaha tidak sehat, berusaha melindungi karakter seperti *Betty Boop*, *Mickey Mouse*, *Superman* dan *Spiderman* dari pelanggaran. Dalam hal ini peraturan HKI merupakan pelindung yang tepat untuk mendapat perlindungan hukum atas cerita fiksi dan karakter animasi.¹⁴³

Tapi semua tokoh karakter yang dikenal saat merupakan tokoh karakter yang terpisah dari cerita asli. Diibaratkan sekelompok penyanyi yang sudah dikenal saat

¹⁴¹ *ibid*

¹⁴² Lihat: <http://duhaime.org/LegalDictionary/C/Copyright.aspx>, diakses pada tanggal 8 Des 2009

¹⁴³ Cathy J. Lalor, "Copyrightability Of Cartoon Characters", PTC Research Foundation of the Franklin Pierce Law IDEA: The Journal of Law and Technology, 1995, hlm. 497

mereka bernyanyi bersama-sama dan telah sukses dengan karir sebagai kelompok penyanyi, setelah beberapa tahun kemudian karena bermacam alasan mereka beralih ke solo karir dan berpisah dari kelompok yang telah membesarkan namanya. Hal tersebut sama dengan tokoh karakter animasi yang berpisah dengan cerita asli yang telah membesarkan tokoh karakter tersebut. Akibatnya tokoh karakter berkembang jauh dari apa yang telah diberikan saat masih dalam cerita aslinya seperti dari buku atau dari majalah. Perkembangan tokoh karakter tersebut ditandai dengan munculnya tokoh karakter yang selalu ikut serta dalam berbagai *event* komersil, contohnya dalam pertunjukan panggung, selain itu ikut serta ke berbagai variasi animasi seperti , merchandise, game, film, dan lain- lain. Sehingga menjadikan tokoh karakter tersebut sebagai aset yang berharga hanya dengan menggunakan tokoh karakter tersebut.¹⁴⁴

Tapi kenapa tokoh karakter yang dilindungi disebut hak karakter? Itu menjadi pertanyaan yang pertama harus dijawab terlebih dahulu sebelum mengenal pengertian dari hak karakter. Seperti yang diketahui yang sebenarnya menjadi aset adalah tokoh karakter, dengan keberhasilan menangkap image publik tokoh karakter menjadi sumber dari keberhasilan baik dalam cerita asli maupun dalam finansial. Negara memiliki industri animasi seperti Amerika dan Jepang merupakan Negara yang rajin melindungi karakter animasinya. Tapi ada perbedaan kata antara animasi Amerika dan Jepang yang saat ini selalu digunakan. Animasi Amerika biasa disebut *Cartoon* sedangkan Jepang disebut *Anime*.¹⁴⁵ Meskipun penyebutannya berbeda tapi sebenar jika dilihat sekilas

¹⁴⁴ Kathryn m. Foley, *Protecting Fictional Characters: Defining The Elusive Trademark-Copyright Divide*, Connecticut Law Review, 2009, hlm. 921

¹⁴⁵ Yasuhiro Arai, *op.cit*, hlm.1

kedua memiliki kegiatan yang sama yaitu merupakan gambar animasi yang bergerak dalam cerita. Ungkapan tersebut saat ini tidaklah asing lagi, karena sering muncul di beberapa siaran TV swasta, dengan begitu setiap orang menontonnya dapat mengenal tokoh-tokoh karakter yang ditonton. Bukanlah hal yang aneh jika karakter yang menangkap imange publik tersebut dapat digambar ulang dan menjadi barang dagang yang laku dipasaran. Tapi mengingat kejadian tahun 1971 antara *Disney* dan *Air pirates* yang menjalan usaha komik underground tersebut bukanlah menghasilkan suatu yang bagus bagi karakter tapi juga akan memperburuk citra karakter yang seharusnya menjadi aset tersebut. Maka diperlukanlah HKI untuk menjamin tidak terdapatnya kegiatan yang merusak citra tokoh karakter animasi.¹⁴⁶

HKI merupakan pengakuan hukum yang memberikan pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual' mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa HKI dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya.¹⁴⁷ Dengan diakuinya HKI, hasil dari usaha dan intelektual serta ditambah dengan keahlian memberikan suatu jaminan untuk mencegah kejadian yang dapat mencemarkan nama baik suatu barang dagang, seperti Merek, Desain Industri, Hak Cipta dan sebagainya.

Berdasarkan keinginan pencegahan tersebut melalui beberapa kasus atau kejadian yang berkaitan dengan Novel, komik, buku cerita bergambar, kartun, dan sebagainya. Dengan perkembangan kasus tentang tokoh karakter baik itu fiksi, kartun,

¹⁴⁶ www. Suite101.com, *Loc. cit.*

¹⁴⁷ Lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual. diakses pada tanggal 18 Jul 2009

animasi, atau sebagainya, HKI mau tak mau harus di selaraskan dengan perlindungan terhadap karakter tokoh animasi sehingga dapat melindungi tokoh karakter yang populer dikalangan masyarakat. Dengan dilindunginya karakter animasi, membuat karakter memiliki hak untuk dilindungi¹⁴⁸, sehingga disebut hak karakter.

Di Amerika tokoh karakter di lindungi oleh Hak Cipta yang diatur dalam 17 U.S.C (United State Code Title 17)- *Copyright*. Mengkategorikan tokoh karakter animasi sebagai *pictorial, graphic, and sculptural works* (gambar, grafik, dan seni pahat/patung), kategori tersebut di definisikan:

*Pictorial, graphic, and sculptural works” include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.*¹⁴⁹

Yang diartikan bahwa gambar, grafik dan karya patung “termasuk pekerjaan yang menyangkut grafik 2 dimensi dan 3 dimensi, dan seni terapan, fotografi, seni cetak dan reproduksi, peta, global, grafik, diagram, model dan tehknik menggambar termasuk arsitektur. Pekerjaan dalam bidang tersebut termasuk dalam keahlian selama bentuknya tidak berupa mekanik atau termasuk aspek yang berhubungan dengan desain yang berhubungan dengan artikel yang sebagaimana didefinisikan oleh section ini, harus bisa dianggap gambar, grafik, atau karya patunng jika dan dimaksudkan sebagai desian

¹⁴⁸ Lihat: www.sankakucomplex.com, diakses pada tanggal 4 august 2010

¹⁴⁹ Cathy J. Lalor, *Copyrightability Of Cartoon Characters*, PTC Research Foundation of the Franklin Pierce Law IDEA: The Journal of Law and Technology, 1995

menggabungkan gambar, grafik dan karya patung atau bentuk struktur yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari dan dapat dikenal secara bebas sebagai aspek yang bermanfaat untuk artikel yang telah dituliskan.

Karakter (pada animasi) di bedakan dengan 2 kategori yaitu karakter fiksi dan karakter grafik, perlu dibedakan karena pengadilan terkadang membedakan tingkat perlindungan terhadap karakter melalui beberapa percobaan. Karakter grafik adalah karakter yang bisa digambarkan dengan karton (*cartoon*) atau dengan fasilitas lainnya. Fisiknya terbentuk dan orang yang melihat dapat memvisualisasikan karakter secara menyeluruh. Sebaliknya karakter fiksi adalah kata-kata yang membawa visualisasi fisik karakter dalam kepala pembaca. Jenis ini membawa pembaca berimajinasi tentang karakter kata-demi kata atau halaman demi halaman tapi visualisasi karakter tidak dapat ditampilkan secara pasti.¹⁵⁰

Jadi berdasarkan pengertian yang masuk dalam kategori yang telah diutarakan, pengertian hak karakter animasi adalah hak yang terdapat pada suatu gambar yang bergerak baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi yang menyebabkan seolah-olah gambar tersebut hidup dan terpisah dari cerita original/ asli/ asal sehingga menjadi asset karena telah menangkap image publik dan dilindungi oleh HKI.

¹⁵⁰ Sourav Kanti De Biswas, *Copyrightability of Characters*, The National University of Juridical Sciences, N U J S Bhawan, 2004

3. Karakteristik Karakter Animasi Yang Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual

Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, Desain Industri, Merek dagang, nama usaha, dan lain-lain.¹⁵¹

Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan ekonomi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung perkembangan perekonomian kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan Hak Cipta, paten, dan Merek, serta cukup banyaknya permohonan Desain Industri yang diajukan. Suatu karya cipta yang dilindungi HKI didasari dengan sifat HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya. Selain itu dibalik sifat HKI yang eksklusif dan mutlak terdapat sifat “Mempunyai Jangka Waktu Tertentu atau Terbatas”, Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum.¹⁵²

¹⁵¹ Lihat: <http://www.foxitsoftware.com>, diakses pada tanggal 15 Jun 2009

¹⁵² *ibid*

Seiring berkembangnya tata cara usaha perekonomian, hukum Hak Kekayaan Intelektual diharuskan mengikuti perkembangan tersebut. Karakter animasi dapat menjadi salah satu dari perkembangan usaha menuntut hukum HKI untuk mengkaji masalah ini dengan seksama didasarkan dengan karakteristik hak atas tokoh animasi. Maka yang untuk memperjelas perlindungan HKI atas hak karakter dalam animasi perlu diketahui beberapa hal tentang hak karakter yang akan dilindungi oleh HKI. Pada awalnya karakter animasi berasal dari naskah cerita, kemudian dibuat gambar berdasarkan karakter yang diceritakan, sehingga terbentuk tokoh karakter animasi berasal dari cerita tersebut. Dalam hal ini cerita dalam naskah tidak pernah ada kesamaan karena dilindungi oleh Hak Cipta. Khusus untuk karakter ada beberapa karakter yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan tipe naskah yang diceritakan atau yang ditampilkan, yaitu:¹⁵³

a. Purely fictional characters

Karakter fiksi murni adalah setiap orang yang muncul dalam sebuah karya fiksi. Lebih akurat, tokoh fiksi adalah orang atau karakter yang kita bayangkan atau imajinasikan ada dalam media seperti pada gambar atau lukisan. Selain orang, karakter dapat alien, hewan, dewa-dewa atau, kadang-kadang, benda-benda mati. Karakter hampir selalu di tengah-tengah naskah fiksi, khususnya novel dan drama.

¹⁵³ Jay Kogan, *Legal Protection available to characters and characters licensing objectives*, Licensing Panel, 2009, hlm. 1

Hal ini, pada kenyataannya, sulit membayangkan sebuah novel atau bermain tanpa karakter, meskipun naskah- naskah tersebut pernah dicoba.¹⁵⁴

Untuk membuat karakter membutuhkan analisis hubungan dengan semua karakter lain dalam cerita. Status karakter individu didefinisikan melalui jaringan oposisi (proairetic, pragmatis, linguistik, proxemic) yang membentuk karakter lain. Hubungan antara karakter dan cerita, sering meniru pergeseran nilai dalam masyarakat dan ide-idenya tentang individualitas manusia, penentuan nasib sendiri, dan tatanan social.¹⁵⁵

Dalam karakter fiksi, selalu didasarkan pada identitas nyata, kontemporer atau historis. Bahkan ada karakter yang berperan menjadi manusia, gaib, mistis, ilahi, hewan, atau personifikasi dari abstraksi. Sehingga proses menciptakan citra seseorang dalam fiksi, lengkap dengan ciri-ciri orang itu, fitur, dan motives disebut Karakterisasi. Karakter dapat diklasifikasikan dengan berbagai kriteria:

- 1) Protagonis
- 2) Hero
- 3) Anti-Hero
- 4) Karakter utama
- 5) Antagonis atau penjahat

¹⁵⁴ Lihat: http://www.fact-index.com/f/fi/fictional_character.html, diakses pada tanggal 4 Okt 2009

¹⁵⁵ Lihat: [http://en.wikipedia.org/wiki/Character_\(arts\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_(arts))., diakses pada tanggal 4 jun 2009

6) Minor karakter

7) Foil

b. Real person

Sebaliknya karakter berdasarkan tokoh nyata, berarti cerita yang ada dalam naskah juga akan nyata. Dalam perfilman kisah yang diangkat berdasarkan cerita nyata selalu ada. Tentu saja yang ditampilkan bukanlah animasi, melainkan para aktor atau artis yang main film. Contohnya adalah seorang karakter aktor adalah orang yang didominasi memainkan peran jenis tertentu. Peran karakter aktor dapat berperan dari bagian kecil sampai besar dalam sebuah cerita. Namun, karakter aktor seringkali bermain sebagai peran pendukung, sehingga karakter tersebut tidak tunduk pada perubahan besar atau plot didalamnya dikarenakan peran yang kurang menonjol. Karakter aktor seperti John Turturro, Richard Jenkins, Steve Buscemi, dan Kevin Bacon telah membangun karier dengan memainkan peran yang khas. Beberapa aktor memainkan karakter yang pada dasarnya karakter yang sama berulang-ulang, seperti Andy Devine yang sering bermain sidekicks lucu tapi banyak akal, Dennis Farina (polisi sulit atau gangster), Jason Bateman (sombong, merendahkan tersentak), Vince Vaughn (bahagia, tidak kompeten, pengeluh) dan Joe Pesci (psikopat tempramental).

Dalam karakter *real person* ini, tidak ada hal yang bersifat fiksi, sehingga apapun cerita yang ditampilkan semuanya adalah kenyataan yang diceritakan melalui salah satu media. Maka tidak aneh jika karakter *real person* ini tidak memiliki nilai yang tinggi, berbanding terbalik dengan karakter animasi, meskipun yang dimainkannya

adalah karakter *real person* masih memiliki nilai jual yang tinggi karena unsur fiksi dalam karakter animasi yang dimainkan karakter *real person* melekat pada diri orang tersebut selamanya. Inilah yang menyebabkan karakter *real person* memiliki nilai dalam perlindungan karakter animasi hal ini diperjelas dengan contoh adanya merchandise yang mengambil contoh karakter *real person* seperti pemain olahraga, *Batman*, *Wolverina*, dan sebagainya.

c. *Hybrids*

Hibrid adalah kombinasi dari dua atau lebih hal yang berbeda, untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan.¹⁵⁶ Jika dihubungkan dengan hak katrakter maka jenis *Hybrids* terdiri dari 4 yaitu:¹⁵⁷

- 1) *fiction portrayals of real person* (fiksi dari gambaran orang yang nyata)
- 2) *fiction characters based on or inspired by real people* (karakter fiksi berdasarkan atau diilhami oleh orang-orang nyata)
- 3) *actor portrayals of fictional characters* (aktor penggambaran karakter fiksi)
- 4) *real person assuming character personas* (seseorang yang nyata dengan asumsi kepribadian karakter)

Tetapi tidak lupa bahwa setiap cerita ada naskah yang menjadi panduannya baik itu pada cartoon atau film. Saat ini film fiksi sangatlah populer ditayangkan berbagai

¹⁵⁶ Lihat: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid>, diakses pada tanggal 13 oct 2010

¹⁵⁷ Jay Kogan, *op. cit.*, .hlm.1

bioskop di Indonesia, film fiksi tersebut saat ini banyak yang berdasarkan cerita cartoon, seperti *Ironman*, *Hulk*, *Spiderman*, *X-Men* dan sebagainya, dalam hal ini tokoh karakter animasi yang di-*transfer* ke layar lebar dengan menggunakan tokoh nyata juga disebut karakter Hybrids.

Ada juga kebalikan dari perubahan wujud dari tokoh karakter animasi ke karakter nyata, dengan cerita tersebut terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat cerita animasi dengan mengubah sebagian cerita sehingga terkesan berbeda dengan cerita yang diketahui oleh kalangan umum, bisa dicontohkan adalah cerita *Robin Hood*, dulu Robin Hood yang kita kenal memiliki 2 identitas sebagai bangsawan dan sebagai pencuri dikalangan masyarakat, dengan berkembangnya asumsi-asumsi penulis sekarang Robin Hood yang kita kenal berubah menjadi 2 orang yang memiliki identitas sendiri-sendiri seperti pada film *Robin Hood* yang ditayangkan pada tahun 2010. Perkembangan inspirasi dan asumsi tersebut yang diangkat ke layar lebar menjadi penonton tidak bosan akan cerita yang ditayangkan. Adapun karakter animasi yang mendapatkan perubahan cerita berdasarkan inspirasi dan asumsi adalah karakter-karakter cartoon dari *DC Comics* dan *Marvel*. Menjadikan cerita karakter tersebut tidak membosankan baik yang membaca maupun yang menontonnya.

4. Hubungan Hak Karakter Animasi dan HKI

Banyak yang mengkaitkan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan hak karakter animasi. Ada yang mengkaitkan karakter animasi dengan Hak Cipta, karakter

animasi dengan Merek, atau karakter animasi dengan Desain Industri. Tetapi itu semua tergantung dengan tujuan apa karakter animasi tersebut dilindungi.

HKI yang terdiri dari Hak Cipta, Merek, Paten, dan sebagainya memiliki tujuan masing- masing- masing terhadap objek yang dilindungi. Hal ini dikarenakan satu objek kekayaan intelektual memiliki beberapa kategori HKI didalamnya, tetapi bukanlah hal yang jarang jika suatu objek kekayaan intelektual memiliki lebih dari satu objek yang didaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektualnya.

Hal itu tidak jauh beda dengan hak atas tokoh karakter animasi, perlindungan dengan menggunakan HKI pun juga terdapat lebih dari satu kategori HKI didalam tokoh karakter animasi. Berdasarkan text atau naskah yang diutarakan dari beberapa penulis, beberapa hubungan antara tokoh karakter animasi dan HKI yaitu Pertama adalah karakter animasi dengan Merek. Merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini :

- a. *Brand name* (nama), seperti nintendo, aqua, bata, rinso, kfc, acer, windows, toyota, zyrex, sugus, gery, bagus, mister baso, gucci, c59, dan lain sebagainya.
- b. *Mark* (simbol) seperti gambar atau simbol sayap pada motor honda, gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada california fried chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan kentucky friend chicken (kfc), simbol bulatan hijau pada sony ericsson, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari.

c. *Trade character* (karakter dagang) seperti *Ronald McDonald* pada restoran McDonalds, si domar pada indomaret, burung dan kucing pada produk makanan gery, dan lain sebagainya.¹⁵⁸

Hak atas tokoh karakter dapat dilindungi dibawah peraturan Merek, melalui pendaftaran Merek ketika nama dan desain tersebut digunakan, Merek akan mendukung produk dan/ atau jasa apa pun jenisnya. pendaftaran Merek seringkali satu-satunya cara efektif untuk memperoleh perlindungan dan mengendalikan penggunaan yang tidak sah atau imitasi oleh orang lain.¹⁵⁹ Perlindungan ini bisa mencegah duplikasi yang tepat dari karakter pemilik Merek dagang atau meniru karakter manapun yang kemungkinan menyebabkan kebingungan publik, kesalahan atau penipuan berkaitan dengan sumber produk atau jasa yang diidentifikasi dengan karakter.¹⁶⁰

Kunci dari Merek adalah Merek atau logo tersebut dapat didaftarkan (Mereknya) dengan tujuan agar konsumen dapat mengenali sumber dari produk dagang atau jasa. Jadi dengan menggunakan Merek terhadap tokoh karakter tidak hanya memiliki deskripsi atau penggambaran karakter, baik dalam format teks (yang menjelaskan penggambaran) atau grafis. Sebaliknya Merek tergantung apakah karakter tersebut mempunyai hubungan dengan perdagangan barang dan/ atau jasa serta yang mana karakter yang memiliki tanda sebagai “sumber identitas” atau dikenali oleh berbagai pihak didalamnya. Istilah terakhir ini berarti bahwa karakter dianggap dalam

¹⁵⁸ Lihat: <http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>, diakses pada tanggal 19 Jun 2009

¹⁵⁹ Lihat: http://www.verymark.info/?page_id=407, diakses pada tanggal 12 Jun 2009

¹⁶⁰ Lihat: <http://www.wvlegal.com/module-subjects-viewpage-pageid-103.html>, diakses pada tanggal 9 Nov 2009

pikiran masyarakat sebagai identifikasi sumber tertentu dari barang dan /atau jasa. Sebelum ditemukannya perlindungan karakter dengan menggunakan Merek, hukum membutuhkan perkembangan hukum terhadap karakter animasi dengan cara yang disebut makna sekunder atau disebut juga makna konotatif yang merupakan makna kata yang tergantung pada konteksnya.¹⁶¹

Contoh terbaik dalam hal ini adalah *Mickey Mouse*, semua orang di dunia tahu bahwa *Mickey Mouse* berasal dari *Disney*, sama halnya dengan *Bugs Bunny* yang berasal dari *Warner Bros*, makna sekunder ini memperlihatkan bahwa konsumen bisa mengetahui kapan saja saat ia melihat karakter tersebut baik itu hubungan antara karakter dengan pembuat, hubungan karakter dengan produsen serta pihak yang berpartisipasi dibelakang karakter tersebut baik secara langsung maupun tak langsung.¹⁶²

Hanya saja cara tersebut memiliki kelemahan terhadap karakter animasi yang tidak terkenal, khususnya pada saat karakter yang dibawah Hak Merek sudah menjadi public domain. Untuk karakter tersebut, hukum mengharuskan pemohon Merek dagang untuk menunjukkan melalui penggunaan ekstensif dan pemasaran serta bukti lain, masyarakat dapat mengidentifikasi karakter domain publik tersebut dengan sumber tertentu. Contohnya adalah cerita *Pinokio*, dalam bentuk naskah atau literatur merupakan domain publik, sebaliknya melalui tayangan kartun, popularitasnya dikenal sampai seluruh dunia melalui perusahaan Disney, ini merupakan perwujudan dari

¹⁶¹ Lihat: [http://www.ismailmusa.us/Download/IsmailMusaMakna dan Padanan Dalam Terjemahan.pdf](http://www.ismailmusa.us/Download/IsmailMusaMakna%20dan%20Padanan%20Dalam%20Terjemahan.pdf), diakses pada tanggal 3 Des 2009

¹⁶² Lihat: <http://www.ivanhoffman.com/characters.html>, diakses pada tanggal 22 May 2009

makna sekunder yang mensyaratkan dikenalnya suatu kata sesuai tergantung konteksnya. tetapi ada beberapa karakter seperti *Little Miss Muffet*, *Little Red Riding Hood* serta beberapa karakter lainnya yang menolak Merek sebagai payung hukum tokoh karakter animasi. Karena sebagai domain publik, masyarakat tidak mengenalnya sebagai Merek yang memiliki tanda yang dapat dikenal publik, tetapi dikenal sebagai karakter dalam naskah atau literatur.¹⁶³

Hak Merek berpotensi melindungi pemilik Merek pada nama karakter, tampilan fisik karakter, tampilan desain serta bentuk lain yang sejenis. Tetapi selama Hak Merek dipakai untuk melindungi karakter animasi, berdasarkan wacana yang telah dijelaskan sebelumnya pemilik hak atas Merek terhadap karakter animasi menyebabkan kebingungan pada konsumen atau masyarakat dengan memilih karakter animasi sebagai sumber identitas pengenal. Dengan kata lain, jika Merek tersebut digunakan oleh pihak lain, menyebabkan konsumen cenderung percaya bahwa penggunaan tersebut disahkan oleh pemilik Merek atau pihak yang terkait dengan pemilik Merek, sebaliknya pemilik Merek harus memiliki hak untuk mencegah penggunaan tersebut dan mencari kerusakan yang diakibatkan penggunaan Merek oleh pihak lain serta mencari solusi lainnya untuk hal tersebut. Dengan demikian, karakter perlindungan di bawah hukum Merek dagang bisa eksis bersamaan dengan perlindungan seperti pada hukum Hak Cipta asalkan memenuhi syarat penggunaan, tanda tidak "ditinggalkan" atau belum menjadi "general" dan publikasi yang sesuai dibuat dengan produk dagang atau jasa.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

Sedangkan pada Hak Cipta, diindikasikan karakter animasi berasal dari naskah yang merupakan deskripsi dari karakter yang ditampilkan, dalam arti lainnya naskah tersebut merupakan sumber dari karakter animasi, baik itu tampilan, karakter atau perilaku, kegiatan, dan sebagainya, semua hal yang berkaitan dengan tokoh karakter animasi dijelaskan dalam tulisan. Selain itu Karakter utama yang diciptakan didasarkan pada gagasan bahwa pencipta percaya memiliki potensi komersial yang sangat besar, bukan hanya sebagai karakter dalam buku komik, tapi dalam format media lain dan kegiatan merchandise.¹⁶⁵ Sehingga karakter bisa dilindungi dengan Hak Cipta sebagai bagian dari naskah tulisan yang dibuat dari hasil kerja penulis. Ditambah salah satu yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah perlindungan terhadap perubahan wujud, dengan ada perlindungan tersebut, penulis (atau siapapun adalah pemilik naskah termasuk hak tokoh karakter) berhak untuk memanfaatkan lebih jauh dari karakter dalam karya tersebut. Karakter yang terdapat pada penjelasan dalam naskah haruslah bisa dilindungi dengan Hak Cipta dengan syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaliknya jika karakter tersebut dijelaskan hanya sebagai “karakter biasa”, hal itu tak cukup untuk membuat karakter tersebut dapat dilindungi dengan Hak Cipta karena diragukan originalitas pada karakter tersebut.¹⁶⁶

Pada Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan payung hukum terhadap tokoh karakter fiksi dengan waktu yang telah ditentukan. Penting untuk diingatkan bahwa karakter tersebut dapat berada dibawah perlindungan Hak Cipta karena karakter diekspresikan bukan hanya sekedar penampilan fisik tokoh, tetapi karakter juga

¹⁶⁵ Lihat: <http://www.wvlegal.com/module-subjects-viewpage-pageid-103.html>, diakses tanggal 03/03/2009

¹⁶⁶ www.ivanhoffman.com, *Loc. cit.*

mencakup nama yang khusus yang akan dikenal oleh banyak orang, penampilan fisik yang spesial, dan karakter dari karakter yang diceritakan dari naskah berasal dari penulis. Masalah lainnya adalah apakah Undang-Undang Hak Cipta dapat melindungi karakter tertentu, jika sekali karakter yang telah diambil pada kehidupan sendiri dan karakter tidak lagi ada dalam konteks asli yang pertama kali muncul? Hal ini penting karena Undang-Undang Hak Cipta tidak melindungi ide tetapi melindungi ekspresi dari ide tersebut. Pengadilan tidak akan pernah melindungi ide manusia apapun tapi akan melindungi karakter seperti pada karakter *Superman* dari *DC Comics*.¹⁶⁷

Tetapi tak bisa di hindari bahwa karakter yang dianimasikan dapat juga berada dalam kategori desain grafis. Sejauh karakter merupakan subyek dari beberapa ilustrasi grafis, seperti dalam buku anak-anak, gambar atau lukisan dengan syarat masih berada pada di luar lingkup naskah, maka karakter yang dilindungi dengan Hak Cipta dapat dikerjakan secara terpisah sebagai sebuah karya seni visual, bersama dengan pengajuan Hak Cipta dalam naskah yang ada. Tetapi tak bisa hindari akan ada beberapa masalah hukum Hak Cipta pada karakter, masalah tersebut adalah saat objek Hak Cipta seperti naskah atau tokoh karakter, berpindah media dari satu media kedia lainnya. Sebagai contoh buku yang menggambarkan tentang tokoh karakter tertentu seperti novel, sejak awal memiliki Hak Cipta karena ia merupakan pembuat dari buku tersebut sehingga ia memiliki hak eksklusif terhadap buku yang dibuatnya. Tetapi jika buku tersebut (atau cerita yang ada dalam buku) dilisensi untuk dijadikan film atau *motion picture*, maka Hak Cipta pada film tersebut dimiliki perusahaan produksi, distributor atau pihak lain, namun dalam hal apapun itu pada umumnya penulis atau pemilik Hak Cipta dari buku

¹⁶⁷ *Ibid*

sumber merupakan pengecualian. Tapi pada faktanya meskipun film menghasilkan kesuksesan dalam pemasaran karakter, hak-hak mendasar untuk karakter umumnya berasal dari penulis asli atau pemilik Hak Cipta lainnya dalam buku. Namun, berdasarkan contoh tersebut, motion picture atau film juga merupakan sebuah karya dari salah satu yang dilindungi Hak Cipta.¹⁶⁸

Dalam hal ini ada perbedaan antara karakter ilustrasi grafis dan karakter naskah tulisan, perbedaan utama antara karakter naskah dan grafis adalah bahwa penampilan fisik dan karakterisasi karakter naskah berada dalam imajinasi pembaca dan terus dikembangkan di pikiran pembaca dengan deskripsi penulis sebagai karakter cerita diungkapkan. Hal ini kontras dengan karakter grafis mana penampilan fisik dan karakterisasi secara visual jelas. Sehingga perbedaan ini sangatlah penting ketika mengevaluasi lingkup perlindungan yang tersedia untuk karakter naskah ini adalah karena untuk karakter naskah, tidak ada dua pikiran yang akan melihat karakter tertentu dengan cara yang sama. Masalah perlindungan juga mungkin ada apabila kemudian representasi grafis dari suatu karakter naskah digambarkan sangat berbeda dibandingkan dari potret kata yang awalnya digambarkan,¹⁶⁹ atau adanya pemakaian produk turunan yang mengadaptasi gambar oleh berbagai negara atau bahkan perorangan dengan cerita yang berbeda sebagai produk atau bahkan membuat komik seperti pada dilema komik *doujinshi*, dengan kata lain saat karya tulis dilakukan perubahan wujud secara legal atau tidak baik itu oleh pihak luar negeri maupun dalam negeri sendiri sampai saat ini sering menjadi pembahasan yang belum terselesaikan.

¹⁶⁸ *ibid*

¹⁶⁹ Lihat: <http://www.wvlegal.com/module-subjects-viewpage-pageid-103.html>, diakses tanggal 9 Nov 2009

5. Hubungan Tokoh Karakter Animasi Dengan Lisensi

Jembatan antara pembuat tokoh karakter dan produsen yang menggunakan tokoh animasi adalah lisensi. Tokoh karakter animasi tercipta dari cerita, sehingga karakter tokoh tersebut sampai kapanpun tidak akan lepas dari cerita yang diperankannya. Tetapi sering orang yang membacanya lebih ingat pada tokoh karakternya dari pada cerita, sehingga nilai tokoh karakter lebih tinggi. Hal itu dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa pengusaha hendak menjadikan tokoh karakter tersebut sebagai peran utama dalam menarik pelanggan untuk hal-hal yang bersifat dagang. Bagi pembuat cerita, karakter atau kartunis umumnya tidak bisa menghasilkan uang dari karakter mereka kecuali mereka masuk ke dalam perjanjian lisensi dengan pihak ketiga seperti majalah, rumah barang produsen atau animasi.¹⁷⁰ Maka dengan memasuki perjanjian lisensi untuk karakter pemilik dapat memperoleh keuntungan dari tokoh karakter animasi dalam cerita yang dibawakannya.

Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari dengan lisensi, karakter animasi dapat jadi apa saja yang diinginkan oleh pihak yang melisensi seperti karakter animasi pada desain produk, karakter animasi sebagai iklan, karakter animasi sebagai motion picture, karakter animasi sebagai merchandise, dan lain-lain. Untuk itu lisensi harus melalui proses yang kompleks antara pemilik hak terhadap cerita naskah serta pemohon lisensi.

Prinsip lisensi adalah izin. Setiap penggunaan objek atas hak milik orang lain harus ada izin terlebih dahulu baru bisa dimanfaatkan untuk tujuan penerima izin. Merchandise merupakan salah satu diantara banyak kegiatan yang membutuhkan lisensi,

¹⁷⁰ Lihat: <http://www.artslaw.com.au/artlaw/archive/00Cartooncharacter.asp>., diakses tanggal 8 Des 2009

merchandise tak lepas dari kegiatan hak kekayaan intelektual menggunakan karakter untuk barang didasarkan pada hak-hak seperti Hak Cipta dan Hak Merek dagang. Sebagai contoh, sesuatu yang bergambar representasi karakter tergantung pada hak milik seseorang. Misalnya jika nama sebuah karakter tertentu terdaftar sebagai Merek dagang, maka harus memohon lisensi pada pemilik Hak Merek dagang. Sehingga orang yang ingin menggunakan karakter untuk suatu barang, harus memperoleh izin dari pemilik Hak Cipta, pemilik Merek atau pemegang hak lainnya. Perizinan semacam ini hanya memungkinkan membuat merchandise dari karakter animasi. Maka kontrak untuk mendapatkan lisensi merchandise tersebut disebut perjanjian merchandise.¹⁷¹

Pada kenyataannya baik pemilik dan pemohon lisensi memiliki batasan-batasan tertentu yang diatur Undang-Undang, sehingga pemohon lisensi tidak harus meminta semua hak lisensi. Penting untuk mengetahui ruang lingkup pemilik hak dan lisensi. Untuk mengetahui besarnya ruang lingkup lisensi ditentukan oleh perjanjian.¹⁷² Perjanjian lisensi masih mengacu pada KUHPerdara yang merupakan perjanjian timbal balik dimana para pihak saling berprestasi dan tertulis. Lisensi termasuk dalam perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang namanya tidak ada dalam KUHPerdara. Atas dasar tersebut perjanjian lisensi tidak terhindar dari syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal1320 KUHPerdara), yaitu:

- a. Kesepakatan : adanya kata sepakat dari para pihak untuk membuat perjanjian yang mana kata sepakat tersebut bukan karena:

¹⁷¹ Masaru Ishida, *Characters and Merchandising Rights*, Toppan Printing Co.,Ltd, 2001, the Japan Patent Office, hlm. 1

¹⁷² *Ibid.* hlm. 18

- 1) Kekhilafan : *error in persona* dan *eror in substasia*
- 2) Paksaan : adanya kekerasan baik jasmani maupun rohani dan menimbulkan ketakutan hingga terpaksa membuat perjanjian.
- 3) Penipuan : (378 KUHPidana). Jika tidak dilakukan suatu upaya tipu- tipu maka dapat dipastikan pihak yang berkepentingan tidak akan menyetujui. Namun karena dilakukan suatu upaya tipu-tipu maka pihak yang perkepentingan tersebut mau membuat perjanjian tersebut.

Kata sepakat yang dimaksudkan adalah kesepakatan antara pihak pemegang Hak Cipta dan pihak pemegang lisensi mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi, misalnya mengenai besar royalty, cara pembayaran royalty, lama lisensi, dan lain-lain.

- b. Kecakapan : harus sudah dewasa (21 tahun atau sudah menikah) dan tidak dalam pengampuan atau tidak boros, dungu, sakit otak
 Kecakapan para pihak maksudnya baik pemegang Hak Cipta maupun pemegang lisensi cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga kedua pihak itu dapat mempertanggungjawabkan ketentuan perjanjian dan akan melaksanakannya sesuai yang diperjanjikan.
- c. Hal tertentu: apa yang diperjanjikan artinya obyek, hak dan kewajiban dan pokok perjanjian. Dengan adanya HKI yang jelas yang dijadikan sebagai objek perjanjian lisensi.
- d. Causa yang halal: isi perjanjian tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam perjanjian lisensi, *causa* yang halal adalah lisensi itu sendiri. Lisensi bukan hal yang dilarang, sepanjang ini perjanjian lisensi itu sendiri tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah Perlindungan Karakter dapat mempengaruhi persentase yang besar dari publik dan sektor swasta. Dengan peningkatan baru dalam penggunaan karakter dan gambar mereka untuk film animasi, program televisi, video game dan barang-barang seperti pakaian artikel, ransel dan kotak makan siang, sejumlah individu dapat berbagi minat dalam karakter tunggal. Pencipta awal karakter, anggota dari hiburan (atau lainnya) industri yang mempromosikan karakter dan individu yang memanfaatkan karakter animasi melalui iklan atau perjanjian lisensi masing-masing akan berbagi kepentingan bersama dalam melindungi karakter dari penyalahgunaan lain.¹⁷³

Bentuk paling jelas perlindungan adalah perjanjian. hak apapun yang sedang diberikan atau lisensi, perjanjian tertulis harus digunakan untuk menetapkan secara tegas apa hak-hak yang diberikan dan apa hak yang dilindungi dan harus secara khusus detail ruang lingkup hak-hak tersebut dan sejauh mana hak, termasuk hak masa depan, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pihak. pertimbangan hati-hati perlu diberikan kepada bagaimana perjanjian tersebut disusun dan nasihat hukum harus dicari oleh semua pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa setiap pihak yang memperoleh hak yang sesuai.¹⁷⁴

¹⁷³ Cathy J. Lalor, *COPYRIGHTABILITY OF CARTOON CHARACTERS*, the PTC Research Foundation of the Franklin Pierce Law IDEA: The Journal of Law and Technology 1995, hlm.2

¹⁷⁴ Lihat: <http://www.legal500.com/developments>. diakses tanggal 9 Des 2009

BAB III

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TOKOH KARAKTER ANIMASI DI INDONESIA

A. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Segala karya di bidang HKI yang selain Hak Cipta dan Rahasia Dagang, dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum, seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, Desain Industri, Paten, Merek dagang, nama usaha, dan lain sebagainya. Prinsipnya HKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, sehingga pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan tentu harus ‘ada’ atau berwujud. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi secara hukum dari ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi yang telah dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut.¹

Kategori HKI yang dapat melindungi tokoh karakter animasi adalah Hak Cipta, Desain Industri dan Merek. Karena umumnya ketiga kategori tersebut memiliki ketentuan yang mengharuskan adanya karya-karya yang berhubungan dengan seni bahkan memiliki hubungannya dengan Hak Cipta dibidang seni gambar, maka ada

¹ Lihat: <http://haki.depperin.go.id/index.php?cat=10>, diakses tanggal 1 September 2010

kecocokan dengan animasi yang juga mengharuskan adanya seni gambar dalam membuat karakter dalam suatu animasi.

1. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;

- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pada Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta, kata “mencakup” dalam pasal tersebut memiliki arti bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi tidak hanya yang tertulis dalam pasal ini, tetapi juga mencakup ciptaan- ciptaan yang belum dicakupi dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta ini. Pemikiran tersebut berasal dari UU Hak Cipta Amerika Serikat Pasal 102 dan Pasal 2 Konvensi Bern, pada Pasal 102 UU Hak Cipta Amerika Serikat, menyatakan:

*Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship **include** the following categories:*

- (1) literary works;*
- (2) musical works, including any accompanying words;*
- (3) dramatic works, including any accompanying music;*
- (4) pantomimes and choreographic works;*
- (5) pictorial, graphic, and sculptural works;*
- (6) motion pictures and other audiovisual works;*
- (7) sound recordings; and*
- (8) architectural works.²*

Dalam kutipan ini menggunakan istilah *include* untuk ciptaan-ciptaan yang dilindungi, terlihat bahwa penggunaan kata tersebut untuk menjelaskan urutan Hak Cipta yang dilindungi tersebut merupakan sesuatu yang ilustrasi dan tak terbatas serta

² Lihat: <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>, diakses pada tanggal 23 juni 2010

tujuh kategori diatas tidak melemahkan pekerjaan yang mencakup Hak Cipta yang ingin dilindungi. Maka kategori tersebut lebih mendekati area yang dapat dilindungi Hak Cipta dengan fleksibilitas serta kebebasan baik itu ada dalam kategori maupun Hak Cipta yang tak ada dalam kategori.³

Pada Pasal 2 Konvensi Bern, tidak hanya menggunakan istilah "include" untuk merinci ciptaan Hak Cipta yang dilindungi, melainkan juga menggunakan istilah "such as" dalam teksnya yang bunyinya sebagai berikut:

The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature;

Arpad Bogsh didalam penjelasannya tentang pasal ini, mengemukakan bahwa penggunaan kata- kata *such as* (seperti), menunjukkan bahwa daftar ciptaan- ciptaan yang dirincikan dalam pasal tersebut hanyalah contoh- contoh dan tidak limitatif.⁴

Di dalam kategori ciptaan dalam UU Hak Cipta tidak dengan jelas memperlihatkan perlindungan terhadap tokoh karakter animasi, namun untuk mengetahui adanya perlindungan Hak Cipta terhadap tokoh karakter animasi berpegang dengan artian "cakupan" yang ada dalam Undang-Undang dapat dilihat bahwa peraturan Hak Cipta tidak membatasi perlindungan pada kategori yang tertulis pada undang-undang saja, dengan mempertimbangkan hal tersebut UU Hak cipta Indonesia dapat juga melindungi tokoh karakter animasi, hal ini diketahui melalui beberapa unsur dalam

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, ctk ketiga, penerbit Pt. Alumni, Bandung, 2009, hlm.140

⁴ *Ibid.* hlm.140

Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk melindungi tokoh karakter animasi, antara lain:

- a. Unsur karyatulis
- b. Unsur seni rupa
- c. Unsur sinematografi
- d. Unsur karya lain dari hasil pengalihwujudan

Pertama adalah faktor karya tulis, seperti yang jelaskan sebelumnya, karya tulis merupakan faktor penting serta sumber dari cerita tentang tokoh- tokoh yang diceritakan oleh penulis. Suatu ciptaan tulisan yang diterbitkan atau diumumkan biasanya berbentuk buku. Secara tradisional buku merupakan penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam membentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan diproduksi dalam sejumlah eksemplar.⁵

Pada UU Hak Cipta, pencipta suatu karya tulis mempunyai sekumpulan hak eksklusif yang mendapat perlindungan, hak iut disebut diantaranya:⁶

- a. Hak untuk memperbanyak dalam bentuk buku yang diterbitkan sendiri atau oleh penerbit berdasarkan suatu perjanjian lisensi
- b. Hak untuk menerjemahkan buku kedalam bahasa lain
- c. Hak untuk membuat karya pertunjukan dalam bentuk apapun

⁵ Eddy Damian, opcit, hlm. 177

⁶ *Ibid*, hlm. 178

d. Hak untuk membuat karya siaran dan lain sebagainya

Maka suatu karya tulis seperti novel yang dieksploitasi dalam bentuk buku dapat dieksploitasi lebih lanjut dengan menciptakan ciptaan- ciptaan turunan (*derivatif*) dari ciptaan awal berupa ciptaan karya tulis. Misalnya karya tulis yang telah menjadi buku diwujudkan lebih lanjut menjadi artikel-artikel bersambung dalam suatu harian umum, majalah, terjemahan, sandiwara, tarian, lagu dan sebagainya. Maka tak salah dikatakan dari buku yang diterbitkan dapat timbul karya-karya lain yang dikembangkan oleh pemegang Hak Cipta lain dalam bentuk ciptaan derivatif.⁷

Karya tulis berupa buku merupakan induk dari tokoh karakter animasi, setiap cerita yang ditampilkan selalu ada karakter- karakter yang bermain didalamnya. Dari buku lahir ciptaan-ciptaan turunan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, Harry Potter merupakan contoh ciptaan turunan yang lahir dari sebuah buku. Selain itu lahir dilema yang merupakan akibat dari *derivatif*, yaitu novel *Harry Potter* yang dibuat film telah digemari dan banyak ditonton oleh penggemarnya maupun penonton yang belum membaca buku tersebut. Orang yang membaca buku *Harry Potter* tentunya ingin melihat *Harry Potter* versi film yang dimainkan oleh tokoh asli yang selama ini diimajinasikan saat membaca, meskipun pembaca tahu ceritanya secara rinci, karena suatu cerita yang difilmkan tidak semua adegan bisa ditampilkan didalam film, contoh *Cirque de freak* dari buku novel berjudul *Darren Shan*, *Sherlock Holmes* dari buku yang berjudul *Sherlock Holmes* karangan *Conan Doyle*, *Batman* dari buku yang diterbitkan *DC Comics*, serta film serial *live action* dari buku komik Jepang atau kartun Jepang

⁷ *Ibid*, hlm 178

(*Anime*). Sebaliknya orang yang belum membaca buku *Harry Potter* tapi menonton film terlebih dahulu, akan mengundang penasaran dengan cerita selanjutnya atau cerita yang lebih rinci sehingga orang yang awalnya tidak membaca menjadi ingin membaca buku novel tersebut. Selanjutnya jika orang yang menonton dan membaca tersebut menjadi penggemar suatu cerita bahkan orang-orang yang menggemari tersebut berkumpul dan membentuk suatu kelompok penggemar atau *fans club*, maka penggemar tersebut tidak akan tenang jika tidak membeli pernak pernik yang mirip dengan cerita yang digemarinya.

Cara menggemari cerita ada macam-macam ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan, tokoh dalam cerita menjadi barang dagang tersendiri sebagai promosi suatu produk jika diizinkan. Tokoh dalam cerita tersebut sangat merupakan penggambaran dalam suatu cerita sehingga peranya sangat penting baik dalam cerita maupun kegiatan yang terpisah dari cerita yang dilakoni tokoh tersebut. Maka akibat terkenalnya cerita fiksi yang dibawakan oleh tokoh tersebut serta pentingnya keberadaan tokoh yang membawakan cerita tersebut, perlunya perlindungan terhadap tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita karya tulis yang merupakan karakter fiksi (*Fiction Characters*) jika karakter tersebut berpisah dari cerita yang dibawakannya, tidak berarti karakter fiksi tersebut menjauh dari cerita tetapi pada prakteknya tokoh karakter animasi dapat juga melahirkan cerita yang berbeda dari cerita *original*-nya, contohnya *event* musim panas Jepang setiap tahunnya digelar acara penjualan komik *Doujinshi* yang dibuat oleh penggemar atau orang yang membaca cerita tersebut, berbagai macam unsur cerita dibuat bebas mulai dari cerita dewasa sampai cerita yang disesuaikan dengan harapan atau keinginan pembaca karena adanya cerita yang mendapat banyak kritikan dari

pembaca, sehingga menginginkan cerita dengan versi yang lain dari cerita aslinya. Contohnya selain di Jepang, di wilayah internet pun penggemar *Harry Potter* membuat novel internet yang terbit sebelum buku novel *Harry Potter* baru keluar, akibatnya diasumsikan cerita tersebut merupakan novel yang akan diterbitkan. Pada unsur ini yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah unsur karya tulis agar tidak terjadi *plagiat* terhadap karya yang ditulis, sehingga terkesan lemah saat melindungi tokoh karakter fiksi yang ada dalam cerita, tetapi disaat proses perubahan wujud atau *derivatif*, dari tokoh karakter fiksi menjadi tokoh karakter animasi, disaat itulah tokoh karakter animasi dilindungi secara menyeluruh.⁸

Kedua adalah faktor seni rupa, seni rupa dalam Undang-Undang Hak Cipta terdiri dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Pada faktor seni rupa ini “gambar” adalah bentuk seni yang sesuai untuk mengenali tokoh karakter animasi. Karena pada penjelasan UU Hak Cipta yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Hal ini dapat dicontohkan seperti komik, cartoon, atau anime, untuk membuat komik, *cartoon* atau *anime* yang pasti diterbitkan serta memiliki *deadline* tidak mungkin semua gambar dikerjakan oleh satu orang saja, diperlukan beberapa orang yang mengerjakan bagian-bagian tertentu untuk menyempurnakan suatu gambar yang bergerak atau digerakkan, seperti ada bagian yang mengerjakan latar belakang, ada yang mengerjakan menggambar tokoh karakter tertentu, ada yang

⁸ Lihat: <http://www.ivanhoffman.com/characters.html>, diakses pada tanggal 22 mei 2009

membuat tema pada gambar, ada yang bertugas mewarnai gambar dan sebagainya. Tentu saja setiap orang memiliki teknik menggambar masing-masing dan itu akan membawa ciri khas pada gambar yang dibuat, maka sebagai pemimpin atas tema atau yang memberi ide harus memberikan contoh gambar agar gambar yang dibuat tidak menyimpang dari yang ditentukan. Pada contoh gambar yang dibuat yang mutlak tidak boleh diubah adalah karakter-karakter yang membawakan cerita, seperti halnya dengan buku karakter merupakan bagian penting dalam cerita, maka diperlukanlah sketsa tokoh karakter animasi yang membatasi imajinasi pada penggambar. Pada bidang seni rupa ini, gambar berupa sketsa bisa dilindungi oleh UU Hak Cipta, sesuai dengan kategori Hak Cipta, sketsa gambar tokoh karakter animasi dilindungi dalam bentuk seni rupa. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Cipta atas tokoh karakter animasi yang mana suatu tokoh karakter membutuhkan kreasi seni.⁹

Kenyataannya jarang orang yang memiliki dua bakat bersamaan seperti menulis dan menggambar, contohnya komik, merupakan buku yang menggabungkan kedua bakat tersebut. Ada kalanya dua orang yang masing-masing memiliki kemampuan menulis dan menggambar bergabung membuat sebuah buku. Tetapi tidak dapat dihindari akan ada masalah hukum yang akan dihadapi keduanya, seperti kasus antar *Gaiman* dan *McFarlane* yang memperebutkan Hak Cipta atas karakter pada komik *Spawn*, diselesaikan melalui pengadilan. Intinya pengadilan memutuskan bahwa pengadilan menilai kontribusi keduanya dalam membuat karakter pada komik *Spawn* adalah sama atau seimbang sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga pemilik Hak

⁹ Lihat: <http://margaretha-lep.blog.friendster.com/2007/03/>. diakses pada tanggal 24 November 2009

Cipta atas karakter pada komik tersebut adalah *Gaiman* dan *McFarlane*.¹⁰ Berdasarkan kasus ini, kontribusi menjadi tolak ukur atas kepemilikan Hak Cipta terhadap suatu karangan buku bergambar seperti buku komik atau sejenisnya.

Ketiga adalah sinematografi, dalam penjelasan UU Hak Cipta Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannyapun mirip. Perbedaannya, peralatan fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase (*montage*).¹¹

Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpan maupun sebagai genre seni. Film sebagai media penyimpan adalah *pias* (lembaran kecil) *selluloid* yakni sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya.

¹⁰ www.ivanhoffman.com, *Loc. cit*

¹¹ Lihat: <http://belajarng.blogspot.com/2008/07/pengertian-sinematografi.html>, 21 Sep 2010

Benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpan di awal pertumbuhan sinematografi.¹²

Salah satu bentuk sinematografi adalah film kartun atau *motion picture* yang bisa disebut animasi. Meskipun sinematografi diidentikkan dengan film tetapi asal dari sebuah film adalah karya tulis. Karya tulis menuntun seluruh adegan film baik itu melalui tulisan atau melalui gambar adegan yang diilustrasikan. Karakter animasi juga terlahir dari karya tulis sehingga pada teorinya sinematografi merupakan bentuk pengalihan wujud terhadap tokoh karakter karakter animasi. Sebagai karakter yang diciptakan melalui karya tulis atau karya buku bergambar, pemilik Hak Cipta atas karakter animasi tersebut adalah pengarang atau pihak yang menerbitkannya. Saat karya tulis dilisensi untuk diubah menjadi sinematografi atau *motion picture*, maka kepemilikan dari karakter animasi tersebut berpindah ke perusahaan produksinya atau distribusi atau pihak yang terlibat didalamnya.¹³

Pada umumnya kepemilikan atas karakter animasi tersebut tidak terletak pada penulis yang telah menulis karya tulis tersebut, tetapi ada unsur tindakan yang merupakan faktor penting keikutsertaan penulis pada sinematografi atau *motion picture* adalah karya tulis merupakan dasar dari cerita sinematografi dan dilisensinya karya tulis untuk dialihkan wujudnya ke bentuk sinematografi merupakan bukti penting kehadiran penulis terhadap karya sinematografi sebagai pemilik Hak Cipta. Bagi para pihak yang terlibat terlihat seperti dualisme kepemilikan atas Hak Cipta dan ini merupakan awal

¹² *ibid*

¹³ www.ivanhoffman.com, *Loc. cit*

dari ketidakpuasan para pihak yang terlibat.¹⁴ Hak Cipta dibuat agar pihak tidak memutus jaringan pencipta yang mengakibatkan hilangnya keberadaan pencipta dari keterlibatannya atas suatu karya. Lisensi sebagai sebagai penghubung antara pemberi lisensi dan penerima lisensi melahirkan tanggung jawab masing-masing yang akan dinilai dari kontribusinya terhadap objek Hak Cipta sebagai pemilik Hak Cipta atas sinematografi.

Terakhir adalah faktor karya lain dari hasil pengalihwujudan, faktor ini merupakan faktor menentukan apakah Hak Cipta bisa melindungi hak atas karakter animasi atau tokoh animasi. Faktor ini sangat penting untuk menciptakan karakter animasi yang awalnya dari karya tulis, berdasarkan karya tulis karakter animasi diciptakan atau digambarkan sesuai dengan ciri-ciri yang diungkapkan pada karya tulis. Dari situlah terlahir berbagai manfaat atas tokoh karakter animasi, contohnya tokoh karakter bisa berubah menjadi merchandise, patung, mainan, desain kemasan, Merek dan sebagainya. Keberadaan aturan pengalihan wujud sebagai penghubung antara pencipta dan pihak pemakai jasa tokoh karakter animasi bisa dikatakan penting.¹⁵

Tapi tidak banyak aturan tentang pengalihan wujud pada UU Hak Cipta, tetapi dijelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk dari suatu bentuk kebentuk yang lain, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film. Seperti halnya

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Masaru Ishida, *Characters and Merchandising Rights*, Toppan Printing Co.,Ltd, 2001, the Japan Patent Office, hlm.1-2

perubahan wujud dari novel ke film yang dilindungi oleh Hak Cipta sebagai salah satu cakupan dari Hak Cipta, pengalihan wujud ini bisa menjadi pendukung perlindungan karakter fiksi yang asalnya dari buku atau karya tulis menjadi karakter animasi yang merupakan kelanjutan dari karya tulis ke dimensi lain yang bisa dilihat dan dengan gerakan tokoh fiksi yang hanya dibayangkan atau dilihat melalui perantara buku/ karya tulis yang diterbitkan.

Walt Disney adalah salah perusahaan yang banyak yang membuat kartun dari cerita karya tulis dimulai dari cerita terkenal seperti *Snow White, Alladin, Pinokio*, dan sebagainya, contoh tersebut merupakan hasil dari pengalihan wujud yang dilihat sehari-hari. Cerita-cerita yang baru dicontohkan tadi merupakan cerita yang menjadi domain publik sehingga cerita tersebut dapat dengan bebas diceritakan kembali dalam bentuk lain sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Tetapi bagaimana perlindungan tokoh animasi dari cerita yang baru, Pasal 12 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan, “Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 (tentang pengalihan wujud) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli”. Kalau karya tulis bisa menjadi film animasi maka tokoh yang membawakan film animasi tersebut bisa dimanfaatkan, tentunya pemanfaatan film untuk dibuat produk tersebut memiliki kegiatan yang sama dengan pengalihan wujud. Pasal 12 ayat (2) UU Hak Cipta, merupakan pasal khusus dimana adanya perubahan dimensi dari suatu produk ke produk yang lain dilindungi kepentingannya. Karena tidak semua barang atau tokoh di film animasi dibuat untuk lebih mencerminkan cerita, sehingga dibuatlah produk tokoh animasi yang mencerminkan seluruh cerita yang dibawakannya. Sesuai dengan UU Hak Cipta, Pengalihan wujud ini merupakan perubahan bentuk, misalnya dari bentuk

patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.¹⁶

Pada Pasal 12 ayat (2) UU Hak Cipta, ciptaan pengalihan wujud dinyatakan ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta ciptaan asli. Artinya ciptaan yang akan dialihkan wujudnya bisa menjadi mendapatkan Hak Ciptanya sendiri sehingga tidak perlu khawatir akan pelanggaran Hak Cipta jika pemikiran Hak Cipta yang ada di UU Hak Cipta tersebut kaku atau sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang tanpa dimengerti terlebih dahulu, karena pada penjelasannya pengalihan wujud hanya disebut sebagai perubahan bentuk dengan contoh patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film. Tetapi untuk mendapat Hak Cipta atas pengalihan wujud tersebut diartikan tak bisa sendiri, tapi harus mendapatkan izin dari pihak terkait pencipta asli yang merupakan asal dari ciptaan pengalihan wujud tersebut. Ciptaan asal yang dimaksud bisa terdiri dari bermacam-macam seperti dari karya tulis, tarian, sandiwara panggung, seni rupa dan sebagainya. Pada prakteknya karya tulis merupakan asal muasal dari seluruh ciptaan yang ditampilkan selama ini. Sehingga untuk melindungi tokoh dalam cerita perlindungan juga tersebut juga mengalami perubahan dari perlindungan terhadap karakter fiksi dalam karya tulis menjadi perlindungan terhadap karakter animasi yang menitik beratkan pada perjanjian dalam konteks Hak Cipta.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 12 Ayat (1), huruf (l)

Perlindungan tokoh karakter animasi dengan Hak Cipta, untuk memperjelasnya yang pertama dilihat adalah Konvensi Berne. Konvensi Bern secara resmi dikenal sebagai Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra merupakan perjanjian Hak Cipta internasional yang ditandatangani di Berne, Swiss pada tahun 1886. Sejak itu perjanjian ini telah diperbarui dan direvisi berkali-kali dan telah mengikuti kemajuan teknologi. Konvensi ini direvisi di Paris pada 1896, Berlin pada tahun 1908, Roma pada tahun 1928, Brussels pada tahun 1948, Stockholm pada tahun 1967, dan Paris pada tahun 1971. Pada 1997, 121 negara, termasuk Amerika Serikat, telah menandatangani perjanjian tersebut.¹⁷

Konvensi Berne melindungi beberapa kategori yang berhubungan dengan sastra dan karya seni, yaitu dalam bentuk buku, pamflet serta bentuk tulisan lainnya; kuliah, kotbah, serta bentuk lain yang sejenis; drama atau drama musical; koreografi dan pertunjukan hiburan; komposisi musik dengan atau tanpa tulisan; sinematografi; gambar, lukisan, arsitektur, patung, ukiran dan litografi; fotografi; karya seni terapan; ilustrasi, peta, sketsa serta pekerjaan tiga dimensi yang berhubungan dengan geografi, topografi/pemetaan, arsitek atau ilmu pengetahuan. Hampir sama dengan Hak Cipta yang melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

¹⁷ Lihat: <http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Assem-Braz/Berne-Convention.html>, diakses pada tanggal 4 mei 2011

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kata ‘hampir sama’ tersebut karena tidak semua isi Konvensi Bern diambil seluruhnya, baik praktek negara maupun yurisprudensi belum mempunyai kesamaan pendapat dalam memferivikasikan arti yang dimaksud dengan ciptaan- ciptaan yang tergolong *literary* (sastra) dan seni. *Arpad Bogsh* memberikan suatu analisa cukup jelas tentang belum adanya keseragaman arti dan keseluruhan jenis ciptaan yang dimaksud dengan sastra, seni dan ilmu pengetahuan, yaitu:

The general description follows a traditional, though illogical and in modern times particular inadequate, terminology. The use of the word "scientific" is unfortunate. The scientific character of work has no relevance from the viewpoint of copyright law. A medical book, a statistical chart a geographical film is protected because it is a book, a drawing, a motion picture, and not because it deals with the science of medicine, statistic, or geographiy

"Scientific, literary and artistic" do not refer to mutually exclusive categories. Is a philosophical essay a scientific or a literary work? is an opera a literary or an artistic work? And what is a cinematographic work: is it literary, artistic, both, or neither? It is a new category perhaps, as "radio phonic" works are new category, at least on the terminology of some modern copyright laws. And what is musical work? It is artistic only of one says that music is an art. But is not literature an art, too?

It is submitted that words "literary, scientific and artistic works" as used in article. I should not be analyzed one by one and in their nontechnical meaning. They should be considered together, as an expression, meaning works susceptible of copyright protection.¹⁸

Diartikan bahwa terminologi gambaran umum yang mengikuti kata-kata tradisional, meskipun tidak logis dan khususnya di zaman modern ini yang jarang digunakan, sangat disayangkan penggunaan kata ilmiah ini tidak memiliki relevansi dari sudut pandang hukum Hak Cipta. Contohnya Buku tentang medik, grafik statistik film geografi dilindungi karena merupakan buku, gambar, *motion picture*, dan bukan karena berhubungan dengan ilmu kedokteran, statistik, atau geografi. Kata "ilmu pengetahuan, sastra, dan seni" merupakan kategori yang tidak saling berhubungan satu sama lain dari segi eksklusif, akibatnya banyak menimbulkan pertanyaan, apakah filosofi adalah ilmu pengetahuan atau sastra? Naskah opera atau karya seni? Dan apa itu sinematografi: sastra, seni ,keduanya, atau bukan sama sekali? Apakah kategori baru seperti *radio phonic* merupakan karya kategori baru? setidaknya pada terminologi dari hukum Hak Cipta saat ini. Dan apakah itu karya musikal? Apakah hanya seni yang menyatakan

¹⁸ Eddy Damian, *op. cit*, hlm.48-49

bahwa musik itu karya seni. Tapi apakah sastra juga karya seni?. Dari gambaran tersebut dinyatakan bahwa kata-kata “sastra, ilmu pengetahuan dan karya seni” seperti yang digunakan dalam pasal-pasal, seharusnya tidak dianalisa satu persatu dalam artian non-teknis tapi harus disadari bersama sebagai ungkapan, artinya merupakan karya yang peka dengan Hak Cipta yang dilindungi

Sampai sekarang belum ada pendapat umum yang diterima secara bulat ciptaan-ciptaan mana saja yang termasuk sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Namun, dalam praktek negara- negara yang dapat teridentifikasi dari hukum Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan yang berupa:

- a. Ciptaan sastra (*liberary works*) novel cerita-cerita pendek, syair- syair atau sajak-sajak, drama dan setiap bentuk tulisan tidak tergantung isinya (fiksi atau nonfiksi), panjangnya, tujuannya bentuknya baik diterbitkan atau tidak diterbitkan; sebagian besar negara ciptaan-ciptaan lisan atau ciptaan yang tidak diwujudkan secara tertulis juga merupakan ciptaan yang dilindungi hukum Hak Cipta
- b. Ciptaan-ciptaan musik (*musical works*) baik yang ringan atau yang serius; nyanyian, paduan suara, opera; jika menggunakan instrument baik itu instrument tunggal (solo) , beberapa instrument (sonata, musik kamar dan sebagainya) atau banyak instrument
- c. Ciptaan koreografi; baik tarian modern maupun tradisional
- d. Ciptaan seni, baik dua dimensi (gambar, lukisan, seni, fotografi dan lain- lain) atau tiga dimensi (seni pahat, seni arsitektur), tidak tergantung pada isi (abstrak atau rill

atau tradisional atau kontemporer) dan tujuannya (seni murni, untuk iklan dan sebagainya)

- e. Peta dan gambar teknik
- f. Fotografi: tidak tergantung kepada objek pemotretan (foto biasa, pemandangan, peristiwa terakhir) dan tujuan dibuatnya foto
- g. Audiovisual (semula dinamakan gambar hidup atau *motion picture* atau sinematografi); media komunikasi massa pandang dengar (*moving image*) dengan suara atau tanpa suara meliputi film dokumenter, berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun; dibuat dengan pita seluloid, pita video dan media lainnya untuk dipertunjukkan di bioskop atau televisi.¹⁹

Undang-Undang Hak Cipta di berbagai negara banyak memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan baru yang akhir-akhir ini mulai digolongkan sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Hak Cipta. Ciptaan yang dimaksud adalah program komputer dan seni terapan berupa wallpaper, mebel, dan perhiasan emas dan lain- lain (UU Hak Cipta Pasal 12 ayat (1) huruf F). Pada sebagian negara, khususnya negara yang menganut *common law*, ciptaan-ciptaan yang dilindungi mencakup juga rekaman suara serta susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku.²⁰

¹⁹ *ibid*, hlm.50-51

²⁰ *Ibid*, hlm. 51

Saat ini Konvensi Bern merupakan payung hukum untuk karakter animasi, hal ini tercermin di dalam Mukadimah naskah asli konvensi Bern, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini adalah “... *being equally animated by desire to protect, in as effective a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic work.*” Dimaksudkan bahwa dari keinginan yang sama untuk melindungi animasi, pada hak-hak penulis dalam karya sastra dan seni dilindungi dengan cara yang seefektif mungkin. Keikutsertaan negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban untuk menerapkannya dalam perundang-undangan nasional dibidang Hak Cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu:²¹

a. Prinsip *National treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri

b. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun

c. Prinsip *independence of protection*

²¹ *Ibid*, hlm. 55-56

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-
ciptaan, hak-hak pencipta atau jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya
adalah sebagai berikut:

- a. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif adalah:
 - 1) Hak untuk menerjemahkan
 - 2) Hak menunjukkan ke muka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik
 - 3) Hak mendeklamasi di muka umum suatu ciptaan sastra
 - 4) Hak penyiaran
 - 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun
 - 6) Hak menggunakan ciptaanya sebagai bahan untuk audiovisual
 - 7) Hak membuat aransemen dan suatu adaptasi dari suatu ciptaan²²

²² *Ibid*, hlm. 56

Pada Konvensi Bern bertujuan untuk mengatur tindakan negara terhadap sastra/ karya tulis sekaligus turunannya yang sedikit banyak memiliki kesulitan dalam ruang lingkup yang menimbulkan hak-hak baru.²³

Berlawanan dengan karya cipta yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta, tokoh karakter animasi atau yang menciptakan sebuah cerita tidak akan mendapatkan penghasilan dari tokoh karakter yang diciptakan selain dengan kerja sama dengan pihak tertentu yang ingin menggunakan karakter animasi. Di UU Hak Cipta Indonesia penggunaan itu disebut perubahan wujud akan tetapi di Konvensi Bern peristiwa ini disebut hak adaptasi.

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari cerita non fiksi, atau sebaliknya, termasuk pengalihan wujud yaitu mengubah ciptaan dalam bentuk karya cipta seperti patung berubah menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi drama radio atau drama cd, dan sebagainya.²⁴

Hak adaptasi asalnya diatur oleh Konvensi Bern dan Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*), pada Pasal 12, tentang *Right of Adaptation, Arrangement and Other Alteration* (hak adaptasi, aransemen, dan perubahan), menyatakan “*Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of*

²³ Ibid, hlm 56-57

²⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, ctk ketiga, penerbit citra adhya bakti, Bandung, 2003, hlm. 68

authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their works". Serta ditambah dengan Article 14 tentang "*Cinematographic and Related Rights: 1. Cinematographic adaptation and reproduction; distribution; public performance and public communication by wire of works thus adapted or reproduced; 2. Adaptation of cinematographic productions; 3. No compulsory licenses*", yang berisi:

- (1) *Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right of authorizing:*

 - (i) *the cinematographic adaptation and reproduction of these works, and the distribution of the works thus adapted or reproduced;*
 - (ii) *the public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or reproduced.*

- (2) *The adaptation into any other artistic form of a cinematographic production derived from literary or artistic works shall, without prejudice to the authorization of the author of the cinematographic production, remain subject to the authorization of the authors of the original works.*
- (3) *The provisions of Article 13(1) shall not apply. (Each country of the Union may impose for itself reservations and conditions on the exclusive right granted to the author of a musical work and to the author of any words, the recording of which together with the musical work has already been authorized by the latter, to authorize the sound recording of that musical work, together with such words, if any; but all such reservations and conditions shall apply only in the countries which have imposed them and shall not, in any circumstances, be prejudicial to the rights of these authors to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority).*²⁵

Secara umum karya penulis yang membuat cerita atau tulisan dalam bentuk apapun yang tulisannya diubah dalam bentuk apapun, penulis mendapatkan keuntungan dari hak eksklusif yang didapatkannya. Sehingga dikatakan bahwa penulis atau pekerja seni lainnya memiliki otoritas hak eksklusif terhadap karya adaptasi sinematografi, reproduksi dari karya-karya yang diadaptasi serta didistribusi atau direproduksi karya

²⁵ Achamad Zen Umar Purba, HKI Pasca TRIPs, cetakan pertama, penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 49-50

yang diadaptasi serta pertunjukan dan komunikasi publik yang terkait dengan karya yang diadaptasi. Dalam hal ini adaptasi segala macam bentuk dari sinematografi dari karya tulis atau segala bentuk macamnya tanpa mengurangi kewenangan penulis produksi sinematografi tetap tunduk pada otorisasi dari penulis karya asli.

Maka Konvensi Bern mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan adaptasi terhadap karya tulis atau karya lainnya yang diubah ke dalam bentuk karya-karya yang mengarah pada karya lain diluar karya asalnya. Tentunya ini dapat menjadi dasar bagaimana karakter animasi dapat dilindungi dengan memperhatikan Konvensi Bern mengenai karya tulis dan adaptasinya. Tetapi apakah itu adaptasi? Dalam *Hypothesis copyright and license agreement*, adaptasi diartikan sebagai:

*work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.*²⁶

Maksud dari pernyataan di atas adalah pekerjaan yang didasari oleh pekerjaan orang lain atau atas karya orang lain yang sudah ada seperti terjemahan, adaptasi, karya turunan/ perubahan wujud, aransemen musik atau perubahan lain dari sastra atau pekerjaan seni lainnya, atau fonogram atau pertunjukan, termasuk adaptasi sinematografi atau bentuk lainnya yang mana pekerjaan ini dapat menampilkannya kembali, diubah, atau diadaptasikan dalam bentuk apapun tetapi bentuk tersebut masih

²⁶ Tanpa penulis, *Hypothesis copyright and license agreement*, cetakan kedua, jurnal Hypotesis, 2008, hlm. 2

dapat dikenali sumber dari aslinya, kecuali bahwa pekerjaan yang bertujuan untuk koleksi tidak akan dianggap sebagai adaptasi untuk dilisensi. Untuk menghindari keraguan, yang mana karya musik, pertunjukan atau fonogram, sinkronisasi waktu kerja dengan gambar bergerak dianggap sebagai pertimbangan akan adaptasi untuk tujuan lisensi.

Jadi berdasarkan titik temu antara karya tulis dan perubahan lainnya melalui hak adaptasi menjadi dasar posisi hak atas karakter animasi yang dilindungi. Kesimpulan yang menjadi inti dari hak adaptasi terhadap karakter animasi, yaitu

- a. Konvensi Bern bertujuan untuk melindungi karya tulis dari perubahan-perubahan yang berasal dari karyanya;
- b. Penulis/ pencipta karya karakter animasi tidak hanya mendapatkan keuntungan dari royalti buku tapi juga memiliki hak eksklusif terhadap segala macam perubahan yang berasal dari karyanya;
- c. Adaptasi merupakan wujud dari perubahan bentuk karya berdasarkan karya orang lain atau karya asli yang sudah ada;
- d. Wujud dari adaptasi suatu karya adalah lisensi, sebagai penghubung antara karya dan perubahan bentuk atau adaptasi dari karya tersebut;

Pada peraturan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia tidak disebut kata “adaptasi” dalam Undang-Undang, tetapi dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyebutkan tentang perubahan wujud. Karena dasarnya adalah Konvensi Bern, maka isinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan pada

Konvensi Bern, dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu menyatakan bahwa pengalihan wujud merupakan salah satu kategori yang dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli serta memberikan kemungkinan perbanyak hasil dari ciptaan tersebut. Didalam penjelasannya menyatakan bahwa bentuk seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan dilindungi oleh Hak Cipta, didalam penjelasannya menyatakan Yang dimaksud dengan pengalih wujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

2. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Atas Merek

Kategori HKI kedua selain Hak Cipta, berdasarkan hukum HKI di Indonesia yang dapat melindungi tokoh karakter animasi adalah Hak Merek. Seperti yang diketahui pada Undang-Undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁷ Merek merupakan aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah bisnis. Melalui perlindungan yang memadai konsumen dapat terlindungi dari kerugian akibat

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1, ayat (1)

pelanggaran merek. Secara umum beberapa yang dapat diklasifikasikan sebagai Merek adalah sebagai berikut.²⁸

1. Kata
2. Huruf
3. Angka
4. Gambar
5. Warna
6. Gabungan unsur tersebut

Dalam perlindungan tokoh karakter animasi, Merek bisa dilindungi dibawah peraturan Merek hal tersebut disebabkan unsur gambar, warna dan gabungan yang dilindungi oleh merek. Atas dasar tersebut Merek menjadi pelindung untuk tokoh animasi. Pentingnya Merek sebagai pelindung tokoh animasi tak lepas dari fungsi Merek yang menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sebagai gambaran jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut. Selain itu Merek memberikan jaminan terhadap kualitas barang dan jasa yang bersangkutan artinya Merek memberikan jaminan mutu barang pada konsumen. Dengan

²⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, ctk pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.209

jaminan tersebut Merek membantu merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.²⁹

Contoh dari Perlindungan karakter animasi dengan Merek adalah lambang *Superman* milik *DC Comics/ DC Universe* telah didaftarkan di Direktorat Jendral HKI Indonesia pada tahun 2007 dengan jenis barang seperti mainan dan pakaian serta segala macam hal yang memakai lambang tersebut. Perlindungan lambang *Superman* oleh DC Comics merupakan upaya perlindungan karakter animasi mengingat tokoh *Superman* merupakan tokoh inti dari DC Comics, sehingga dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang merugikan, akibatnya bisa dilihat sampai saat ini jarang produk dengan lambang *Superman* dikeluarkan oleh pedagang baik berupa mainan maupun pakaian tanpa izin terlebih dahulu.

Supaya tidak terjadi salah pengertian antara gambar Merek dan gambar pada Hak Cipta terhadap karakter animasi, berdasarkan pernyataan *Ivan Hoffman*, perlindungan karakter animasi dengan dipayungi hukum Merek dibatasi dengan tujuan memberitahukan identitas asal yang menjadi simbol dari perusahaan pemilik karakter animasi atau peluncur film kartun.³⁰ Berbeda dengan Hak Cipta yang menjadikan karakter animasi sebagai pemain utama, karakter animasi pada Merek merupakan simbol yang memberikan informasi akan identitas dan kualitas produk. Akan tetapi karakter animasi yang menjadi simbol atau Merek dari perusahaan sekarang ini ada banyak, selain *DC Comics* yang identik dengan *Superman*, atau *Marvel* yang identik

²⁹ Muhammad, Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Tepri dan Prakteknya di Indonesia*, cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 170- 171

³⁰ www.ivanhoffman.com, *Loc. cit*

dengan *Ironman* dan *Captain America*, perusahaan es krim “Waltz” juga diidentikkan dengan simbol dengan icon *Paddle-Pop* yang bergambarkan kartun singa, selain menjadi icon dari es krim, icon tersebut juga sering tampil dalam film kartun untuk anak-anak khusus dalam taman bermain, sehingga icon tersebut menjadi diumukan sebagai Merek yang dapat memainkan peran ganda, yaitu sebagai Merek es krim yang dipercaya oleh konsumen serta sebagai karakter animasi yang bermain pada film kartun.

Selain adanya Merek yang berperan ganda sebagai tanda pengenalan dan karakter animasi, *Walt Disney* memberikan contoh pada kenyataannya karakter animasi bisa menjadi Merek berdasarkan popularitasnya sebagai tokoh dalam film animasi, seperti *Walt Disney* yang memiliki tokoh *Mickey Mouse* dan *Superman* dari *DC Comics* yang telah daftarkan di Dirjen HKI, awalnya lambang *Superman* merupakan lambang sebuah tokoh kartun pertama *DC Comics*, pada dasarnya lambang Merek *DC Comics* adalah “DC” bukan lambang “S” dari karakter *Superman*, akan tetapi popularitas karakter *Superman* mengubah pendapat masyarakat yang menganggap bahwa lambang *Superman* adalah sebuah Merek dagang.³¹ Sehingga untuk mencegah adanya penyimpangan Merek terhadap lambang tersebut *DC Comics* mendaftarkannya untuk melindungi karya asli tokoh karakter *DC Comics*.

Berdasarkan Pasal 3 UU Merek, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Hak khusus memakai

³¹ Lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Superman>, diakses pada tanggal 2 juni 2010

Merek berfungsi sebagai suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu Merek memberi hak khusus atau mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun.³²

Sesuai dengan ketentuan bahwa Hak Merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merek merupakan sesuatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan atas Merek itu. Sebaliknya bagi pihak yang mencoba akan menggunakan Merek yang sama atau barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh kantor Merek ditolak pendaftarannya.

3. Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Atas Desain industri

Terakhir kategori Hak Kekayaan Intelektual yang dapat melindungi karakter animasi, adalah desain industri. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri serta diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah menyatakan pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat

³² Muhammad Djumhana *op. cit.*, hlm 173- 174

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³³

Dalam praktek terhadap karakter animasi, Desain Industri banyak digunakan untuk berbagai produk yang memperlihatkan gambar karakter animasi sebagai desain produk tertentu. Karakter animasi yang menjadi desain produk antara lain produk Coco Crunc, Paddle Pop, McDonald, dan produk makanan kecil lainnya. Akan tetapi tidak sedikit desain yang memperlihatkan karakter animasi milik orang lain sebagai desain pakaian atau kemasan. Dengan tingginya teknologi sekarang serta mudahnya mendapatkan akses informasi tidak susah mengambil gambar karakter animasi sehingga bisa dijadikan desain pada produk secara tidak resmi. Banyak industri menggunakan gambar karakter animasi sebagai desain pada produknya.³⁴

Produk yang dikeluarkan biasanya lebih banyak berupa pakaian, karena mudah membuatnya serta merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini bukan berarti menandakan rendahnya kreatifitas masyarakat di indonesia tetapi cerminan dari tingginya kreatifitas industri kecil menengah dengan membuat karakter animasi sebagai media untuk meraut keuntungan, hal ini didukung pula dengan tidak adanya image publik dalam negeri yang dijadikan patokan Desain Industri sehingga terpaksa mengambil image karakter animasi yang terlanjur menjadi image publik. Banyak cara mengambil gambar karakter animasi, cara yang paling sering dan mudah adalah dengan menggunakan internet, layanan internet yang menyediakan wallpaper merupakan salah

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1, ayat (1)

³⁴ ³⁴Mashaysu Ishida, *op. cit*, hlm.1

satu dari banyaknya cara mengambil gambar karakter animasi sebagai desain pada produk, praktek ini disebut sebagai *secondary copyrighted work*.³⁵

Ciri utama dari Desain Industri adalah karya Desain Industri tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses produksi. Maka objek perlindungan pada desain industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat:

- a. Bersifat baru dan orisinal;
- b. Dianggap tidak baru/ orisinal bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.³⁶

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri menganut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri dibedakan dari asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta. Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/ publikasi sebelumnya, baik tertulis maupun tak tertulis. “Orisinal” berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat

³⁵ *Ibid*, hlm.16

³⁶ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ctk pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.140-141

atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber asli. Selebihnya asas pendaftaran pertama berarti orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasarkan asas orang yang pertama mendesain. Lebih lanjutnya, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas desain industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁷

Pemegang hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual mengimpor, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri, kecuali pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri (Pasal 9 ayat (2) UU Desain Industri).³⁸

Dengan demikian akan diberikan perlindungan kepada hak-hak Desain Industri orang yang membuat Desain Industri ini. Selain itu, diatur pula bagaimana menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak desain industri, bersangkutan ini. Sebagaimana negara berkembang, bagi Indonesia untuk melaksanakan persetujuan TRIPs ini mengharuskan supaya diadakan peraturan desain industri. Dengan demikian,

³⁷ *Ibid*, hlm.141-142

³⁸ *Ibid*, hlm 142

ada landasan untuk perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri.³⁹

Contoh kasus tentang Desain Industri adalah kasus gugatan desain kursi terhadap pembuat kursi yang terkenal di Indonesia “LIGNA”, oleh seorang pedagang nasional dari Kebayoran yang menyatakan bahwa kursi yang dibuat dan diedarkan serta dipasarkan adalah sebenarnya peniru desain yang telah dibuatnya. Ternyata Pengadilan Negeri Jakarta membenarkan pendirian pihak tergugat, bahwa tak ada perlindungan desain dari kursi ini. Karena itu, pengadilan tidak mengabulkan gugatan si pencipta desain, pedagang atau pengusaha mebel nasional ini. Ternyata, tidak dikabulkannya permohonan untuk melarang pihak tergugat memakai desain kursinya dan memasarkannya.⁴⁰

Perubahan prinsip pengaturan perlindungan terhadap Desain Industri ini adalah diakuinya kepemilikan atas sebuah pola, sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetis. Disamping itu, keharusan daripada peraturan tentang Desain Industri adalah bahwa desain ini dapat diproduksi secara berulang-ulang serta menghasilkan barang dalam bentuk 3 dimensi. Adapula perlindungan yang diberikan untuk barang berbentuk 2 dimensi. Maka suatu karya atau upaya intelektual tentang bentuk konfigurasi, komposisi garis atau warna yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika,

³⁹ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual*, ctk kedua, penerbit Pt. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, Hlm.10

⁴⁰ *Ibid*, hlm.10-11

dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu.⁴¹

Dari contoh diatas disimpulkan bahwa desain karakter animasi dapat dilindungi dibawah desain industri. Desain Industri mengakui kepemilikan sebuah pola, sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi karena mengandung estetika baik itu dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi sehingga produk yang barang yang diwujudkan diproduksi berulang-ulang. Sama halnya dengan produk-produk merchandise atau pakaian bergambar tokoh animasi sehingga dirasakan Desain Industri merupakan pelindung karakter animasi yang bermain solo diluar cerita yang dibawakannya.

Tetapi pada karakter animasi seperti pembuatan merchandise Desain Industri merupakan perpanjangan tangan dari Hak Cipta. Penggunaan tokoh karakter yang sudah menjadi pemilik dari pemegang Hak Cipta merupakan hal yang wajar jika sudah menyangkut karakter animasi. Karakter animasi yang awalnya merupakan Hak Cipta saat memasuki wilayah kategori Desain Industri harus melalui lisensi, karena desain industri akan memperlihatkan hasil dari desain yang dibuat dalam bentuk tiga dimensi atau patung atau bentuk lain yang dapat dijual sebagai produk dagang. Sebelum dibuat sesuai dengan desain yang sudah ditunjukkan perjanjian lisensi harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemegang Hak Cipta atas karakter animasi.⁴² Setelah itu pendaftaran baru dilakukan di Dirjen HKI dengan surat yang lengkap.

⁴¹ *Ibid*, hlm.11

⁴² Mashaysu Ishida, *Op.cit* hlm.16

B. Pelaksanaan Lisensi Tokoh Karakter Animasi Sebagai Objek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tokoh karakter animasi tidak dilindungi dengan sendirinya, akan tetapi karakter animasi dilindungi karena manfaat yang dihasilkan dengan memperlihatkan atau menampilkan animasi tersebut. Dengan memanfaatkan animasi, menyebabkan animasi memiliki fungsi ganda yang mana berfungsi sebagai menyampaikan karya tulis atau karya gambar juga berfungsi sebagai penarik akan produk yang menampilkannya. Oleh karena itu karakter animasi memiliki multi fungsi yang selalu berhubungan antara satu sama lain.

Lisensi merupakan jembatan terhadap hubungan multi fungsi animasi, dengan lisensi hak dan kewajiban dalam menggunakan animasi menjadi jelas, dan memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemilik Hak Cipta dan penerima lisensi. Kegiatan yang harus ada pada lisensi adalah proses terjadinya lisensi yang mempertemukan antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, HKI terdiri dari tujuh kategori bersamaan dengan itu lisensi juga diatur masing-masing dalam ketujuh kategori HKI tersebut. Sehingga kesulitan saat melakukan perjanjian lisensi adalah masalah hukum dan kategori HKI yang akan dipakai, agar terhindar dari kegiatan yang merugikan baik pada pemilik hak maupun pada penerima lisensi.

1. Hak Terhadap Tokoh Karakter Animasi

Pada karakter animasi memiliki karakteristik yang sama baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi tetapi yang menjadi masalah adalah saat HKI membagi kategori karakter animasi berdasarkan fungsinya. Karena karya cipta karakter animasi memiliki nilai jual tergantung bagaimana cara menjual image karakter animasi yang diketahui publik sehingga dapat memberikan efek positif pada bisnis.

Umumnya karakter yang berlandaskan animasi terdiri dari 2 jenis yaitu karakter grafik dan karakter fiksi. Karena tingkat perlindungannya sering dibedakan maka perlindungan pada karakter tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakter grafik

Karakter grafik tidak bisa dilindungi oleh Hak Cipta sebagai pekerjaan seni. Dasarnya pekerjaan seni diimplikasikan sebagai gambar, foto, karya patung dan sebagainya. Objek yang bisa dilindungi oleh HKI adalah visual ekspresi tertentu yang digambarkan, tapi karakter dan kepribadian yang dapat berkembang selama episode per episode yang ditampilkan tidak bisa ditangkap oleh Hak Cipta, dan itu hanya bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Sehingga hak tersebut jika diajukan ke pengadilan akan ditoleransikan sebagai element visual yang nyata dari pada melindungi karakter animasi yang diceritakan. Contohnya pernah ada pengadilan yang mengadili peniruan karakter antara *Superman* dan *Wonderman*, yang sama-sama memiliki kekuatan khusus, pada akhirnya pengadilan menyimpulkan tidak ada masalah dengan karakter yang memiliki kekuatan khusus (*super power*) asalkan tidak ditirunya keberadaan *Superman*, seperti kostum. Sehingga karakter grafik menjadi lebih mudah dipahami serta perlindungannya

memperhatikan keberadaan atau tampilan karakter grafik yang dilindungi dengan memperhatikan tampilan dan keunikannya sehingga lebih mudah dilindungi dari pada karakter fiksi.⁴³

b. Karakter fiksi

Karya sastra adalah perlindungan berjudul yang dilindungi oleh kekayaan intelektual. Apapun yang dilindungi karakter tersebut pastinya merupakan karakter yang ada dalam imajinasi yang tidak pasti. Jika karakter tersebut dilindungi maka seseorang tidak diperkenankan menulis cerita dengan karakter yang sama. jadi apakah maksud dari karakter fiksi itu? *David B Feldman* menyatakan, karakter fiksi punya tiga indikasi dan signifikan dengan komponen hukum yaitu nama, tampilan visual, dan sifat atau karakter. Contoh yang mudah dipahami adalah beberapa tahun yang lalu pernah terjadi pengadilan antara Anderson sebagai petinju dan *Stallone* sebagai aktor, yang dipermasalahkan adalah film *Rocky* yang dikatakan bahwa Stallone melanggar hak kekayaan intelektual karena menggunakan identitas dirinya yang memiliki julukan *Rocky*. Tetapi pengadilan dengan mudah memahami dan menyimpulkan bahwa cerita *Rocky* yang diceritakan di Film dengan jelas didentifikasikan secara besar-besaran beda dengan Anderson yang merupakan petinju yang tidak dikenal, kisah *Rocky* di film secara ekstrim diceritakan sebagai seorang yang disegani dalam cerita.⁴⁴

Untuk melindungi karakter animasi ada 3 kategori Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dipergunakan melindungi tokoh animasi, yaitu Hak Cipta, Merek dan

⁴³ Sourav Kanri Dde Biswas, *Copyrightability of Characters*, 23 Agustus 2003, Journal of IPR Vol.9, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*, hlm.5

Desain Industri, masing-masing memiliki sentuhan yang berbeda untuk karakter animasi disertai pula dengan tingkat kegunaan yang berbeda. Seperti Hak Cipta yang menitik beratkan pada wujud ciptaan manusia berdasarkan pikiran, keahlian dan perasaan. Merek yang menitik beratkan pada gambar untuk memberitahu asal atau identitas produk, dan Desain Industri yang menitik beratkan pada pola dengan gambar estetika. Tetapi karakter animasi menurut *Jay Kogan* karakter animasi menyentuh 2 hal dari ketiga kategori HKI yang disebutkan diatas, dengan karakteristiknya yang menjadi ciri khas karakter animasi, meskipun karakteristiknya menyentuh kategori HKI yang dapat dilindungi adalah karakteristik yang disesuaikan dengan HKI, karakteristik karakter animasi tersebut antara lain:⁴⁵

a. Karakteristik Karakter Animasi pada Hak Cipta

1) *Sufficient delineation* (penggambaran yang cukup)

Karena awal dari karakter animasi merupakan karya gambar, tidaklah salah jika gambar juga merupakan karakteristik dari karakter animasi. Penggambaran yang cukup menjadi kunci dari karakteristik karakter animasi dimana gambar yang dibuat haruslah gambar yang hidup, untuk membuat karakter animasi yang terkesan hidup, dibutuhkan alat tulis yang tepat, pewarnaan yang tepat dan kertas yang tepat, ditambah perbuat gambar harus memperhitungkan sudut-sudut karakter animasi saat pergerakannya pada gambar animasi. Jadi gambar karakter animasi tidak diperbolehkan memiliki garis yang melebihi batas sehingga terkesan kasar pada

⁴⁵ Jay Kogan, *Legal Protection available to characters and characters licensing objectives*, Licensing Panel, 2009, hlm.2-6

gambar animasi. Untuk itu gambar cukup memperhitungkan jeda waktu antar satu gambar dengan gambar lainnya sehingga terkesan halus dan hidup.

2) *Story being told* (cerita yang diberitahukan/diceritakan)

Cerita yang dibawakan karakter animasi harus menceritakan sesuatu yang membuat karakter animasi tersebut dapat dikenal sebagai tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh penjahat, dan sebagainya. Sehingga disaat kesuksesan cerita akan diikuti dengan kesuksesan karakter animasi. Disaat itulah yang menjadi simbol dari cerita adalah tokoh yang membawakan cerita tersebut baik itu tokoh utama atau tokoh penjahat. Sehingga karakter animasi berfungsi sebagai peningkat daya jual dengan membawakan cerita tersebut dengan tingkat kesuksesan yang tinggi.

b. Karakteristik Karakter Animasi pada Merek

1) *Signifies Source or Origin*

Sudah menjadi ketentuan bahwa Merek berguna sebagai tanda pengenal barang. Banyak macam variasi gambar, tulisan, garis, warna, dan sebagainya yang dapat menjadi tanda pengenal, ibaratnya kartu nama Merek memberitahukan asal produk yang dikeluarkan atau dijual sehingga konsumen mengenal kualitas produk tersebut dari merek. Hal ini tak terlepas karakter animasi, karena karakter animasi juga merupakan gambar dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tokoh karakter animasi harus dibuat semenarik mungkin sehingga bisa dijadikan Merek pada produk sekaligus maskot untuk memberitahu konsumen bahwa produk tersebut berasal dari produsen pemilik hak atas merek.

2) *Use in Commerce*

Pada dasarnya Merek digunakan untuk perdagangan jadi tidak salah jika tidak semua karakter animasi dapat dijadikan merek, karena gambar Merek harus mencerminkan produk asal pembuatnya sehingga jika Merek tersebut digunakan baik secara legal atau illegal, Merek tersebut tetap memberikan informasi asal pembuatnya sehingga konsumen mendapatkan informasi tentang kualitas produk yang dikeluarkan.

3) *Secondary Meaning*

Suatu hal yang masuk akal jika Merek mempunyai arti kedua selain sebagai tanda pada produk yang memberitahukan asal dari produk tertentu. Sebab gambar pun memiliki makna lain selain fungsinya. Contohnya Merek pada produk coklat, Merek berupa manisan tentunya terdapat warna coklat yang mengartikan bahwa produk tersebut adalah produk coklat, ada juga Merek yang bergambar karakter animasi yang memakan coklat atau bermandikan coklat atau dengan kata lain memberitahukan bahwa produk coklat yang dimakannya merupakan produk coklat yang nikmat. Sehingga selain sebagai tanda produk Merek juga memiliki arti yang disinkronkan pada produknya sehingga konsumen mengetahui produk apa yang ada dalam pembungkusnya.

Untuk Desain Industri yang menyentuh nilai pola dan estetika, merupakan kelanjutan dari Hak Cipta, dalam prakteknya Desain Industri diipermasalahan setelah karya cipta mengalami kemajuan dalam popularitas, jadi gambar yang diambil dalam Desain Industri bukanlah Merek melainkan gambar karakter animasi yang populer dikalangan konsumen, sehingga mempermudah pengusaha melakukan penjualan,

biasanya dengan menunjukkan produk desain industri yang berhubungan dengan karya cipta menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah melakukan perjanjian bahwa perusahaan tersebut mensponsori produksi karya cipta tersebut atau perusahaan tersebut melakukan perjanjian lisensi dengan pencipta karya cipta. Contohnya adalah film animasi seperti *Gundam*, serial animasi yang awalnya ditolak untuk diproduksi, setelah disponsori oleh *Bandai*, film animasi tersebut menjadi populer dikalangan masyarakat seiring meningkatnya popularitas merchandise *Gundam* juga mengalami peningkatan penjualan sampai luar negeri. Setelah film animasi selesai atau tamat dibuat perjanjian lisensi yang menjadikan gambar karakter animasi yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi tanpa harus menghilangkan Merek pembuatnya. Jadi karakteristik karakter animasi terhadap Desain Industri adalah:

a. Popularitas atau dikenalnya karakter animasi

Popularitas animasi baik itu dalam film atau dalam karya tulis khususnya buku komik, adalah elemen yang penting untuk dapat menunjukkan karakter animasi sebagai desain industri. Seperti yang diketahui pencipta hanya dapat menjual image karakter ciptaan jika ada perjanjian yang mengikat. Jadi dengan memanfaatkan popularitas film animasi atau karya sejenisnya dapat dibuat Desain Industri baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi.

b. Produk yang memiliki bentuk pola dan nilai estetika yang baru terhadap karya karakter animasi berasal dari karya cipta Hak Cipta

Tentunya desain yang ditampilkan ada bentuk baru dari yang pernah diperlihatkan selama masih dalam bentuk film atau 2 dimensi yang dilihat oleh penonton. Karena

dengan memperbaharui bentuk desain pada karakter animasi tidak akan menimbulkan kesan meniru atau menjiplak gambar. Serta dengan menunjukkan estetika pada pola karakter animasi akan muncul bentuk baru yang ditampilkan akibat perjanjian antara pemilik Hak Cipta atas karakter animasi serta perusahaan yang melakukan perjanjian dengannya.⁴⁶

Dilihat dari karakteristik karakter animasi dalam kategori HKI muncul beberapa karakteristik yang berlaku umum, artinya kategori karakter yang sudah dikenal publik, seperti tokoh wayang atau tokoh fiksi tentang pendekar legenda. Ciri-ciri karakter apakah karakter animasi tersebut dipergunakan semestinya atau tidak, yaitu

a. *Commercial use of person's name or likes* (komersial yang menggunakan nama orang atau sejenisnya)

Menggunakan nama orang atau sejenisnya sudah menjadi kegiatan yang sering ditemui didalam perdagangan. Penggunaan nama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan meminjam nama orang atau karakter terkenal, sebagai contoh adalah penggunaan nama “si Doel anak betawi” yang merupakan sinetron yang disenangi pada masanya sehingga banyak toko yang menggunakan nama “Doel” sebagai nama tokonya.

b. *Recognizability* (pengakuan)

Artinya adalah kualitas atau kondisi yang menyebabkan dikenal oleh orang lain. Secara umum karya tulis selalu dilambangkan dengan tokoh utamanya sehingga

⁴⁶ *Ibid*, hlm.4

karya tulis yang dijadikan sinematografi atau kartun membuat orang lebih mengenal tokoh utama dari pada membaca karya tulis. Disaat kartun tersebut sudah dikenal secara global, karakter animasi tersebut menjadi image publik bagi negara asal pembuat serta diakui juga oleh orang lokal sebagai salah satu yang melambangkan negaranya. Dari banyaknya tokoh animasi yang melambangkan negara salah satu karakter animasi yang diakui adalah *Tin Tin* yang berasal dari Belgia. Karakter animasi tersebut menjadi salah satu lambang negara Belgia sehingga disalah satu tempat negara tersebut banyak menjual image *Tin Tin* mulai dari baju, merchindase, sampai cake (kue). Dengan diakuinya karakter *Tin Tin* menyebabkan eksistensi negara Belgia dikenal oleh negara lain selain melalui olahraga sepakbola. *Tin Tin* merupakan salah satu Contoh dari karakter animasi yang dikenal serta diakui oleh orang lokal maupun negara lain berdasarkan kondisi yang dikembangkan dengan latar belakang negara Eropa sehingga menjadi simbol dari negara pencipta yaitu Belgia.⁴⁷

Selain pada animasinya, terkadang masalah standarnisasi dalam kategori apa karakter animasi dapat dilindungi, dan karakter animasi apa yang tidak dapat dilindungi sehigga disini dijelaskan prinsip karakter animasi yang dilindungi seperti pada Hak Cipta, Merek atau melalui penerimaan oleh masyarakat. Sehingga pada kedepannya akan lebih mudah memecah belahkan perlindungan karakter animasi pada kategori Hak Cipta, Desain Industri atau Merek.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.6

2. Hak Monopoli Terhadap Tokoh Karakter Animasi

Hak monopoli pada HKI merupakan hak yang diberikan setiap pemegang hak atas HKI mendapatkan hak monopoli atas hasil dari kekayaan intelektualnya, akan tetapi Indonesia tidak membenarkan adanya monopoli baik dalam bidang usaha atau yang lainnya yang berindikasikan menghindari persaingan, pada hukum HKI hak monopoli yang didapatkan tidaklah mutlak, hak monopoli atas kekayaan intelektual dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hak monopoli HKI ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan kategori HKI, misalnya Merek dibatasi haknya dalam jangka waktu 10 tahun atau paten yang haknya dibatasi sampai 20 tahun. Selama jangka waktu tersebut pemilik HKI bebas mempergunakan kekayaan intelektualnya untuk kepentingan ekonomi, promosi dan sebagainya. Dalam Undang-Undang umumnya hak monopoli yang diungkapkan adalah melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian.

Akan tetapi dalam animasi pelaksanaan hak monopoli terdapat tata cara mempergunakan unsur animasi berdasarkan HKI. Dalam animasi, kategori yang digunakan untuk melindungi animasi adalah Hak Cipta, merek, dan desain industri, ketiga kategori tersebut memiliki materi yang berbeda untuk dilindungi untuk dapat menjalankan ketentuan yang berbeda dalam satu objek cukup rumit karena harus memperhatikan secara detail pada objek animasi tersebut sehingga diharapkan tidak memberikan ruang adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

HKI memiliki ciri khas yakni bernilai komersial, merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain mengungkannya secara tanpa izin. Sebaliknya monopoli melekat pada HKI dan menimbulkan masalah tertentu jika batas hak disalah gunakan.⁴⁸

Tujuan hukum HKI adalah untuk mencegah persaingan tidak adil dengan memberikan kompensasi atas kerugian dari berbagai pihak serta memastikan pelaksanaan yang memadai terkait perjanjian sehingga memberikan kontribusi pada perkembangan yang sehat dari perekonomian nasional. Hukum persaingan di Indonesia (bersasarkan UU No. 5 Tahun 1999) berupaya mencegah monopoli dan praktek komersialisasi yang menghambat dan mencegah persaingan pasar. Tiga kategori dalam UU ini adalah (a) perjanjian yang dilarang; (b) penyalahgunaan posisi domain; (c) kombinasi dan kartelisasi.⁴⁹

Pasal 50 (b) UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang terkait dengan HKI, misalnya lisensi paten, Hak Cipta, desain industri, rangkain sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perjanjian berhubungan dengan *franchise* dikecualikan dari ketentuan UU persaingan ini. Sebenarnya UU persaingan tidak berlaku terhadap semua perjanjian

⁴⁸ Endang Purwanningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.23

⁴⁹ *ibid*, hlm. 23,

mengenai HKI, namun perjanjian lisensi bisa bersifat antikompetitif. Sehingga memaksa UU persaingan membatasinya.⁵⁰

Pada umumnya pemberi lisensi mengharapkan agar pihak penerima lisensi tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat baik secara langsung atau tidak langsung bersaing dengan kegiatan usaha yang dilakukan pemberi lisensi berdasarkan Hak atas Kekayaan yang dilisensi tersebut. Dalam konteks pemberian lisensi, hal tersebut harus dipertimbangkan agar tidak melanggar ketentuan anti monopoli. Dalam UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, objek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antar pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (dianggap bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa adalah apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang tertentu).
- b. Pasal 5 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, kecuali:

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 24

⁵¹ ⁵¹ Gunawan Suryomurcito, *op. cit*, hlm.113-121

- 1) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - 2) suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Pasal 6 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
- d. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- e. Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- f. Pasal 9 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan membagi wilayah pasar atau alokasi pasar.
- g. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk

melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

h. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

1) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau

2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

i. Pasal 11 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

j. Pasal 12 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

k. Pasal 13 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian

atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang tertentu

- l. Pasal 14 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

- m. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).

- n. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- o. Pasal 13 ayat (3) menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - 1) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - 2) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
- p. Pasal 16 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian diatas bukan dibuat tanpa pengecualian beberapa pengecualian yang dikenal dalam UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monpoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

- 1) Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan yang berlaku
- 2) Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti lisensi
- 3) Perjanjian menetapkan standar teknis produk barang, tidak mengekang dan menghalangi persaingan
- 4) Perjanjian dalam rangka keagenan yang didalam isinya tidak memuat memasok kembali barang dengan harga yang lebih murah dengan harga yang diperjanjikan
- 5) Perjanjian kerja sama untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas
- 6) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara ri
- 7) Perjanjian ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan dalam negeri ini berarti perjanjian lisensi yang dilakukan dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum anti monopoli ataupun persaingan pada hakikatnya adalah sejumlah aturan hukum mengenai aturan perdagangan atau praktek yang menghambat atau mencegah terjadinya persaingan pasar. Hukum ini berasumsi bahwa alokasi sumber daya yang paling efisien dan jujur di dalam pasar dapat diperoleh hanya melalui persaingan yang nyata. Segala praktek yang tidak jujur, penipuan dan anti persaingan dan kompetisi dilarang oleh hukum. Hukum persaingan usaha berusaha mencegah monopoli dan praktek persaingan yang menghambat dan mencegah persaingan pasar. Ini ditujukan semata-mata guna melindungi konsumen dan masyarakat dari

pengeksploitasi kepentingan dan lembaga perdagangan besar. Tiga kategori kepentingan dalam Undang-Undang ini adalah perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan dan kombinasi atau kartelisasi.⁵²

Pasal 50 (b) Undang- Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HKI, misalnya lisensi dan perjanjian yang berhubungan dengan *franchise* dikecualikan dari ketentuan UU persaingan. Dari ketentuan ini resiko monopoli dan anti persaingan dinomor duakan oleh pertimbangan manfaat ekonomis yang mungkin dapat disumbangkan oleh HKI dalam pembangunan. UU persaingan memang tidak berlaku terhadap semua perjanjian lisensi, namun pengaruh dari perjanjian lisensi bisa saja bersifat anti-kompetitif sehingga memaksa UU persaingan membatasinya. Sifat dan pengaruh yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi HKI adalah monopoli, monopsoni, persekongkolan dan penguasaan pasar. Tetapi hal ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu baru dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran UU persaingan. Demikian juga pengaruh yang dimaksud , harus bersifat substantif serta relevan dalam pasar atau tidak, karena pada dasarnya HKI adalah hak eksklusif dengan monopoli yang terbatas.⁵³

⁵² Endang Purwanningsih, *op. cit*, hlm. 23

⁵³ *Ibid*, hlm.23-24

a. Hak Monopoli pada Hak Cipta

Hak Cipta melindungi karya seni dan karya ilmu pengetahuan, animasi adalah salah satu dari sekian banyak yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hak Cipta merupakan pusat dari perlindungan animasi karena animasi memiliki unsur karya seni dan karya tulis didalam cerita animasi. Monopoli Hak Cipta pada animasi terletak pada hak eksklusif yang memiliki kebebasan dalam untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya.

Dalam animasi yang menjadi hak monopoli dalam Hak Cipta adalah memiliki kebebasan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Selain memperbanyak dan mengumumkan, hak monopoli pada Hak Cipta memiliki fungsi untuk mencegah orang lain melakukan kegiatan yang dapat mencederai suatu karya animasi, seperti mengadaptasi cerita tanpa izin atau menampilkan karakter animasi untuk tujuan asusila atau komersial tanpa izin. Adapun hak yang terkandung dalam Hak Cipta pada yang bersifat hak ekonomi dan hak moral, antara lain:⁵⁴

a. Reproduction right

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern

b. Distribution right

⁵⁴ Endang Purwanningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.4-9

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan ciptaan kepada masyarakat dalam bentuk penjualan penyewaan atau dalam bentuk lain agar ciptaan dikenal luas oleh masyarakat

c. Adaptation right

Adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melakukan terjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari non-fiksi ke fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik oleh Konvensi Bern maupun UCC (*universal copyrighth convention*). Cakupan hak adaptasi menjadi peluang untuk perluasan Hak Cipta, seperti animasi

d. Performing right

Hak pertunjukan ini diatur pada Konvensi Roma, juga pada UCC juga Konvensi Bern. Pertunjukan yang dimaksud juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekam suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasi ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

e. Cable casting right

Yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya suatu studio TV menayangkan acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

f. Broadcasting right

Hak untuk menyiarkan dengan mentranmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur terensiri dalam Konvensi Roma 1974 yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentranmisikan ulang

g. *Public/social right*

Hak yang menunjukkan bahwa Hak Cipta disamping hak eksklusif individu juga berfungsi sosial. Dei berbagai negara sering disebut sebagai *public lemding right*, yakni hak pinjam masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya Hak Cipta

h. *Moral right*

Hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi sipencipta utamanya yang bersangkutan dengan reputasinya. Hal moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli maupn samaran serta identitas lain pada penciptanya

i. *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convention for thr Proyection of Phonograms Against Unauthorized Duplications of Their Phonograms 1971*. Di Indonesia, UU Hak Cipta 1997 delah mengatur *neighbouring ringht* dalam Pasal 43. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, prosedur rekaman, serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaanya yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Hak- hak yang tersebut merupakan hak- hak yang dimonopoli oleh pemilik Hak Cipta. Dalam animasi yang juga dilindungi oleh Hak Cipta prakteknya semua hak pada Hak Cipta ini dimonopoli oleh individu atau kelompok yang menciptakannya.

b. Hak Monopoli Terhadap Hak Atas Merek

Merek dalam pengertiannya dikatakan sebagai tanda usaha baik itu dagang atau jasa. Merek dalam Animasi memosisikan diri sebagai tanda pengenal suatu bidang usaha. Dalam perdagangan maupun dalam menampilkan ciptaan selalu diawali dengan menampilkan Merek perusahaan baik itu yang membuat maupun yang mensponsori suatu produk. Keberadaan Merek dalam usaha animasi merupakan keberadaan yang mutlak menyangkut pengenalan masyarakat terhadap bidang usaha yang ditekuni.⁵⁵

Dalam Merek hak monopoli yang diberikan adalah produk yang dikeluarkan akan selalu diberikan tanda pengenal disuatu tempat pada produk dan produk tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan lain khususnya ekonomi tanpa izin pemilik merek. Merek juga mewakili kualitas terhadap produk yang dikeluarkan, bagi masyarakat yang mengetahui Merek produk yang dikeluarkan masyarakat akan cenderung membeli produk yang dikenalnya tersebut. Sehingga kebijakan menjaga Merek selalu diperhatikan penuh agar tidak terjadi penipuan pada konsumen yang diakibatkan pemakaian Merek tanpa izin.⁵⁶

⁵⁵ www.Ivanhoffman.com, *Loc. cit*

⁵⁶ Erman Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, hlm. 133

Tokoh animasi khususnya tokoh animasi yang berasal dari Amerika, memiliki tanda sebagai tanda pengenal diantara lambang tokoh animasi tersebut salah satu yang didaftarkan sebagai Merek pada Dirjen HKI di Indonesia adalah lambang “*Superman*”, pendaftaran ini dilakukan oleh *DC Comics/ DC Universe* untuk mencegah Merek yang menggunakan lambang Superman untuk tujuan apapun terutama komersial oleh siapa saja, jadi lambang *Superman* dapat terlindungi di negara lain meskipun pusat operasinya dilakukan di Negara Amerika.

Selain penggunaan Merek sebagai pengenalan asal animasi, ada kalanya karya Hak Cipta dijadikan Merek oleh beberapa orang, gejala tersebut dialami berkenaan dengan perkembangan Merek hasil dari ciptaan *Charles Schultz “Peanuts”, “Snoopy”*, tokoh animasi tersebut pernah dibajak. Terutama tokoh *Snoopy* dibajak diwilayah Indonesia. Sehingga pemilik *Snoopy* telah meminta untuk mengatasi keadaan ini dan meminta pendaftaran Merek yang sudah didaftarkan di Indonesia. Persoalan yang dihadapi adalah *Snoopy* merupakan suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta yang dipublikasikan secara berkala pada surat kabar harian Amerika Serikat dan begitu sukses dan dikenal oleh khalayak ramai. Pada contoh ini sebenarnya Hak Cipta bukanlah Merek dagangan tetapi karena karakter ini merupakan karakter terkenal maka dianggap sebagai maskot bahkan dianggap sebagai Merek dagang dan perlu dilindungi. Suatu ciptaan telah menjelma menjadi Merek dan bahwa Hak Merek dan Hak Cipta keduanya

diberikan perlindungan HKI, ini menjadi dilema bahwa Indonesia telah mengakui suatu ciptan bisa menjadi merek.⁵⁷

Hak eksklusif penggunaan Merek merupakan hak monopoli bagi pemiliknya yang hanya berlaku bagi barang atau jasa tertentu. Hak Merek adalah kekayaan intelektual yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja dan wajib dihormati oleh semua pihak. Apabila pemilik Merek melisensikan mereknya kepada pihak lain, pembuatan kontrak lisensi tersebut perlu memenuhi formalitas hukum. Kontrak lisensi harus dibuat dalam bentuk akta notaris karena notaris menjamin perlindungan yang kuat. Karena keotentikannya tersebut, pihak yang membuat kontrak lisensi tersebut tidak dapat memungkinkan isi yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi.⁵⁸

c. Hak Monopoli Terhadap Hak Atas Desain Industri

Desain Industri bagi animasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan proses penyebaran komersial, sebelum dilakukan perjanjian lisensi pada tahap negosiasi harus menampilkan desain produk yang akan dijadikan barang dagangan. Desain sangat dibutuhkan untuk memastikan bentuk dari produk yang akan dipakai karena desain tersebut akan dipakai dalam waktu yang lama dan dari produksi dalam jumlah yang banyak, sehingga dalam desain terkandung perhitungan ukuran, komposisi,

⁵⁷ Sudargo Gautama dan Rizawarto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan kedua, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 56-57

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, "Kajian Hukum Ekonomi HKI", cetakan kedua, Penerbit PT. Cita Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2001, hlm, 134- 135

berat dan tinggi dalam suatu produk desain. Contohnya adalah merchandise, dengan desain yang sudah diperhitungkan dan bahan yang sudah dipastikan merchandise menjadi produk yang mewakili imajinasi konsumen.⁵⁹

Hak monopoli pada Desain Industri, hampir sama dengan Merek, dalam naskah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dinyatakan bahwa pemegang hak Desain Industri memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya ini dan melarang orang lain tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak Desain Industri itu. Sebaliknya pemegang hak Desain Industri bisa melakukan tindakan untuk merealisasi desain tersebut seperti menjualnya atau menyewakan rancangan tersebut.⁶⁰ Jadi desain dari pemilik hak Desain Industri tidak boleh ditiru oleh orang lain dan tidak dapat juga dibuat atau dipakai, dijual atau diimpor produk yang bersamaan dengan hak Desain Industri ini.

Akan tetapi hak monopoli Desain Industri akan dibatasi disaat desain tersebut merupakan hasil dari kekayaan intelektual orang lain. Disaat menggunakan tokoh animasi yang merupakan karya cipta orang lain sebagai dasar dari desain maka desain tersebut akan dibatasi dalam perjanjian lisensi. Pemberian lisensi juga merupakan hak yang diberikan oleh negara apapun bisa menjadi desain asalkan desain tersebut merupakan desain yang baru, tetapi ada juga desain yang berdasarkan karya dari Hak

⁵⁹ Masayasu Ishida, *op. cit.* hlm.14

⁶⁰ Muhammad, Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.223-223

Cipta, suatu contoh adalah permasalahan *Mickey Mouse* yang merupakan suatu Hak Cipta dan sekarang telah menjadi Merek terkenal dari *Walt Disney*.⁶¹

Sebelum ada ketegasan pengadilan dan perkembangan hukum Indonesia orang dapat memakai karakter *Mickey Mouse* sebagai logo diatas produk mereka yang diperdagangkan. Antara lain, karakter ini dipakai sebagai desain pada gelas untuk produk gelas di Jawa Tengah. Pihak pemilik keberatan terhadap hal ini karena menganggap ialah yang mempunyai Hak Cipta atas kreasi *Mickey Mouse*. Akan tetapi diperdagangkannya benda-benda dengan hak merek, logo *Mickey Mouse* yang terkenal diseluruh dunia membawa reaksi tertentu dan akhirnya dinyatakan bahwa emblem atau logo *Mickey Mouse* ini walaupun bermula sebagai ciptaan dari pemegang hak *Walt Disney*, pada akhirnya dianggap Merek tetapi lebih berfungsi sebagai desain industri, dalam contoh ini Hak Cipta, Merek dan Desain Industri memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh *Walt Disney* dari *Mickey Mouse* terus mendorong terciptanya tokoh animasi/ kartun baru seperti *Donald Duck* atau *Pinocchio*. Dalam perkembangannya *Walt Disney* berhasil membangun dan sukses dengan tokoh-tokoh animasinya tersebut yang bisnisnya meliputi produksi film, penjulakan barang retail dari tokoh animasi/ kartun yang diciptakannya buku-buku dan mainan pendidikan anak- anak.⁶² Jadi yang memonopli Hak Cipta seiring waktu akan mendapatkan hak

⁶¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 80

⁶² *Ibid*, hlm.81

untuk memonopoli Desain Industri sehingga akan dilindungi sesuai dengan fungsinya sebagai desain dalam hukum desain industri.⁶³

Bagi pendesain perlindungan memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memacu bidang ekonomi negara tersebut karena perlindungan Desain Industri yang memiliki nilai sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan.⁶⁴

Dengan perlindungan yang memadai, negara-negara maju diharapkan diharapkan dapat menenamkan modalnya di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan pesatnya lalu lintas perdagangan di Indonesia.⁶⁵

Desain Industri yang termasuk dalam kelompok *Industrial Right* menganut sistem perlindungan *first to file* yaitu memberi perlindungan eksklusif berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pada pendaftar pertama. Perlindungan hak moral dan hak ekonomi diberikan kepada pendaftar pertama adalah merupakan pengakuan terhadap karya intelektual seseorang pendesain atas upaya kreatif, waktu, tenaga dan biaya serta resiko yang terkandung pada setiap karya dari kemungkinan adanya penggunaan secara ilegal. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood, yakni: *Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory dan Economic Growth Stimulus Theory*, yang menyatakan bahwa pendesain, penemu atau pencipta yang telah

⁶³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *op. cit*, hlm. 57-58

⁶⁴ Ranti Fauza Mayana, *op. cit*, hlm. 86

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 86

mengeluarkan waktu dan biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.⁶⁶

Hak atas Desain Industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif lebih menjamin adanya kepastian hukum dan ketentuan yang menjamin keadilan.⁶⁷

Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan, yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri, dan pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya menurut Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri. Konsekuensi yuridis dari tidak efektifnya ketentuan Pasal 10 jo Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri yang mengatur perihal pendaftaran hak yaitu tidak dilakukannya pendaftaran hak atas karya Desain Industri oleh pendesainnya berakibat pendesain tidak mendapat perlindungan hukum dan secara yuridis tidak berhak atas karya desainnya. Perlindungan hukum akan

⁶⁶ *Ibid*, hlm.44

⁶⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 175

berada pada pihak yang melakukan pendaftaran atas karya tersebut dan memiliki bukti sertifikat pendaftaran.⁶⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa adanya kepentingan-kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak Desain Industri untuk memudahkan pembuktian akan perlindungan meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbul hak Desain Industri tersebut mewujudkan secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian perlindungan terhadap Desain Industri baru secara konkret apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.⁶⁹

Bambang Kesowo menyatakan bahwa esensi objek pengaturan perlindungan hukum dibidang desain adalah karya- karya berupa produk yang dasarnya merupakan *pattern* yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir inilah yang sebenarnya memberi ciri bahkan menjadi kunci, sebab apabila ciri ini hilang, konsepsi konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat lebih tepat dikualifikasikan sebagai Hak Cipta.⁷⁰

Perlindungan Desain Industri dalam kehidupan industri merupakan pendorong iklim industri yang sehat karena ketentuan- ketentuan di bidang desain mengandung unsur-unsur pokok, antara lain:

⁶⁸ Lihat: <http://www.scribd.com/doc/57277967/MAKALAH-DESAIN-INDUSTRI>, diakses pada tanggal 16 Juli 2011

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 86-87

- a. Intensif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, berupa jaminan pemberian hak tidak dapat diganggu gugat atas suatu karya desain baru dari seorang pendesain tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan
- b. Pencegahan tindakan peniruan desain serta praktek-praktek persaingan yang tidak jujur.⁷¹

Perangkat hukum dibidang Desain Industri yang mengandung unsur-unsur tersebut bukan berarti mengarah pada adanya praktek monopoli yang berlebihan karena dasar pertimbangan dari unsur tersebut adalah agar masyarakat menikmati hasil karya pendesain, perangsang untuk kegiatan di bidang desain, imbalan yang wajar untuk pendesain serta adanya pengakuan hak atas karya desain.⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut tersebut dapat diartikan bahwa hak monopoli yang dimaksud adalah larangan menggunakan desain tanpa izin adalah melarang produk untuk menggunakan gambar atau desain yang sudah didesain sebelumnya. Desain pada prakteknya digunakan sebagai acuan membuat produk tertentu dan desain yang ditampilkan agar produk terlihat lebih menarik. Segala macam bentuk desain yang digunakan tersebut merupakan hak monopoli dari pemilik hak desain. Jadi hak Desain Industri diberikan untuk mencegah, menghindari dan menindak kegiatan seperti penggunaan desain pada produk, pembuatan produk berdasarkan jiplakan dari produk lain seperti patung/ merchindase, pembuatan produk hasil dari pembocoran informasi berdasarkan desain industri, dan menjual hasil dari produk yang ditiru tanpa izin.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 87

⁷² *ibid*, hlm. 87

3. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual Atas Karakter Animasi

Dalam bisnis kreatif benda-benda yang diproduksi berdasarkan karakter animasi lebih sering disebut merchandise. Apapun tokohnya baik berasal dari karakter nyata ataupun dari karakter animasi banyak diantaranya berasal dari cerita fiksi yang dilihat oleh masyarakat secara umum sehingga menjadi *image public*. Urusan Hak Kekayaan Intelektual memang berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual. Karenanya, naif apabila mempunyai HKI tidak menggantungkan harapan untuk menghasilkan nilai materiil. Walau tidak dipungkiri ada sisi lain berupa nilai sosial dari suatu kekayaan intelektual. Di samping itu, pemilik HKI mempunyai hak eksklusif. Berdasar hak tersebut, pemilik HKI dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksploitasi HKI (guna memperoleh nilai materiil) tanpa persetujuan pemiliknya. Bentuk eksploitasi seperti membuat, memakai, mengekspor/mengimpor dan atau mengedarkan barang yang mengandung HKI. Komersialisasi HKI merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil tersebut. Caranya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui penjualan aset yang salah satunya adalah karya kekayaan intelektual, lisensi, maupun waralaba.⁷³

Bagi wirausaha, karakter merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam strategi penjualan. dari efektifitas iklan yang sering ditemukan. Karakter mengacu pada pahlawan/ pahlawan wanita dan hewan yang muncul di buku komik. Ketika berjalan-jalan, kita dapat melihat orang-orang membawa tas dan mengenakan kemeja dicetak dengan gambar karakter dalam upaya untuk menunjukkan rasa fashion yang

⁷³ Lihat: <http://www.pdfio.com/k-182500.html>, diakses pada tanggal 8 agustus 2011

khas. Selanjutnya, paket produk makanan bergambar pahlawan atau pahlawan komik membuat produk lebih dikenal. Karakter barang seperti ini datang ke pasar dalam berbagai bidang, termasuk mainan, barang-barang alat tulis dan permainan video.⁷⁴

Seperti pada merchandise yang pada dasarnya mengacu pada eksploitasi komersial dari ketenaran yang dapat melekat pada karakter fiktif atau nyata orang-orang seperti selebriti sebagai judul atau nama mereka, dari karya-karya ini muncul nama-nama pemasaran slogan dan Merek terkenal yang terkenal. merchandise biasanya dihasilkan oleh investasi yang sangat besar pada pemasaran karakter tertentu, orang, Merek atau lainnya yang bisa menjadi merchandise objek. Nilai komersial dapat dimanfaatkan oleh para merchandiser dengan berbagai cara produksi sendiri atau objek merchandise tersebut dapat dilisensikan kepada produsen lain. Pada dasarnya merchandise merupakan permasalahan tentang eksploitasi citra positif terhadap karakter tertentu.⁷⁵

Merchandise pada kekayaan intelektual dapat menjadi bisnis yang dapat berkembang untuk usaha lainnya, baik untuk memasukkan domain baru dari penggunaan kekayaan intelektual melalui lisensi atau pasar dan/atau mengiklankan produk dan jasa dengan memanfaatkan popularitas kekayaan intelektual melalui lisensi. Dalam hal ini untuk perusahaan yang memiliki potensi kekayaan intelektual khususnya dalam bidang lisensi, mereka dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

⁷⁴ Masayasu Ishida, *op. cit*, hlm 2

⁷⁵ www.ivanHoffman.com, *Loc. cit*

- a. Pertama-tama, hak lisensi dari kekayaan intelektual seperti merek, desain, atau karya seni untuk perusahaan lain dapat menghasilkan biaya lisensi dan royalti yang menguntungkan. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk memasuki kategori produk baru dalam suatu cara yang relatif bebas risiko dan hemat biaya. Mobil Cadillac, misalnya, lisensi nama untuk digunakan pada barang kulit yang berbeda-beda dibayar 5 hingga 10% dari harga jual grosir. Demikian pula, seorang seniman yang dapat lisensi Hak Cipta dalam karya seni kepada orang lain dapat mereproduksi, menjual dan mendistribusikan karyanya pada produk dagangan.
- b. Merchandise juga merupakan alat pemasaran yang sangat berharga, untuk meningkatkan ekspor Merek merchandise, meningkatkan citra merek, dan mengarah ke pasar-pasar baru. Untuk tim olahraga, misalnya, merchandise membantu memupuk rasa memiliki di antara fans mereka, yang merasa bangga memakai barang-barang dagangan tim mereka, seperti t-shirt dan topi.
- c. Merchandise juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik sponsor untuk acara khusus, karena memperkuat hubungan antara Merek dan sponsor acara tersebut. Kegiatan tersebut merupakan hal umum bagi penyelenggara pertandingan sepak bola, pameran seni, konser musik, dll, untuk memotorisasi sponsor melalui memproduksi dan menjual barang-barang yang mengandung Merek dagang acara atau simbol.⁷⁶

Dalam kontrak untuk perdagangan barang karakter, istilah "Hak merchandise" sering digunakan. Seiring dengan menyebarkan karakter khususnya tokoh karakter

⁷⁶ Lihat: <http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm>, diakses pada tanggal 24 agustus 2011

animasi, istilah tersebut telah menjadi istilah umum yang diakui. Hak Merchandise adalah hak yang untuk menggunakan karakter untuk barang didasarkan pada hak-hak seperti Hak Cipta dan Hak Merek dagang. Untuk mendapatkan izin merchandise, kontrak merchandise merupakan keharusan sebelum melakukan kegiatan merchandise. Dengan perkembangan pesat saat ini pada multimedia, teknologi informasi digital pengembangan internet, sistem bisnis baru untuk proyek perencanaan dan sejenisnya yang diproduksi harus tunduk pada hak-hak merchandise. Sehingga meskipun belum tentu ada hukum tentang hak-hak merchandise, yang secara khusus dapat disebut "Hukum Hak Asasi Merchandise", peraturan seperti itu. disusun menurut berbagai Undang-Undang, termasuk Hak Cipta, Merek, dan Hukum Perdata. Maka kontrak bilateral penting dalam menentukan mengatur hak-hak merchandising bersangkutan.⁷⁷

Merchandise sebagai sebuah bisnis didasarkan pada ketenaran dan nilai tertentu sebagai objek. Perlindungan hukum merupakan tujuan yang didasari oleh kepentingan ekonomi merchandiser yang yang biasanya memiliki beberapa aspek HKI seperti Hak Cipta dan Hak Merek kepada objek merchandise. Konsep hak merchandise dilihat dari aspek HKI terdapat tumpang tindih antara kedua aspek HKI. Tumpang tindih tersebut biasanya tidak menyebabkan masalah pada sistem hukum yang berlaku, hanya saja aspek hukum tersebut memiliki dasar yang berbeda, prinsip, tujuan serta peraturan tata cara yang berbeda pula.⁷⁸

⁷⁷ Masayasu Ishida, *op. cit.*, hlm.2

⁷⁸ Petteri Korhonen, "*Intellectual Property Beyond Intellectual Property Rights - Merchandising Rights Beyond IPRs*", Hanasaari, Espoo, 2004, hlm. 2

Sama halnya dengan merchandise, hybrids juga merupakan bagian bisnis kreatif yang tidak terpisahkan dengan tokoh karakter animasi, dalam hal ini naskah cerita bisa menjadi komik, komik bisa menjadi cartoon, cartoon bisa menjadi film, serta baik cartoon ataupun film bisa dibuat merchandise karakter yang populer akibat dari produksi tanpa batas tersebut.⁷⁹

Sebagai pihak yang menggunakan tokoh karakter animasi terkenal, bisa dikatakan pihak pembuat merchandise tidak akan menjadi pihak pemberi lisensi melainkan pihak yang menerima lisensi. Biasanya pihak yang menerima lisensi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi lisensi. Lisensi merupakan pemberian hak oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan dan melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual. Lisensi dapat menambah sumber daya pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas pemberi lisensi namun kinerja penerima lisensi juga merupakan kinerja pemberi lisensi, sehingga pemberi lisensi memanfaatkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi serta memungkinkan pemberi lisensi memperlus wilayah usaha secara tidak terbatas. Pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum tertentu seperti dikemukakan di atas dilakukan dengan tujuan atau maksud yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena diperjanjikan

⁷⁹ Jack Kogan, *Legal Protection available to characters and characters licensing objectives*, Licensing Panel, 2009, hlm.1

dalam perjanjian lisensi tersebut. Maka, bentuk perjanjian lisensi pada umumnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik.⁸⁰

Sebagai suatu perjanjian, lisensi adalah suatu perbuatan hukum antara dua belah pihak yang berkaitan dengan perbolehan yang diberikan oleh pemegang atau pemilik lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan imbalan sejumlah uang atau pembayaran royalty. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik tentu saja dalam perjanjian lisensi harus diatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk lembaga hukum perjanjian, lisensi akan tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Maka, secara teoritis, pemegang hak atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak.⁸¹

Meskipun hubungan perubahan wujud karakter yang memiliki banyak cara tapi cara memberikan dan mendapatkan lisensi tidak berubah. Kunci utama dalam

⁸⁰ Gunawan Widjaja, *op. cit.* hlm. 15

⁸¹ *Ibid*, hlm. 64

mempertimbangkan lisensi adalah arah tujuan dan negosiasi pemohon lisensi pada pemilik hak atas kekayaan intelektual atau pemberi lisensi. Dari negosiasi tersebut melalui perjanjian hak dan kewajiban serta besar kekuasaan pemberi lisensi dan penerima lisensi dapat diketahui oleh kedua belah pihak.

Untuk bisa menggunakan karakter animasi dengan kepentingan tertentu khususnya kepentingan ekonomi harus melalui lisensi sehingga tidak merugikan pencipta karakter animasi. Pengalihan hak eksploitasi/ hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam prakteknya. Cara pertama adalah pengalihan hak atas ciptaan dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak atas ciptaan dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang haknya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah tertentu sebagai imbalannya. Serta Cara kedua pengalihan hak ekonomi adalah *assignment (overdracht)* yang menurut bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penyerahan. Obyek HKI diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak atas ciptaannya sehingga beralih sepenuhnya dan selama-lamanya kepada pemegang hak. Dengan kata lain pencipta menyerahkan seluruh hak atas ciptaannya kepada pemegang hak dengan cara menjual seluruh ciptaannya dengan cara penyerahan.⁸²

⁸² ⁸² Eddy Damian, *op. cit* hlm. 119

Pengaturan mengenai pelisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek pelisensian yang berlangsung dibidang HKI (khususnya Hak Cipta). Pada dasarnya perjanjian lisensi bersifat pemberi izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dituangkan secara khusus, artinya pemegang hak tetap dapat melaksanakan haknya untuk memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.⁸³

Perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif seperti itu pada dasarnya dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar, atau meniadakan persaingan sehat pasar. Sebagai contoh, hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar ia dapat menguasai pasar dengan produk lain atau ciptaannya sendiri. Cara demikian jelas akan merugikan hak pencipta dan dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian. Dengan memperhatikan kemungkinan seperti itu, Undang-Undang memberi arahan bahwa pelisensian dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan perekonomian Indonesia. Sehingga perjanjian lisensi di Indonesia tidak dibuat secara khusus atau secara tidak eksklusif kecuali diperjanjikan lain. Artinya bahwa pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan haknya dengan memberikan lisensi yang sama dengan pihak ketiga. Yaitu jika diperjanjikan lain dengan perjanjian lisensi yang dibuat

⁸³ Ibid, hlm. 196

secara eksklusif, pemegang hak tidak boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya.⁸⁴

Dalam melisensikan karakter animasi setiap pemberi lisensi atau *licensor* tidak selalu memiliki semua hak untuk lisensi karena perusahaan manajemen menentukan bidang yang peruntukan karakter animasi sejauh mana hak atas ciptaan tersebut digunakan mereka. Jadi yang terbaik adalah untuk memahami ruang lingkup hak lisensi dari pemberi lisensi masing-masing diawal, seperti besarnya lisensi ditentukan oleh perjanjian antara pemilik hak dan pemohon Lisensi, perjanjian lisan tersebut merupakan sejenis kontrak sehingga tidak membutuhkan persiapan yang sama antara perjanjian dengan perjanjian lainnya. Meskipun perjanjian tersebut dirasakan kurang efektif tetapi dalam rangka untuk kepastian spesifik pengaturan guna mencegah sengketa yang akan timbul kemudian, maka diperlukan bagi pihak terkait untuk membuat dan menandatangani kontrak tersebut. Gambaran standar perjanjian karakter animasi yang dilisensi untuk dijadikan merchandise dari *Japan Merchandising Licensors Association*, antara lain:

1. Judul, dalam suatu perjanjian judul diberi nama sesuai dengan isinya⁸⁵, sama dengan perjanjian lisensi judul yang diberikan pada perjanjian lisensi adalah *Merchandising Rights Licensing Contract* ;
2. Pembukaan dan komparisi/ para pihak (*parties*), biasanya di Indonesia urutannya adalah pembukaan dulu, diikuti dengan komparisi⁸⁶, tetapi untuk format perjanjian

⁸⁴ Ibid, hlm.196-197

⁸⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontra*, cetakan ketiga, Percetakan KBI, Bekasi Timur, 2004, hlm.100

yang digunakan pada standar perjanjian merchandise oleh *Japan Merchandising Licensors Association* diawali dengan komparasi terlebih dahulu dan diikuti dengan pembukaan. Pada perjanjian lisensi yang diutarakan dalam komparasi adalah identitas pemberi lisensi (*Licensor*) sebagai pemilik hak atas karya intelektual dan penerima lisensi (*licensee*), diikuti dengan pembuka yang menyatakan bahwa licensor merupakan pemilik dari karya cipta yang sudah dikenal, seperti pada contoh berikut:

The licensor is the owner (or manager) of a copyright for characters including in _____ and a licensing right to merchandise based thereon and any goodwill (applying power to customers or business credits) gained (or potentially gainable) by the character, its name, shape and accompanying story (customers appealing power or business credit)

3. Premise, yang menyatakan maksud dan tujuan para pihak.⁸⁷ Contohnya pada pihak penerima lisensi menyatakan, ” *The licensee wishes to use the character and its name for goods being manufactured and sold, in order to promote sales* ” dan dibalas dengan kesediaan atau persetujuan pemberi lisensi
4. Isi perjanjian, pada perjanjian lisensi merchandise terhadap tokoh karakter, standarnya isi perjanjian antara lain:

Pasal 4: (Biaya Lisensi)

Pasal 5: (Laporan Rekening, Pemeriksaan Rekam, Sertifikasi)

Pasal 6: (Quality Control)

Pasal 7: (Promosi Penjualan)

⁸⁶ *Ibid*, hlm.100

⁸⁷ *Ibid*, hlm.113

Pasal 8: (Hak Cipta dan Sumber Presentasi)

Pasal 9: (Manufaktur dan Jual Barang yang ditunjuk)

Pasal 10: (Pendaftaran Merek Dagang dan Desain)

Pasal 11: (Tampilan pada siaran TV)

Pasal 12: (Pelanggaran Pihak Ketiga)

Pasal 13: (Pelanggaran Penerima Lisensi Terhadap Pihak Ketiga)

Pasal 14: (Berakhirnya perjanjian)

Pasal 15: (Ketentuan setelah Pemutusan perjanjian)

Pasal 16: (Resolusi Sengketa)⁸⁸

Tujuan memperlihatkan standar perjanjian standar merchandise melalui karakter animasi adalah masih minimnya kegiatan merchandise melalui perjanjian yang legal menurut hukum, meskipun ada toko yang menjual atau membuat merchandise bukan berarti merchandise dari karakter animasi tersebut melalui perjanjian yang sah, ada yang berasal dari negara atau agen perusahaan yang membuatnya ada juga yang berasal dari negara lain yang membuat merchandise tanpa melalui proses pelisensian contohnya barang produk Cina. Sehingga dengan memperlihatkan contoh standar perjanjian lisensi karakter animasi mengingat saat ini pemikiran masyarakat berkembang menjadi lebih kreatif, ditambah dengan pengalaman negara yang dikenal dengan animasinya yaitu Jepang yang memiliki pengalaman melakukan kegiatan Hak Kekayaan Intelektual karakter animasi dalam berbagai bentuk yang nyatanya selama ini kita lihat dan kita tonton melalui berbagai media.

⁸⁸ Masayasu Ishida, *op. cit.*, hlm. 16

Dari standar perjanjian diatas menyatakan kepemilikan hak atas ciptaan tidak hanya terdapat pada pencipta tapi bisa dilakukan oleh pemilik hak sudah dialihkan, dalam UU Hak Cipta Indonesia kepemilikan hak atas ciptaan tidak hanya bisa dimiliki oleh pencipta tapi juga bisa dimiliki oleh orang selain pencipta, sehingga dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁹

Dalam perjanjian tersebut juga memastikan bentuk serta hak yang yang diperoleh licensee (pemohon lisensi) setelah disepakati perjanjian tersebut seperti karakter apa, cerita yang mana serta bagaimana bentuk yang dilisensikan . Hal ini dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan hak serta kegiatan licensee juga tujuan dari perjanjian tersebut terhadap karakter animasi yang dilisensikannya. Selain itu dibawahnya juga dipastikan iktikad baik dari kedua belah pihak. Karena ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut, sebagai pelaksana dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah.⁹⁰

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 3

⁹⁰ Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm.71

Selanjutnya mengenai perjanjian lisensi merchandise pada Pasal 1, menjelaskan bahwa merchandise banyak bentuk yang dapat dibuat, bentuk yang lazim adalah apa yang sebut dengan “figure”. Figure bentuknya mirip dengan patung dengan bahan yang dipakai bisa dengan bahan diluar bahan untuk membuat patung pada umumnya (bisanya bahan patung lazimnya dari tanah liat), karena dibuat dari bahan seperti plastik, atau bahan sejenis besi, figure tersebut bisa dibuat bergerak sesuai dengan kehendak konsumen dengan keterbatasan tertentu. Bentuk merchandise merupakan hal yang penting dalam melisensikan karakter suatu animasi karena nantinya akan diproduksi dengan jumlah yang banyak, maka licensee harus memberikan lampiran bentuk atau design merchindase yang akan dibuat sehingga licensor dapat menilai dan bersedia memberikan haknya untuk tujuan ekonomi kepada licensee.⁹¹

Selain itu berdasarkan ketentuan HKI pada umumnya licensor dapat juga melisensikan karyanya kepada pihak ketiga asalkan tidak mempengaruhi barang yang sudah disepakati design sebelumnya. Sedangkan licensee tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tanpa persetujuan (tertulis) dari licensor.⁹² Hal ini disebut sebagai ketentuan non-kompetisi, ketentuan ini merupakan langkah lebih lanjut dari ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditujukan untuk melindungi “bisnis” dari pencurian bisnis oleh penerima lisensi atas data-data, informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam rangka pelaksanaan pemberian lisensi. Jika dalam ketentuan ini penerima lisensi hanya

⁹¹ Masayasu Ishida, *op. cit*, hlm.14

⁹² UU Hak Cipta, *op. cit*, pasal 46

diwajibkan untuk merahasiakan yang diketahui olehnya, dalam ketentuan non-kompetisi ini, penerima lisensi tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip maupun secara langsung atau tak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam kaitannya dengan pemberian lisensi tersebut, baik dengan mempergunakan atau tidak mempergunakan satu atau lebih data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari pemberi lisensi.⁹³ Maka pada Pasal 1 perjanjian lisensi merchandise dibuat dengan menyatakan bahwa:

- (1) *The licensor shall license to the licensee an exclusiveright (hereinafter called the “merchandising right”) to manufacture and sell, during the term of this contract, goods as designated in this contract, using reproduction or other representation of the licensor’s character and its name (hereinafter called the “character”) indicated in the appendix to the contract.*
- (2) *The “designated goods” shall be the goods agreed on between the contracted parties in accordance with the classes of goods set by the licensor for the purpose of licensing the character merchandising rights, with details indicated in the appendix to the contract*
- (3) *The licensor shall reserve the right to license the character merchandising rights to a third party to allow the use of characters for goods which are not directly in competition with the designated goods of the licensee.*
- (4) *Based on this contract, the merchandising rights the licensor grants to the licensee shall belong to the licensee whereas the licensee shall not, without a prior written agreement from the licensor, assign or reassign the character merchandising rights to a third party nor mortgage it for the sake of a third party.*

Pasal 2 perjanjian lisensi merchandise adalah tentang teritorial yang merupakan suatu teritori/ daerah atau wilayah bisa besar atau kecil. Ini bisa mencakup seluruh dunia atau bisa nasional atau bisa lokal.⁹⁴ Aturan yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah hukum negara mana yang dianut, jika perjanjian dilakukan kedua belah

⁹³ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm.25

⁹⁴ Tim Lindsey, *op. cit*, hlm.335

pihak di wilayah Indonesia maka yang dianut adalah hukum Indonesia, sebaliknya jika salah satu pihak adalah warga negara asing maka perlu kesepakatan hukum negara mana yang dianut. Tetapi untuk hukum HKI memiliki banyak kesamaan karena mengikuti TRIPs *agreement*, yang menjadi perbedaan adalah tujuan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, karena setiap negara yang melindungi HKI memiliki tujuan yang berbeda atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dan kedua yang harus diatur adalah mengenai batas wilayah penyebaran produk lisensi, dalam perjanjian dibatasi ruang lingkup penggunaan desain karakter animasi untuk negara tempat bernaung atau hanya untuk ekspor. Jika design tersebut disebutkan hanya untuk dalam negeri maka minim ada kemungkinan ekspor barang berdasarkan desain yang sudah disepakati tersebut. Tetapi karena runag lingkup perdagangan itu luas, terdapat keadaan yang mana licensee menyetujui ekspor produk lisensi, dan itu harus dilaporkan terlebih dahulu kepada licensor.⁹⁵ Contoh pembatasan ruang lingkup wilayah jual produk lisensi pada Pasal 2 perjanjian lisesi tentang merchandise adalah menyatakan:

- (1)*The merchandizing rights the licensor grants to the licensee under this contract are based on Copyright Law in Japan and execution of the merchandising rights by the licensee shall be limited within Japanese territory.*
- (2)*The licensee shall not, directly or indirectly, export its goods manufactured based on this contract to any countries where the licensor has a copyright and manages the character*

Setelah disepakati mengenai perjanjian lisensi merchindase, maka yang perlu juga diperhatikan adalah mengenai jangka waktu. Dalam Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya lisensi memiki jangka waktu penggunaan yang disepakati antara licensor

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm.18

dan licensee. Para pihak bebas menyepakati kapan jangka waktu penggunaan lisensi digunakan oleh pihak licensee. Adanya batasan waktu dalam HKI ada perpanjangan perjanjian jika jangka waktu penggunaan lisensi habis, berdasarkan kesepakatan para pihak lisensi dapat diperpanjang yang biasanya diajukan sebelum jangka waktu atas lisensi habis.⁹⁶

Setelah standar perjanjian diatas dilanjutkan dengan beberapa kesepakatan mengenai berbagai macam ketentuan terkait dengan lisensi. Supaya tidak terjadi perbuatan curang terhadap objek lisensi, dibuat ketentuan secara detil. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah:

Pasal 4: (Biaya Lisensi)

Pasal 5: (Laporan Rekening, Pemeriksaan Rekam, Sertifikasi)

Pasal 6: (Quality Control)

Pasal 7: (Promosi Penjualan)

Pasal 8: (Hak Cipta dan Sumber Presentasi)

Pasal 9: (Manufaktur dan Jual Barang yang ditunjuk)

Pasal 10: (Pendaftaran Merek Dagang dan Desain)

Pasal 11: (Tampilan pada siaran TV)

Pasal 12: (Pelanggaran Pihak Ketiga)

Pasal 13: (Pelanggaran Penerima Lisensi Terhadap Pihak Ketiga)

Pasal 14: (Berakhirnya perjanjian)

Pasal 15: (Ketentuan setelah Pemutusan perjanjian)

Pasal 16: (Resolusi Sengketa)

⁹⁶ *Ibid*, hlm.29

Dalam pasal-pasal diatas tercantum segala hal- hal yang diperlukan untuk melakukan lisensi, seperti pada Pasal 4 yang mengenai royalty. Royalty tergantung pada besar jumlah pembayaran dikaitkan dengan suatu persentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan/ atau penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, atau jumlah keuntungan tertentu dari hasil pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik yang disertakan dengan jumlah royalty tertentu maupun tidak. Besarnya royalty yang terkait dengan jumlah produksi, penjualan atau yang cenderung meningkat ini pada umumnya disertai dengan penurunan besarnya persentase royalty yang harus dibayarkan, meskipun secara absolute besar royalty dibayar tetap akan menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah produksi penjualan atau keuntungan penerima lisensi.⁹⁷

Sedangkan pada Pasal 5 dicantumkan perjanjian mengenai Laporan Rekening, Pemeriksaan Rekam dan Sertifikasi. Hal ini merupakan hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban untuk memenuhinya. Pemberian lisensi sebagai suatu perjanjian jelas akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut. Salah satu kewajiban yang diminta pemberi lisensi dari penerima lisensi adalah penerima lisensi berkewajiban untuk menyerahkan kepada pemberi lisensi laporan-laporan berkala mengenai penggunaan maupun pemanfaatan Hak atas kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Selain itu, untuk

⁹⁷*Ibid*, hlm.27-28

keperluan/ kepentingan pengujian oleh pemberi lisensi atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh penerima lisensi atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh penerima lisensi, pemberi lisensi dimungkinkan untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan, baik secara berkala atau insidental, ke daerah kerja penerima lisensi.⁹⁸

Pasal 6 menegaskan tentang *Quality Control*, merupakan bentuk pengawasan yang menjadi perhatian pokok pemberi lisensi atas jalannya kegiatan usaha yang menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan oleh pemberi lisensi. Pengawasan ini menjadikan krusial bagi pemberi lisensi, dalam hal lisensi yang diberikan tersebut menyangkut pengolahan pemanfaatan yang memerlukan keahlian khusus, dan dalam rangka pelaksanaan lisensi tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pihak penerima lisensi. Produk tersebut harus memenuhi minimum standar yang ditetapkan, sehingga tidak merugikan kepentingan pemberi lisensi.⁹⁹

Sedangkan pada Pasal 7 tentang Promosi Penjualan, Pasal 8 tentang Hak Cipta dan Sumber Presentasi, dan Pasal 9 tentang pabrik dan barang design yang dijual, merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneriman lisensi dalam upayanya mempopulerkan produk dari dari lisensi. Promosi penjualan secara praktek dilakukan melalui media elektronik seperti televisi atau radio, media koran serta internet, tentunya promosi penjualan diatur dengan tujuan dapat meningkatkan promosi dan mengharapkan keuntungan dari promosi yang dilakukan dengan artian adanya efek timbal balik dari promosi yang dilakukan. Bagi Hak Kekayaan Intelektual promosi

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 22-23

⁹⁹ *Ibid*. hlm. 23-24

diharapkan tidak mengindahkan hak kekayaan yang melekat pada pihak-pihak lisensi, hal ini terkait dengan kewajiban pemberi lisensi yang berkewajiban melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan lisensi yang dilisensikan tersebut, melaporkan segala kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan penggunaan lisensi, pembiayaan, bentuk promosi, laporan efek dari promosi dan sebagainya.¹⁰⁰ Sedangkan pada Pasal 8 tentang Hak Cipta dan sumber presentasi, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak terhadap karya cipta seperti karya tulis dan karya seni, jadi pemberi lisensi jarang memberikan kewenangan penuh pada peneriman lisensi. Kewenangan yang diberikan pemberi lisensi untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif pemberi lisensi, sehingga ada batasan-batasan dimana terdapat informasi yang dilarang diketahui umum meskipun hal tersebut dilakukan dalam presentasi.¹⁰¹

Selanjutnya pada Pasal 9 tentang tentang pabrik dan barang desain yang dijual, karena pemberian lisensi tidak diberikan dengan cuma-cuma, umumnya Hak atas Kekayaan Intelektual diperoleh dengan suatu pengorbanan, baik materil maupun imateril. Ada kalanya pihak pemberi lisensi mewajibkan penerima lisensi membeli barang modal tertentu dari pemberi lisensi sebagai bagian dari “paket” lisensi yang dijual”. Selain itu khusus yang berhubungan dengan lisensi Merek dagang, barang-barang dagangan, baik yang berupa bahan mentah yang masih harus diolah, barang

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 32

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 24

setengah jadi, bahan- bahan tambahan/ peramu, hingga barang jadi tertentu wajib dibeli oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi.¹⁰²

Pada 10 tentang Pendaftaran Merek Dagang dan Desain, pasal ini mengandung kewajiban memberikan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, sebagai suatu pengembangan usaha yang bersifat lintas perbatasan, pemberi lisensi dihadapkan dengan berbagai macam aturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak seragam dengan pelanggaran yang sulit dideteksi, untuk itu pemberi lisensi berhak mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi kepada penerima lisensi. Penerima lisensi berkewajiban untuk segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda adanya pelanggaran.¹⁰³ Sehingga pemberian lisensi perlu diumumkan agar semua pihak mengetahui bahwa penggunaan dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh penerima lisensi adalah sebatas pemberian lisensi dan bukan pengalihan hak. Biasanya jika yang kedua belah pihak merupakan badan hukum seperti perusahaan serta salah satu merupakan pemberi lisensi dan satu lagi adalah penerima lisensi, biasanya dalam produk tersebut terdapat Merek yang disepakati mencantumkan Merek pada produk secara bersamaan pada Desain Industri yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak tersebut melakukan kerjasama.

Pasal 11 tentang tampilan di siaran TV, yang dititik beratkan pada pasal ini adalah hak pertunjukan. Yang dimaksud dengan pertunjukan adalah termasuk untuk

¹⁰² *Ibid.* hlm. 23

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 25

penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan sebagainya. Karenanya hak ini dimiliki para pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya dapat diperuntukkan dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Bern, bahkan diatur tersendiri dalam Konvensi Roma. Dengan pasti di setiap perundang-undangan Hak Cipta setiap Negara akan mengaturnya, sepele di Indonesia hak pertunjukan diatur pada Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.¹⁰⁴ Untuk menghindari anggapan masyarakat tentang asal usul produk, para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi bisa mengumumkan di siaran TV sebagai tanda adanya kerjasama antar pihak licensor dan pihak licensee, contohnya adalah para pihak dapat menampilkan Merek secara bersama untuk atau memberitahukan identitas asal produk di siaran TV. Untuk itu para pihak dituntut untuk saling memberikan laporan terhadap tampilan TV didasarkan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

Kemudian pada bagian terakhir pada pasal-pasal perjanjian lisensi ditentukan bentuk pelanggaran, berakhirnya perjanjian serta penyelesaian perselisihan. Terbit atau ada tidaknya akibat hukum sangat tergantung pada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak perjanjian. Ketiadaan pelaksanaan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan

¹⁰⁴Muhammad Djumhara, *op.cit*, hlm.71

pelanggan terhadap perjanjian, yang memberikan kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut pembayaran biaya, bunga dan kerugian yang diderita olehnya kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.

Pasal 12 tentang pelanggaran pihak ketiga, pada pasal 2 ayat (3) perjanjian ini menyatakan pemberi lisensi juga dapat memberikan lisensi karakter merchandise kepada pihak ketiga berdasarkan iktikad baik yang mana tidak secara langsung bersaing dengan barang desain penerima lisensi, sedangkan penerima lisensi tidak dibenarkan untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan pemberi lisensi. Pihak ketiga adalah mereka yang bukan merupakan pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima/ pengoper hak, baik berdasarkan atas hak umum atau hak khusus.¹⁰⁵ Jika pihak ketiga melakukan usaha perdagangan yang serupa dan melahirkan persaingan terhadap objek perjanjian yang sama, maka pihak ketiga dianggap melakukan pelanggaran jika menjual barang desain yang meyerupai penerima lisensi, atau kegiatan yang secara terang-terangan bersaing dengan penerima lisensi, sehingga melanggar ketentuan non-kompetisi. Sehingga penerima lisensi wajib melaporkannya ke pemberi lisensi jika menemukan tanda-tanda adanya pelanggaran HKI¹⁰⁶

Sebaliknya pada Pasal 13 tentang pelanggaran penerima lisensi terhadap pihak ketiga, tidak diperbolehkan melakukan perjanjian lisensi terhadap lisensi yang

¹⁰⁵ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, cetakan pertama, Penerbit PT. Citra Adistya Bakti, Bandung, 1992, hlm.71

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm. 25

sudah diberikan pemberi lisensi atau menggadaikannya kepada pihak ketiga, maka diasumsikan pihak ketiga penerima lisensi memiliki bidang usaha yang sama dengan penerima lisensi, dengan tujuan menghindari tuntutan ganti rugi atas ketidakmampuan penerima lisensi untuk melaksanakan kewajiban atas kegiatan lisensi yang disepakati sebelumnya.¹⁰⁷

Pasal 14 mengatur tentang berakhirnya perjanjian, umumnya lisensi berakhir dikarenakan waktu perjanjian lisensi sudah habis, tetapi jika perjanjian berakhir lebih awal, maka perlu diatur secara pasti dan jelas yang merupakan dasar pembenaran perjanjian berakhir lebih awal. Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang menurut pasal ini adalah suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan.¹⁰⁸

Pasal 1266 KUH Perdata mengajarkan bahwa terdapat dua kebatalan dalam suatu perikatan, dikenal dengan sebagai perjanjian timbal balik, merupakan suatu perikatan dianggap selalu mempunyai suatu syarat batal dan pembatalan haruslah diberikan oleh suatu majelis hakim atau arbiter. Pasal ini erat kaitannya dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menjelaskan bilamana suatu perjanjian dapat dimintakan dibatalkannya atau batal demi hukum,¹⁰⁹ Berdasarkan pada alasan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 62-63

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 29-30

¹⁰⁹ Lihat: www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119781...Pendahuluan.pdf, diakses pada tanggal 10 agustus 2011

kebatalannya, kebatalan dapat dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum, yaitu

a. Perjanjian yang dapat dibatalkan

Undang-Undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan individu tertentu. Individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang jika dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut akan menderita kerugian dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, baik sebelum perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat.

b. Perjanjian yang batal demi hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya obyek dalam perjanjian, dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai rumusan causa yang halal, yaitu causa yang diperbolehkan oleh hukum. Tidak adanya obyek dalam suatu perjanjian jelas tidak menerbitkan suatu perjanjian. Perjanjian demikian adalah kosong adanya. Berbeda dengan hal tersebut, suatu causa yang halal tidaklah mudah ditemukan

rumusannya dalam suatu perjanjian. Setiap pihak yang mengadakan suatu perjanjian dapat saja menyebutkan suatu isi perjanjian, sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari suatu causa yang tidak halal, menjadi tampak sebagai suatu perjanjian yang diperkenankan oleh hukum. Disamping ketidakpenuhan syarat obyektif seperti disebutkan di atas, Undang-Undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.¹¹⁰

Setelah berakhirnya perjanjian, pada Pasal 15 yaitu mengenai ketentuan setelah Pemutusan perjanjian, yaitu akibat perjanjian berakhir jika dalam hukum perdata setelah perjanjian berakhir berarti berakhir pula hak dan kewajiban para pihak maka dalam lisensi ada kewajiban yang harus dikerjakan setelah perjanjian berakhir yaitu berhentinya kegiatan yang mengarah pada lisensi yang diperjanjiakn sebelumnya jika perlu dimusnahkan agar informasi yang terkait dengan barang lisensi tidak bocor keluar, sehingga baik itu pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi tidak diperbolehkan menggunakan desain produk yang sudah dilisensi tersebut, juga penerima lisensi maupun penerima lisensi berhak menghalangi segala macam kegiatan yang berhubungan dengan lisensi tersebut jika terdapat kegiatan yang memproduksi barang yang dilisensikan tersebut.¹¹¹ Hal ini merupakan kewajiban dari penerima lisensi setelah perjanjian lisensi berakhir penerima lisensi harus mengembalikan seluruh data,

¹¹⁰ Uddiyana Bhandha Adi Negara, *Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba Di Bidang Pendidikan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.36-37

¹¹¹ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm. 25-26

informasi maupun keterangan yang diperolehnya, dan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh keterangan dan informasi yang diperolehnya selama masa pelaksanaan, serta tidak lagi melakukan kegiatan sejenis yang menyebabkan persaingan dengan pemberi lisensi.¹¹²

Terakhir adalah tentang penyelesaian sengketa, tidak seluruh perjanjian dapat berjalan lancar seperti yang diinginkan, prestasi yang mengikat pada perjanjian terkadang terdapat masalah dalam melakukan prestasi yang menyebabkan wanprestasi atau hal lain yang menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga menjadi sengketa. Pada bidang Hak Kekayaan Intelektual telah diberikan banyak kemungkinan penyelesaian sengketa, pada peraturan Hak Kekayaan Intelektual diatur secara tegas dalam:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 12 menyatakan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11(pengadialn) para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa“
- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 47 menyatakan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

¹¹² Ibid, hlm.33

- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 39 menyatakan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”

- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 84 menyatakan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”¹¹³

Jadi pada Hak Kekayaan Intelektual telah diberi pilihan cara menyelesaikan sengketa penyelesaian sengketa alternatif. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dapat ditemui 6 macam tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu:

- a. Konsultasi

- b. Negoisasi

- c. Mediasi

- d. Konsiliasi

- e. Pemberian pendapat hukum

- f. Arbitrase.¹¹⁴

¹¹³ Ibid, hlm. 122-123

¹¹⁴ Ibid, hlm. 123

Negoisasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberi pendapat hukum melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberi konsultasi atau pendapat hukum. pemberi konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultasi atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan eksistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam member usulan solusi atau sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase adalah suatu bentuk peradilan swasta, dengan artier sebagai hakim swasta, yang memutus suatu kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.¹¹⁵

Maka lisensi karakter dalam perjanjiannya dapat menelusuri bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu: Hak Cipta, Merek dan Desain Industri. Bisa dikatakan Hak Cipta sebagai awal atau sumber dari adanya lisensi yang melahirkan karakter animasi sehingga menimbulkan ide- ide baru yang berhubungan dengan karakter yang diciptakan, Merek sebagai tanda pengenal asal tempat diproduksinya suatu barang atau karya yang membantu konsumen mengenal asal dari produk tersebut sedangkan Desain Industri berperan sebagai wujud ide yang dituangkan dalam bentuk desain berasal dari karya cipta dengan keterampilan akan membuat barang yang diproduksi dengan jumlah banyak mengacu pada desain sebagai petunjuk tata cara membuat produk. Ketiga bidang HKI

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 123-124

ini merupakan pelindung karakter animasi yang mana berasal dari karya tulis menjadi sesuatu barang yang dapat disentuh dan diraba oleh kulit.

Untuk dapat melindungi karakter animasi melalui HKI bahkan melalui sumber hukum lain, perlu sumber hukum atau kategori HKI yang diperhatikan dalam perjanjian lisensi untuk melisensikan tokoh karakter animasi, hukum tersebut dititik beratkan dalam kategori sebagai berikut :

a. Lisensi Karakter Animasi dalam Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang- Undang Nomor. 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana yang diubah dengan Undang- Undang No. 7 tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang- Undang no. 12 tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tidak mengatur mengenai lisensi Hak Cipta. Walau demikian dengan mengacu pada ketentuan pemberian lisensi yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana telah dibahas terdahulu, lisensi Hak Cipta pada dasarnya tetap diperbolehkan, selama dan sepanjang syarat- syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah.¹¹⁶

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Untuk lahirnya Hak Cipta tidak

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 63

diperlukan pendaftaran. Karena itu jika dua orang melakukan klaim atas karya cipta yang sama, maka pengadilan membutuhkan bukti bahwa kedua ciptaan itu bersifat independent. Artinya ciptaan tersebut tidak meniru ciptaan orang lain, dan ciptaan tersebut memenuhi unsur orisinalitas. Disamping memenuhi unsur keaslian untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu karya cipta harus diwujudkan atau dilakukan fixation. Misalnya, suatu karya tulis diwujudkan dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya. Jadi UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi suatu ekspresi atas suatu ide bukan melindungi ide itu sendiri.¹¹⁷

Maka tujuan dari UU Hak Cipta adalah menyediakan hak-hak penulis dan hak terkait untuk karya maupun sebagai pertunjukan, Rekaman dan siaran terhadap karakter animasi dan merchandise dengan cara menjamin hak-hak penulis dan pihak kreatif dengan memperhatikan aplikasi yang adil dan wajar dari budaya produk, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan budaya.¹¹⁸

Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan Hak Cipta dari pencipta kepada pihak lain. Selanjutnya pemegang Hak Cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan

¹¹⁷ Gunawan Suryomurcito, *Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, BPHN Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006, hlm. 36

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.36-37

yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang Hak Cipta.¹¹⁹

Dengan mengalihkan hak pemegang Hak Cipta melaksanakan hak-hak ekonominya berupa hak menikmati hasil, yang dialihkan pada hakikatnya adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau diperbanyak. Hak eksklusif yang dapat dialihkan dari suatu Hak Cipta atas suatu ciptaan menurut UU Hak Cipta pengaturannya tersebar dalam beberapa Pasal dan bentuknya sangat beragam, seperti pada Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan mengatur hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewa ciptaan tersebut untuk kepentingan bersifat komersial, aturan mengenai hak eksklusif dipertegas pada Pasal 23 UU Hak Cipta yang mempertegas sifat menunggal Hak Cipta dengan penciptanya dengan menetapkan bahwa kecuali ada persetujuan lain antara pemegang Hak Cipta dan pemilik ciptaan fotografi, seni lukis, gambar arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lainnya pemilik berhak tanpa persetujuan pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan ciptaan didalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam suatu katalog tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan hasil karya seni tersebut berupa potret.¹²⁰

¹¹⁹ Eddy Damian, *op. cit.* hlm.205-206

¹²⁰ Gunawan Suryomurcito *op.cit.*, hlm. 37

Sedangkan tentang hak moral diatur pada Pasal 24 (1) UU Hak Cipta yang menyatakan mengatur suatu hak yang dikenal sebagai hak moral, yaitu hak yang menuntut pada hak pemegang Hak Cipta supaya nama Hak Cipta tetap tercantum, serta dilanjutkan dengan Pasal 24 (2), (3) dan (4) UU Hak Cipta yaitu mengatur hak eksklusif berupa hak moral lain, yaitu: hak pencipta melarang diadakannya perubahan oleh pemegang Hak Cipta suatu ciptaan walaupun hak ciptaanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ciptaan atau ahli warisnya; dan Hak Cipta melarang diadakannya perubahan judul dan anak judul ciptan, nama atau nama samaran pencipta oleh pemegang Hak Cipta; serta hak pencipta mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan masyarakat.¹²¹ Bagi Pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran, berdasarkan Pasal 49 (1), (2) dan (3) mengatur hak-hak eksklusif masing-masing sebagai pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, memperbanyak atau menyiarkan ciptaan- ciptaan: gambar pertunjukan, karya rekaman suara atau bunyi atau karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain para pemegang Hak Cipta.¹²²

Pengalihan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif dimungkinkan oleh perundang-undangan Hak Cipta, karena Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan atau berlai baik seluruh maupun sebagian. Untuk mengalihkan Hak Cipta selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam UU Hak

¹²¹ *Ibid*, hlm, 38

¹²² *Ibid*, hlm, 38

Cipta, perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian.¹²³

Motif untuk memperoleh keuntungan tidaklah menjadi perhatian dari hukum. Perhatian hukum mengutamakan dengan diadakannya perjanjian lisensi, pemegang Hak Cipta dengan menerima pengalihan Hak Cipta suatu karya terlepas dari tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak.¹²⁴

Karakter animasi disebut-sebut sebagai karakter yang diketahui publik melalui perantara animasi dalam bentuk film dan buku. Sehingga dikatakan film atau buku animasi merupakan salah satu kategori yang dilindungi Hak Cipta. Maka saat melisensi Hak Cipta diartikan mengambil sebagian atau seluruh bagian dari Hak Cipta melalui izin dari pemiliknya. Perbedaan antara lisensi animasi seluruhnya dan sebagaimana adalah lisensi animasi seluruhnya memperbolehkan adaptasi pada animasi yang ditujukan untuk dilihat dan didengar seperti adaptasi pada bahasa, pemotongan adegan tertentu sesuai dengan ketentuan perfilman setiap negara atau atau melakukan penyesuaian pada gambar sesuai dengan tata krama yang berlaku,¹²⁵ sedangkan lisensi sebagian pada animasi memperbolehkan mengambil salah satu atau beberapa bagian

¹²³ Eddy Damian, *op. cit.* hlm.207-208

¹²⁴ *Ibid*, hlm.210

¹²⁵ Joshua M. Daniels, *Lost In Translation: Anime, Moral Rights, And Market Failure*, Boston University Law Review, 2008, hlm..738

dari animasi yang diidentikkan dengan animasi yang telah diperlihatkan pada masyarakat, jadi lisensi ini ditujukan untuk produksi massal untuk meraut keuntungan.¹²⁶

Pada perjanjian lisensi karakter animasi hal pertama yang disebut adalah bagian animasi yang dimintakan izin untuk diambil sebagai bahan produk massal yang dijual. Sesuai dengan logika hukum, keterangan barang apa yang akan diperjanjikan terutama dalam animasi. Tentu saja termasuk melibatkan pihak pemilik Hak Cipta baik itu dimiliki oleh kelompok atau pun individu. Melalui perjanjian ini terlihat bahwa perlindungan terhadap karakter animasi yang utama adalah Hak Cipta. Mengikuti hukum Hak Cipta yang melindungi sinematografi/animasi bahkan perubahan wujud dari animasi tersebut dalam berbagai bentuk .

b. Lisensi Karakter Animasi dalam Hak atas Merek

Merek merupakan unsur kedua yang dipertimbangkan dalam praktek perubahan wujud, Merek bukan hanya melindungi karakter animasi tapi juga melindungi nama baik suatu perusahaan. Bisa dikatakan Merek merupakan simbol yang kompleks. Jika suatu perusahaan memperlakukan Merek hanya sebagai nama, perusahaan tersebut tidak melihat tujuan Merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian Merek adalah untuk mengembangkan pengertian yang mendalam atas Merek tersebut.¹²⁷

Merek digunakan pada barang dagang atau jasa dengan tujuan sebagai tanda yang dapat dikenali Merek didapatkan dengan cara mendaftarkan setelah melewati

¹²⁶ Masayasu Ishida, *op. cit*, hlm.1

¹²⁷ Lihat: <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/07/11/apakah-merek-itu/>, diakses tanggal 11 juli 2009

prosedur sesuai dengan UU Merek. Pemilik Hak Merek dapat menggunakan hak eksklusifnya pada segala desain produk yang dikeluarkan selama 10 tahun. Selama masa itu segala bentuk kesamaan tampilan, nama dan konsep dapat dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah bantuan yang diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran, yakni:

- 1) Hak untuk menuntut keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Hukum
- 2) Hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian
- 3) Hak untuk menuntut kompensasi atas keuntungan yang tidak adil
- 4) Tuntutan pidana.¹²⁸

Terhadap karakter animasi, dengan memakai Merek lebih menjamin peluang keuntungan dengan mencantumkan Merek dari pada tidak mencantumkan Merek karena akan membingungkan pembeli. Dengan melihat Merek yang merupakan tanda dari pembuat barang produk, ada jaminan kualitas yang dijaga pada produk. Pada perjanjian lisensi karakter animasi, penggunaan Merek merupakan faktor penting agar pembeli memahami arti dari Merek yang dicantumkan pada produk, yang mana pembeli dapat mengetahui asal usul produk apakah produk tersebut merupakan produk sendiri atau merupakan perодук yang dikeluarkan dari hasil kerjasama.¹²⁹

¹²⁸ Masayasu Ishida, *op. cit*, hlm.11

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 12

Pengaturan lisensi dalam UU Merek dapat ditemukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian kedua bab V jo Pasal angka 13. Dari definisi mengenai lisensi diberikan dalam Pasal 1 angka 13 UU merek, dapat dipilah kedalam unsur yang meliputi:

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang merek
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan sifat pengalihan hak)
3. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan. Atau jasa yang didaftarkan
4. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.¹³⁰

Keharusan adanya pemberian izin oleh yang pemegang Merek merupakan suatu hak yang mutlak, jika penerima lisensi Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar hak atas merek. Disamping itu pelanggaran Merek dapat dikenalkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 UU Merek.¹³¹

Pemberian izin untuk menggunakan Merek ini oleh ketentuan Pasal 77 UU Merek juga menyatakan membawa hak lebih lanjut kepada penerima lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang terdaftar, yang

¹³⁰ Gunawan Suryomurcito, *op. cit*, hlm. 52

¹³¹ Gunawan Widjaja, *op. cit*, hlm. 53

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dagang atau jasa yang sejenis.¹³²

Akibat hukum bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (yaitu pemegang hak yang sah) dengan pihak penerima lisensi berarti perjanjian lisensi ini merupakan perjanjian formal yang harus memenuhi bentuk yang tertulis. Selanjutnya didaftarkan sehingga berlaku diseluruh wilayah Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain, dalam pengertian ini wilayah negara Indonesia dianggap sebagai wilayah batasan teritorial yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan Hak Merek terdaftar. Ketentuan ini diperkuat Pasal 46 yang menyatakan bahwa penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek oleh pemilik merek. Ini berarti meskipun dimungkinkan terjadi penyempitan wilayah teritorial penggunaan Merek ataupun diperluasnya pemberian lisensi hingga meliputi wilayah luar Indonesia, ketentuan sama sekali tidak ditujukan untuk mengatur pemberian lisensi yang semata-mata pelaksanaannya berada di luar wilayah Indonesia, meskipun tunduk pada ketentuan hukum Indonesia dan dicatat di Indonesia.¹³³

Ketentuan lisensi Merek di Indonesia dalam UU Merek diatur syarat kontrak lisensi, juga hal dilarang dalam kontrak lisensi. Ketentuan lisensi Merek yang termuat dalam UU Merek diantaranya yaitu:

- 1) Lisensi Merek dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa

¹³² *Ibid*, hlm. 53

¹³³ Gunawan Suryomurcito, *op. cit*, hlm 33-34

- 2) Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan
- 3) Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dalam daftar umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek
- 4) Pemilik Merek yang diberikan lisensi, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain
- 5) Pihak si penerima lisensi dapat juga ditentukan bahwa Merek dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain, ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri Merek tersebut dalam perdagangan¹³⁴

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah selain melindungi bidang perdagangan suatu usaha juga untuk memastikan manajemen reputasi bisnis untuk orang yang menggunakan Merek dagang dengan melindungi Merek dagangnya, dengan demikian akan terwujud kontribusi terhadap pengembangan industri dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam perjanjian lisensi Merek bukan hanya sebagai simbol dagang tapi juga dapat menyatakan hubungan antar lebih dari satu pihak pemilik merek, dengan kata lain kerjasama antar pihak pemilik Merek seperti hubungan antar pemilik kekayaan intelektual dengan produsen yang menjual produk secara massal ditandai dengan adanya Merek lebih dari satu pada produk yang diperdagangkan.

¹³⁴ Muhammad, Djumhana *op. cit.*, hlm 181

c. Lisensi Karakter Animasi dalam Hak atas Desain Industri

Desain Industri merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, kombinasi garis dan warna, berbentuk tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Maka bukanlah yang hal yang lazim disaat orang yang mengerjakan Desain Industri adalah orang dari luar kalangan produsen. Dalam perubahan wujud terhadap karakter animasi, hal yang pertama dilakukan adalah membuat bentuk desain terlebih dahulu, setelah melalui proses negoisasi maka karakter animasi tersebut dilisensi dengan perjanjian membentuk karakter animasi sesuai dengan yang desain yang diperlihatkan oleh pemilik hak atas karakter animasi tersebut.¹³⁵

Perbedaan antara Hak Cipta dengan Desain Industri adalah Hak Cipta lebih indetik dengan hasil karya yang dikerjakan sekali seumur hidup sehingga tidak pernah ada karya yang diciptakan sama dan berulang kali oleh pencipta karya kekayaan intelektual tersebut, asalnya dipercaya bahwa seorang pencipta mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk satu ciptaan sehingga sangat jarang diproduksi masal. Sebaliknya Desain Industri merupakan desain yang ditujukan untuk diproduksi masal untuk diperdagangkan secara besar-besaran sehingga dibuat desain agar beberapa orang dapat membuat produk yang sama berkali-kali sehingga bisa diperdagangkan dalam jumlah yang banyak.¹³⁶

¹³⁵ Masayasu Ishida, *op.cit*, hlm.24

¹³⁶ Endang Purwaningsih, *op.cit*, hlm.20

Pada format perjanjiannya, karakter animasi yang diambil untuk diproduksi dalam jumlah banyak harus sesuai dengan desain yang menjanjikan terutama baik itu bentuk maupun kadar bahan yang digunakan. Diharapkan tidak mengurangi mutu dari karakter yang sudah dikenal oleh masyarakat umumnya. Serta tidak lupa cantumkan perjanjian tentang pendaftaran Desain Industri demi menghindari klaim dan melindungi dari peniruan bentuk desain yang berasal dari produk yang dijual.¹³⁷

Dalam perjanjian lisensi, selama tidak ada perjanjian pelepasan tanggung jawab dengan produsen, pendesain akan turut bertanggung jawab terhadap produk-produk yang merugikan pihak ketiga. Prinsip yang dianut dalam Desain Industri yaitu suatu produk yang dikeluarkan didasari dengan hasil karya Desain Industri sebelum diproduksi atau dipasarkan disarankan melalui proses sertifikasi terlebih dahulu sehingga terdapat tanggung jawab yang dapat diandalkan, artinya sertifikasi tersebut merupakan jaminan yang secara substansial maupun proses penggunaan maupun proses penggunaan produk tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Selain sebagai jaminan, desain industri juga bertujuan untuk mendorong penciptaan atas Desain Industri dengan mempromosikan perlindungan dan pemanfaatan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan industri.¹³⁸

Isi perjanjian lisensi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Desain Industri, tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara dan para pihak yang

¹³⁷ Ranti Fauza, *op.cit*, hlm187-188

¹³⁸ *Ibid*, hlm.201

mengadakan perjanjian atau memuat perjanjian yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai dan mengembangkan teknologi secara umumnya dan yang terkait dengan UU Desain Industri yang diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 34 UU Desain Industri, dalam perjanjian tersebut pemegang hak Desain Industri tetap melaksanakan sendiri atau memberkan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan lain.¹³⁹

Sebagai pengawasan terhadap lisensi desain industri, Pasal 35 UU Desain Industri, yaitu bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral HKI dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku terhadap pihak ketiga dan sebaliknya apabila tidak dicatat, maka perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.¹⁴⁰

Sebagai suatu perjanjian, lisensi adalah suatu perbuatan hukum antara dua belah pihak yang berkaitan dengan perbolehan yang diberikan oleh pemegang atau pemilik lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan imbalan sejumlah uang atau pembayaran royalty. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik tentu saja dalam perjanjian lisensi harus

¹³⁹ Muhammad, Djumhana, *op. cit*, hlm. 229

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 229-230

diatur hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk lembaga hukum perjanjian, lisensi akan tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi tentu saja dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.¹⁴¹

Secara teoritis, pemegang hak atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.” Dalam hubungan dengan penjelasan tentang pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan pendapat Subekti yang berpendapat bahwa “... pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan dengan perjanjian itu akan mengikat.”¹⁴²

¹⁴¹ Gunawan Suryomurcito, *op. cit.*, hlm. 21

¹⁴² *Ibid*, hlm. 21-22

Maka lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian, bagi perjanjian lisensi berlaku Ketentuan Umum dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun ketentuan lisensi secara khusus tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa untuk perjanjian nominat, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun untuk perjanjian innominat, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti Perjanjian lisensi, berlaku Ketentuan Umum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk tentang syarat sahnya perjanjian.¹⁴³

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Supaya tidak terjadi kekhilafan atau kesalahpahaman, maka sebaiknya dicantumkan klausula definisi, misalnya apa yang dimaksud dengan Merek dalam kontrak ini, lisensi, Wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴⁴

Disamping syarat sahnya perjanjian, harus diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu pengalihan hak selain harus

¹⁴³ *ibid*, hlm. 30-31

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 31

didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini merupakan penerapan dari azas “*nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse habet*” . Artinya, tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya. Karena itu dalam suatu Pengalihan Hak maupun lisensi Hak Cipta dan Merek harus dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Atas Merek dan Pemilk Hak Desain Indsutri.¹⁴⁵

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 32-35

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap tokoh karakter animasi maka dari apa yang menjadi topik dalam pembahasan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh karakter animasi merupakan objek perlindungan HKI berdasarkan fungsi dan tujuannya terhadap kegunaan tokoh karakter animasi. Untuk melindungi karakter animasi ada 3 kategori HKI yang dapat dipergunakan melindungi tokoh animasi, yaitu hak cipta, merek dan desain industri, masing-masing memiliki sentuhan yang berbeda untuk karakter animasi disertai pula dengan tingkat kegunaan yang berbeda. Seperti hak cipta yang menitik beratkan pada wujud ciptaan manusia berdasarkan pikiran, keahlian dan perasaan, merek yang menitik beratkan pada gambar untuk memberitahu asal atau identitas produk, dan desain industri yang menitik beratkan pada pola dengan gambar estetika. Prioritas objek perlindungan HKI terhadap tokoh karakter animasi terletak antara lain:
 - a. Hak cipta, perlindungan hak cipta terhadap tokoh karakter animasi dimulai dari karya tulis yang melahirkan karakter-karakter cerita sampai menjadi tokoh karakter animasi sebagai perwakilan terhadap karya yang diceritakan. Bagi yang menceritakan karakter animasi secara serial (*series*), karakter animasi lebih

terlindungi jika lebih memprioritaskan perlindungan pada tokoh karakter yang menjadi sentral cerita.

- b. Merek, umumnya fungsi merek adalah sebagai tanda dagang suatu usaha. Sebagai tanda, pemilik merek diberi kebebasan untuk berkreasi, sehingga tokoh animasi berfungsi sebagai tanda pengenal serta dapat juga berfungsi sebagai tokoh pada cerital animasi, maka tokoh animasi memiliki rfungsi ganda sebagai identitas suatu produk dan sebagai pemain dalam cerita animasi.
 - c. Desain industri, fungsinya terhadap tokoh animasi adalah sebagai dasar desain saat tokoh animasi dibuat produk yang akan diproduksi masal dengan menggunakan desain tokoh karakter tokoh animasi.
2. Pada pelaksanaanya lisensi merupakan jembatan penghubung pada multi fungsi animasi. Lisensi juga melahirkan hak dan kewajiban dalam menggunakan animasi secara jelas, dan berfungsi sebagai *win-win solution* antara pemilik hak cipta dan penerima lisensi. Tokoh karaker animasi tidak dilindungi dengan sendirinya, akan tetapi karaker animasi dilindungi karena manfaat yang dihasilkan dengan memperlihatkan atau menampilkan animasi tersebut, melalui tatacara penggunaan lisensi HKI, karakter animasi dapat dilindungi dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata cara untuk melindungi tokoh karakter animasi dari perbuatan curang, seperti melakukan pengawasan terhadap objek lisensi, atau memperjanjikan unsur anti-kompetisi pada penggunaan tokoh karakter animasi

B. Saran

1. Peningkatan pengawasan objek HKI yang dilisensi khususnya tokoh karakter animasi yang dilisensi untuk diadaptasikan atau dilakukan perubahan wujud yang bersumber dari tokoh karakter animasi dari suatu cerita yang berasal dari buku atau film.
2. Perlindungan terhadap tokoh karakter animasi berbeda berdasarkan keadaan, maka perlu melakukan perlindungan terhadap tokoh karakter animasi melalui desain industri, hak cipta, atau merek, sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Daftar Pustaka

A. Literatur Buku

- Arai, Yasuhiro dan Kinukaway, Shinya** , *Copyright Infringement as User Innovation: An Economic Analysis of Doojinshi*, June 23, 2010
- Atmadja, Hendra Tanu**, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta, 2003
- Damian, Eddy**, *Hukum Hak Cipta*, ctk ketiga, penerbit Pt. Alumni, Bandung, 2009
- De Biswas, Sourav Kanti**, *Copyrightability of Characters*, The National University of Juridical Sciences, N U J S Bhawan, 2004
- Djumhana, Muhammad**, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, ctk pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006
- Djumhana Muhammad, dan R. Djubaedillah**, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gayatri, Aprilia**, *Hak Kekayaan Intelektual : Jenis – Jenis dan Pengaturannya*, fakultas hokum Universitas padjadjaran, Bandung, 2007
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto**, *Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual*, ctk kedua, penerbit Pt. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004
- Ishida, Masaru**, *Characters and Merchandising Rights*, Toppan Printing Co.,Ltd, 2001, the Japan Patent Office
- Jened, Rahmi**, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, cetakan pertama, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2007
- Kesowo, Bambang**, *GATT,TRIPS dan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, 1998
- Kogan, Jay**, *Legal Protection available to characters and characters licensing objectives*, Licensing Panel, 2009
- Lalor, Cathy.J**, *Copyrightability Of Cartoon Characters*, PTC Research Foundation of the Franklin Pierce Law IDEA: The Journal of Law and Technology,1995
- Lidsey, Tim,dkk**, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cetakan ke-5, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006
- Makarim, Edmon**, *Pengantar Hukum Telematika*, ctk pertama, Penerbit PT. RajaraGfindo Persada, Jalarta, 2005
- Mayana, Ranti Fauza**, *Perlindungan Desain Industri Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2004
- Muhammad, Abdulkadir**, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, cetakan kedua, Penerbit PT. Cita Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2001

- Purwanningsih, Endang**, “*Perkembangan hokum Intellectual Property Right*”, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Purba, Achamad Zen Umar**, *HKI Pasca TRIPs*, cetakan pertama, penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005
- Riswandi, Budi Agus**, *Hak Cipta Di Internet*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009
- Saidin, Ok**, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Inkelektual*, cetakan pertama, Penerbit Pr Grafindo Persada, Jakarta.2002
- Saleh, Roeslan**, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Suryomurcito, Gunawan**, dkk, *15 kompilasi lisensi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006
- Tanpa penulis**, *Hypothesis copyright and license agreement*, cetakan kedua, jurnal Hypotesis, 2008
- Usman, Rachman**, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cetakan pertama, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003
- Utomo, Tomi Suryo**, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, ctk pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widjaja, Gunawan**, “*Seri Hukum Bisnis Lisensi*”, cetakan kedua, Penerbit Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Widjaya, Rai**, *Merancang Suatu Kontrak*, cetakan ketiga, Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi Timur,

B. Sumber Lain

- <http://articles.smashits.com/articles/legal/110687/peter-rabbit-and-ip-protection-of-fictional-characters-in-china.html>
- <http://belajarng.blogspot.com/2008/07/pengertian-sinematografi.html>
- <http://consciousness.anu.edu.au/thomasson/Fictional%20Characters%20and%20Literary%20Practices.doc>
- <http://duhaime.org/LegalDictionary/C/Copyright.aspx>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_crossover
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Character_\(arts\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_(arts))
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid>
- http://graphicnovelscomics.suite101.com/article.cfm/comic_book_copyrights_in_gaiman_v_mcfarlane
- <http://grumpyoldbookman.blogspot.com/2005/07/copyright-in-characters.html>
- <http://haki.depperin.go.id/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual
<http://ipwars.com/2009/07/13/help-help-i-dont-have-a-copyright/>
<http://law080280.blogspot.com/2008/08/pengertian-hak-kekayaan-intelektual.html>
<http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2009/09/comics-artist-jack-kirbys-children-move-to-reclaim-character-rights-from-disney-marvel-studios.html>
<https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay>
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989577
<http://organisasi.org/strategi-jenis-macam-dan-pengertian-merek-merk-brand-produk-barang-dan-jasa-manajemen-pemasaran>
<http://salamfranchise.com/lisensi-dan-pengertiannya/>
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/category/opini/page/6>, BAYU PRATAMA PUTRA
http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/haki/lingkup_haki.htm
<http://www.allbusiness.com/services/amusement-recreation-services/4564271-1.html>
http://www.associatedcontent.com/article/55143/copyright_protection_of_graphic_characters.html
<http://www.artslaw.com.au/artlaw/archive/00Cartooncharacter.asp>
<http://www.avvo.com/legal-answers/we-want-to-use-video-game-character-images-on-ou-153019.html>
<http://www.battle.ie/trademarkfilms.html>
<http://www.btinternet.com/~akme/solomn14.html>
<http://www.businessandtechnologylinks.com/trademarkfilms.html>
<http://www.depkumham.go.id/>
<http://www.docstoc.com/docs/14077761/skripsi-Hak-Kekayaan-Intelektual>
http://www.experiencefestival.com/a/Trademark_-_Registrability_and_distinctive_character/id/2053795
http://www.fact-index.com/f/fi/fictional_character.html
<http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041199128&name=Character-Merchandising-in-Europe>
<http://www.greenwood.com/catalog/HIB%252f.aspx>
<http://www.ismailmusa.us/Download/Ismail%20Musa%20%20Makna%20dan%20Padanan%20Dalam%20Terjemahan.pdf>
<http://www.intelproplaw.com/Copyright/Forum/msg/6799.shtml>
<http://www.ivanhoffman.com/characters.html>
<http://margaretha-lep.blog.friendster.com>
<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=53796>

<http://www.patentcopyrighttrademarkblog.com/2009/03/protecting-puppet-characters.html>.
<http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Assem-Braz/Berne-Convention.html>,
<http://www.publaw.com/fiction.html>
http://www.verymark.info/?page_id=407
<http://www.wipo.int/copyright/en/faq/faqs.htm>
<http://www.wwlegal.com/module-subjects-viewpage-pageid-103.html>
<http://www.legal500.com/developments/5437>
www.sankakucomplex.com
www.suite101.com
www.lawonlinelibrary.com

LAMPIRAN

1

(Format standarnisasi perjanjian lisensi merchandise)

Merchandising Rights Licensing Contract

Parties to Contract:

Licensor:

Name:

Address:

Licensee:

Name:

Address:

The licensor is the owner (or manager) of a copyright for characters including in _____ and a licensing right to merchandise based thereon and any goodwill (applying power to customers or business credits) gained (or potentially gainable) by the character, its name, shape and accompanying story (customers appealing power or business credit).

The licensee wishes to use the character and its name for goods being manufactured and sold, in order to promote sales.

The licensor is willing to license the merchandising rights to use the character and its name for such goods.

Therefore, the licensor and the licensee conclude a contract setting forth terms and conditions as hereinafter defined.

(Licensing of Merchandising Rights)

Article I:

(1)The licensor shall license to the licensee an exclusiveright (hereinafter called the “merchandising right”) to manufacture and sell, during the term of this contract, goods as designated in this contract, using reproduction or other representation of the licensor’s character and itsname (hereinafter called the “character”) indicated in the appendix to the contract.

- (2) *The “designated goods” shall be the goods agreed on between the contracted parties in accordance with the classes of goods set by the licensor for the purpose of licensing the character merchandising rights, with details indicated in the appendix to the contract*
- (3) *The licensor shall reserve the right to license the character merchandising rights to a third party to allow the use of characters for goods which are not directly in competition with the designated goods of the licensee.*
- (4) *Based on this contract, the merchandising rights the licensor grants to the licensee shall belong to the licensee whereas the licensee shall not, without a prior written agreement from the licensor, assign or reassign the character merchandising rights to a third party nor mortgage it for the sake of a third party.*

(Territory)

Article 2:

- (1) *The merchandizing rights the licensor grants to the licensee under this contract are based on Copyright Law in Japan and execution of the merchandising rights by the licensee shall be limited within Japanese territory.*
- (2) *The licensee shall not, directly or indirectly, export its goods manufactured based on this contract to any countries where the licensor has a copyright and manages the character*

(Term of Contract)

Article 3:

- (1) *This contract shall take effect upon the date the contracted parties sign and shall be good for ____ years or the contract’s termination date.*
- (2) *The parties to this contract may, upon agreement reached ____ months prior to the expiration of the contract term and renew the contract for another ____ years The followings are headings and do not contain section contents.*

Article 4: (License Fee)

Article 5: (Account Reports, Record Inspections,

Stamped Certification)

Article 6: (Quality Control)

Article 7: (Sales Promotion)

Article 8: (Copyright and Source Presentations)

Article 9: (Manufacturing and Selling Designated Goods)

Article 10: (Trademark and Design Registration)

Article 11: (Currents in TV broadcasting)

Article 12: (Third Party Infringement)

Article 13: (Licensee Infringement on a Third Party)

Article 14: (Termination)

Article 15: (Conditions after Termination)

Article 16: (Dispute Resolution)

LAMPIRAN

2

In the
United States Court of Appeals
For the Seventh Circuit

Nos. 03-1331, 03-1461

NEIL GAIMAN and MARVELS AND MIRACLES, LLC,

Plaintiffs-Appellees/Cross-Appellants,

v.

TODD MCFARLANE, *et al.*,

Defendants-Appellants/Cross-Appellees.

Appeals from the United States District Court
for the Western District of Wisconsin.
No. 02-C-48—John C. Shabaz, *Judge.*

ARGUED JANUARY 5, 2004—DECIDED FEBRUARY 24, 2004

Before POSNER, KANNE, and ROVNER, *Circuit Judges.*

POSNER, *Circuit Judge.* Neil Gaiman brought suit under the Copyright Act against Todd McFarlane and corporations controlled by him that we can ignore, seeking a declaration that he (Gaiman) owns copyrights jointly with McFarlane in certain comic-book characters. *Merchant v. Levy*, 92 F.3d 51 (2d Cir. 1996); *Zuill v. Shanahan*, 80 F.3d 1366 (9th Cir. 1996); *Shapiro, Bernstein & Co. v. Jerry Vogel Music Co.*, 161 F.2d 406 (2d Cir. 1946). He sought additional relief under the Act, other provisions of federal law, and state law, as

well. The case was tried to a jury, which brought in a verdict for Gaiman. The judge entered a judgment that declared Gaiman to be the co-owner of the characters in question, ordered McFarlane to so designate Gaiman on undistributed copies in which these characters appear, provided modest monetary relief in respect of Gaiman's supplemental claim for damages for breach of his right of publicity, and ordered an accounting of the profits that McFarlane has obtained that are rightfully Gaiman's. The accounting is not yet complete, and so the judgment is not final; McFarlane's appeal is therefore limited to the injunction requiring him to acknowledge Gaiman's co-ownership.

McFarlane contends that a reasonable jury would not have rejected his statute of limitations defense and that in any event two of the comic-book characters at issue are not copyrightable. The parties agree that the alternative defense, the defense of uncopyrightability, is strictly an issue for the court. We have found only a handful of appellate cases addressing the issue, and they are split. *Matthew Bender & Co. v. West Publishing Co.*, 158 F.3d 674, 681 (2d Cir. 1998), and *North Coast Industries v. Jason Maxwell, Inc.*, 972 F.2d 1031, 1035 (9th Cir. 1992), hold that copyrightability is a mixed question of law and fact, at least when it depends (as it usually does) on originality, and that it is therefore an issue for the jury or other factfinder. But *Yankee Candle Co. v. Bridgewater Candle Co.*, 259 F.3d 25, 34 n. 5 (1st Cir. 2001), and our own *Publications Int'l, Ltd. v. Meredith Corp.*, 88 F.3d 473, 478 (7th Cir. 1996), along with a number of district court cases, e.g., *Collezione Europa U.S.A., Inc. v. Hillsdale House, Ltd.*, 243 F. Supp. 2d 444, 451-52 (M.D.N.C. 2003); *Newton v. Diamond*, 204 F. Supp. 2d 1244, 1253 (C.D. Cal. 2002), hold that copyrightability is always an issue of law. Whether a particular work is copyrightable is fact-specific, which argues against treating the question as one of law, but tugging the other way is the concern that property

rights not be placed at the mercy of a jury. A nice issue, but this is not an apt occasion on which to reexamine our resolution of it in *Publications Int'l*.

Gaiman's cross-appeal, in which he is joined by a company controlled by him, is from the dismissal of his auxiliary claim for breach of contract. The cross-appeal is contingent on our reversing the copyright judgment, since Gaiman seeks no additional relief on his contract claim; it's just a backstop to his copyright claim.

We need to do some stage setting. Gaiman and McFarlane are both celebrated figures in the world of comic books, but they play different though overlapping roles. Gaiman just writes scripts; McFarlane writes scripts too, but he also illustrates and publishes the comic books. In 1992, shortly after forming his own publishing house, McFarlane began publishing a series of comic books entitled *Spawn*, which at first he wrote and illustrated himself. "Spawn," more precisely "Hellspawn," are officers in an army of the damned commanded by a devil named Malebolgia, who hopes one day to launch his army against Heaven. The leading character in the series is a man named Al Simmons, who is dead but has returned to the world of the living as a Hellspawn.

Al's story is an affecting one. Born in a quiet neighborhood outside of Pittsburgh, he was recruited by the CIA and eventually became a member of an elite military unit that guards the President. He saved the President from an assassin's bullet and was rewarded with a promotion to lieutenant colonel. He was placed under the command of Jason Wynn, who became his mentor and inducted him into the sinister inner recesses of the intelligence community. When Al began to question Wynn's motives, Wynn sent two agents, significantly named Chapel and Priest, to kill Al with laser weapons, and they did, burning him beyond

recognition. Al was buried with great fanfare in Arlington National Cemetery.

Now Al had always had an Achilles' heel, namely that he loved his wife beyond bearing and so, dying, he vowed that he would do anything to see her again. Malebolgia took him at his word ("would do anything" and returned Al to Earth. But a deal with the devil is always a Faustian pact. Al discovered that he was now one of Malebolgia's handpicked Hellspawn and had been remade (a full makeover, as we'll see) and infused with Hell-born energy.

Returned to Earth in his new persona, Al discovers that his wife has remarried his best friend, who was able to give her the child he never could. He absorbs the blow but thirsts for revenge against Jason Wynn. He bides his time, living with homeless people and pondering the unhappy fact that once he exhausts his Hell-born energy he will be returned to Malebolgia's domain and become a slave in an army of the damned with no hope of redemption. He must try somehow to break his pact with the devil.

The early issues in the series were criticized for bad writing, so McFarlane decided to invite four top writers each to write the script for one issue of *Spawn*. One of those invited was Gaiman. He accepted the invitation and wrote the script for *Spawn* issue No. 9. Their contract, made in 1992, was oral. There was no mention of copyright, nor, for that matter, of how Gaiman would be compensated for his work, beyond McFarlane's assuring Gaiman that he would treat him "better than the big guys" did. The reference was to the two leading comic book publishers, Marvel Comics (not to be confused with Gaiman's company, Marvels and Miracles) and DC Comics, for which Gaiman and other writers write on a "work made for hire" basis. 17 U.S.C. § 101. This means that the publishers own the copyrights on their work.

§ 201(b).

It might seem that when McFarlane told Gaiman that he would treat Gaiman “better than the big guys” did, he just meant he’d compensate him more generously for work made for hire. But McFarlane rightly does not argue this. Gaiman’s work for him was not work made for hire. It was neither (1) work created by an employee within the scope of his employment nor (2) “a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire.” 17 U.S.C. § 101. There was no written agreement between Gaiman and McFarlane, and Gaiman was not an employee of McFarlane.

Now it is true that a commissioned work not falling under (2) may be deemed a work for hire under (1) if, for example, the commissioning party pays the author a monthly stipend, pays health and other fringe benefits during the time the author works on the project, and exercises overall though not necessarily daily supervision. See *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, 750-52 (1989); *Saenger Organization, Inc. v. Nationwide Ins. Licensing Associates, Inc.*, 119 F.3d 55, 59-60 (1st Cir. 1997). The work for hire concept isn’t limited to formal employment because a functionally identical relationship can be created by skillful drafting of contracts that purport to treat the (de facto) employee as an independent contractor. The work for hire provision is not unique in sensibly forgoing a definition of “employee” or “employment” and by doing so empowering the courts to define these terms from case to case on a practical rather than formal basis, using the principles of agency law to

prevent evasion of the statutory purpose. E.g., *Clackamas Gastroenterology Associates, P.C. v. Wells*, 123 S. Ct. 1673 (2003); *EEOC v. Sidley Austin Brown & Wood*, 315 F.3d 696, 704-07 (7th Cir. 2002). But there is nothing to suggest that Gaiman ever became a de facto employee of McFarlane. And while Gaiman could have assigned to McFarlane his copyright in any work he did under the oral contract, copyright assignments must be in writing, 17 U.S.C. § 204(a); *Schiller & Schmidt, Inc. v. Nordisco Corp.*, 969 F.2d 410, 413 (7th Cir. 1992), and there was no written assignment.

In his script for *Spawn* No. 9, Gaiman introduced three new characters—Medieval Spawn (as he was later called by McFarlane—Gaiman had not named it and in the issue he is just referred to as a Spawn, with no further identifier), Angela (no last name), and Count Nicholas Cogliostro. Gaiman described, named, and wrote the dialogue for them, but McFarlane drew them. Gaiman contends that he and McFarlane are joint owners of the copyrights on the three characters by reason of their respective contributions to joint (indivisible) work. 17 U.S.C. § 101; *Seshadri v. Kasraian*, 130 F.3d 798, 803-04 (7th Cir. 1997); *Erickson v. Trinity Theatre, Inc.*, 13 F.3d 1061, 1067-72 (7th Cir. 1994); *Thomson v. Larson*, 147 F.3d 195, 199-205 (2d Cir. 1998). McFarlane concedes Gaiman’s joint ownership of Angela, but not of the other two; we postpone our consideration of the issue until we have disposed of the statute of limitations defense, to which we now turn. Evaluation of the defense requires us to consider a chain of events running from 1992—when the contract was made and *Spawn* No. 9, which states on its inside cover that it is copyrighted by McFarlane (actually by one of his companies, but that is immaterial), was published—to 1999.

Spawn No. 9 was a huge success, selling more than a million copies. McFarlane paid Gaiman \$100,000 for his work

on it. Gaiman testified that this was about what he would have expected to receive from DC Comics had he written the script of *Spawn* No. 9 for that company as a work made for hire.

Because *Angela* was a big hit with *Spawn*'s readers, McFarlane asked Gaiman to do a "mini-series" of three issues starring her, which he did. He also wrote several pages for *Spawn* No. 26 to form a bridge to the *Angela* series. Because *Angela* hadn't appeared in *Spawn* Nos. 10 through 25, Gaiman was concerned that readers would not realize that *Angela* was an offshoot of *Spawn*. McFarlane paid Gaiman \$3,300 for his contribution to *Spawn* No. 26 and more than \$30,000 (the exact amount is not in the record) for the *Angela* series. Only one of these four issues (the second *Angela*) contains a copyright notice; the notice is similar to the one in *Spawn* No. 9.

The *Angela* series was first published in 1994. The following year, having created a toy company to manufacture statuettes ("action figures") of *Spawn* characters, one a statuette of Medieval *Spawn*, McFarlane mailed Gaiman a check for \$20,000 designated as royalties, presumably on sales of the statuette, though the record is unclear.

McFarlane subsequently licensed the publication of paperback books that reprinted the comic books to which Gaiman had contributed. The books carry a copyright notice similar to the one in *Spawn* No. 9 and *Angela* No. 2 except that it adds that "all related characters" are also copyrighted by McFarlane. Besides inserting the copyright notices that we've mentioned, McFarlane applied to the Register of Copyrights for, and received, copyright registrations on these issues and books.

In 1996, learning that McFarlane might sell his enterprise, Gaiman decided that he needed the protection of a writ-

ten contract and he asked McFarlane for one. McFarlane agreed to give him a written contract and also to pay him royalties for a statuette of Angela that McFarlane's toy company had manufactured and sold.

After desultory negotiations, Gaiman's lawyer wrote a letter to McFarlane's negotiator stating that Gaiman had created the characters of Medieval Spawn, Angela, and Cogliostro not as work for hire but "pursuant to the terms of an oral agreement under which Mr. McFarlane agreed that Mr. Gaiman would be compensated on the same terms as set forth in Mr. Gaiman's DC Comics Agreements dated August 1, 1993." This was a surprising interpretation of the oral agreement, since in it McFarlane had promised to treat Gaiman *better* than DC Comics treated him; but as nothing turns on this interpretation we'll ignore it. The letter goes on to "demand" that McFarlane "immediately forward all monies which are currently owed to Mr. Gaiman in accordance with the terms of the DC Agreement." We'll call this the demand letter.

Direct negotiations between Gaiman and McFarlane ensued. A tentative agreement was reached that McFarlane would pay royalties on the statuettes on the same terms as Gaiman would have gotten from DC Comics but that Gaiman would exchange his rights in Medieval Spawn and Cogliostro for McFarlane's rights in another comic book character, Miracleman. Once the exchange was made, Gaiman would no longer receive royalties on Medieval Spawn and Cogliostro.

For the rest of 1997 and 1998, McFarlane sent Gaiman royalty checks totaling about \$16,000, presumably on account of the statuettes and the paperback books, together with royalty reports that referred to Gaiman as a "co-creator" of Medieval Spawn, Angela, and Cogliostro. On February 14, 1999, however, Gaiman received a letter from

McFarlane announcing that McFarlane was “officially rescind[ing] any previous offers I have placed on the table.” The letter offered Gaiman the following deal on a take-it-or-leave-it basis: Gaiman would relinquish “all rights to Angela” in exchange for “all rights to Miracle Man,” and “all rights to Medieval Spawn and Cogliostro shall continue to be owned by Todd McFarlane Productions.”

The statement “all rights to Medieval Spawn and Cogliostro shall continue to be owned by Todd McFarlane Productions” was an unambiguous denial of Gaiman’s copyright interest and therefore is the last date on which his claim could have accrued and the three-year copyright statute of limitations, 17 U.S.C. § 507(b), thus have begun to run. This suit was brought in January of 2002—a month short of three years after Gaiman’s receipt of McFarlane’s letter. By the time of trial, *Spawn* was up to issue No. 120 and had spawned a large number of derivative works, including posters, trading cards, clothing, the statuettes, an animated series on HBO, video games, and a motion picture. Many of these derivative works include all three characters to which Gaiman contributed, so that the financial stakes in the case are considerable.

A minor wrinkle concerning the statute of limitations defense is that Gaiman’s suit is not a suit for infringement. Gaiman concedes that McFarlane also owns copyright in the comic-book characters in issue. The claim rejected by McFarlane is that Gaiman is a co-owner, along with McFarlane. 17 U.S.C. § 201(a). As a co-owner, McFarlane was not violating the Copyright Act by unilaterally publishing the jointly owned work, but, as in any other case of conversion or misappropriation, he would have to account to the other joint owner for the latter’s share of the profits. *Zuill v. Shanahan, supra*, 80 F.3d at 1369. When co-ownership is conceded and the only issue therefore is the contractual,

or in the absence of contract the equitable, division of the profits from the copyrighted work, there is no issue of copyright law and the suit for an accounting of profits therefore arises under state rather than federal law. *Goodman v. Lee*, 78 F.3d 1007, 1013 (5th Cir. 1996); *Oddo v. Ries*, 743 F.2d 630, 633 and n. 2 (9th Cir. 1984); *Mountain States Properties, Inc. v. Robinson*, 771 P.2d 5, 6-7 (Colo. App. 1988). It is just like a suit to enforce a copyright license, which arises under state law rather than under the Copyright Act. *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*, 816 F.2d 1191, 1194-95 (7th Cir. 1987); *T.B. Harms Co. v. Eliscu*, 339 F.2d 823, 824, 828 (2d Cir. 1964) (Friendly, J.); cf. *International Armor & Limousine Co. v. Moloney Coachbuilders, Inc.*, 272 F.3d 912, 915-16 (7th Cir. 2001). And in that event the applicable statute of limitations would be state rather than federal.

But more is involved in this case. As in *Zuill v. Shanahan*, *supra*, 80 F.3d at 1371, and also *Merchant v. Levy*, *supra*, 92 F.3d at 56, and *Goodman v. Lee*, 815 F.2d 1030, 1031-32 (5th Cir. 1987), Gaiman seeks a declaration that he *is* a co-owner, which depends on whether his contribution to the comic-book characters in question gave him a copyright interest. That question, on the answer to which his entitlement to an accounting and other relief depends, cannot be answered without reference to the Copyright Act, and it therefore arises under the Act. *Smith v. Kansas City Title & Trust Co.*, 255 U.S. 180, 199-202 (1921). As we said in *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*, *supra*, 816 F.2d at 1194, "the principle that disputes over the terms of copyright licenses do not arise under federal law has an exception for cases where establishing the plaintiff's right will require interpreting federal law." One can imagine, if barely, a case in which, though federal jurisdiction would lie because a copyright issue was unavoidable, the heart of the case lay elsewhere

and a more suitable statute of limitations than the one in the Copyright Act could be found. But this is not such a case. The question whether Gaiman has a copyright is central, and the Act's three-year statute of limitations, which applies to any suit arising under the Act, and not just to a suit for infringement (for section 507(b) reads: "No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued"), is therefore, as the parties agree, clearly applicable to this case.

The parties also rightly agree that the copyright statute of limitations starts to run when the plaintiff learns, or should as a reasonable person have learned, that the defendant was violating his rights, *Taylor v. Meirick*, 712 F.2d 1112, 1117 (7th Cir. 1983), in this case by repudiating Gaiman's ownership of copyright. *Aalmuhammed v. Lee*, 202 F.3d 1227, 1230-31 (9th Cir. 2000); *Merchant v. Levy*, *supra*, 92 F.3d at 53, 56; *Zuill v. Shanahan*, *supra*, 80 F.3d at 1370-71. McFarlane claims that Gaiman knew, or certainly should have known, no later than 1997 when Gaiman's lawyer wrote the demand letter from which we quoted, that McFarlane was denying that Gaiman had any copyright interest in the three characters—that McFarlane had in effect appropriated Gaiman's copyright interest. Actually McFarlane thinks that Gaiman's copyright claim accrued a lot earlier—in 1993 when *Spawn* No. 9 was published with a copyright notice that did not mention Gaiman. It doesn't matter; if Gaiman's claim accrued before February 1999, the suit is untimely.

McFarlane's argument, however, reflects a misunderstanding of both the function of copyright notice and the nature of the copyright in a compilation. The function of copyright notice is to warn off copiers, 17 U.S.C. §§ 401(d), 405(b), 406(a); *Fantastic Fakes, Inc. v. Pickwick International, Inc.*, 661 F.2d 479, 486-87 (5th Cir. 1981); *Fleischer Studios*,

Inc. v. Ralph A. Freundlich, Inc., 73 F.2d 276, 277 (2d Cir. 1934), not to start the statute of limitations running. There may be situations in which the notice just happens to put a copyright owner on notice that someone is acting in derogation of his rights. Remember that a claim inconsistent with the copyright holder's interest sets the statute running, and in particular circumstances a notice indicating that the defendant was the sole copyright holder might amount to such a claim. *Saenger Organization, Inc. v. Nationwide Ins. Licensing Associates, Inc.*, *supra*, 119 F.3d at 66. But not when the work is a compilation, as *Spawn* No. 9 plainly is. For it contains, besides Gaiman's contributions and goodness knows who else's, a letter-to-the-editors column containing a number of signed letters from fans plus art work contributed by fans. As McFarlane concedes, the copyrights on those letters and on the art work are owned by the fans and his copyrighting the issue is not a claim to own their copyrights.

The creator of a compilation is entitled to copyright it as long as it's a work "formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship." 17 U.S.C. § 101; see also § 103. The compiler's copyright entitles him to reprint the contents of the compilation in future editions of the compilation. 17 U.S.C. § 201(c); *New York Times Co. v. Tasini*, 533 U.S. 483, 493-97 (2001). But all the other rights of copyright remain in the authors of the contributions, provided the contributions satisfy the criteria of copyrightability. Therefore the compiler's copyright notice is not adverse to the contributors' copyrights and so does not put them on notice that their rights are being challenged. On the contrary, "a single copyright notice applicable to the collective work as a whole serves to indicate protection for all the contributions in the col-

lective work, except for advertisements, regardless of the ownership of copyright in the individual contributions and whether they have been published previously." United States Copyright Office, *Circular No. 3: Copyright Notice 3* (2004); see *Sanga Music, Inc. v. EMI Blackwood Music, Inc.*, 55 F.3d 756, 759-60 (2d Cir. 1995); *Abend v. MCA, Inc.*, 863 F.2d 1465, 1469 (9th Cir. 1988), *aff'd* under the name *Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207 (1990).

There is a close analogy to the doctrine of adverse possession in the law of physical property. That doctrine extinguishes the paper title if the property is occupied under an adverse claim of right for the statutory period. If the claim is not adverse, as where a tenant occupies the owner's property—or, even more to the point, where a cotenant occupies property, because a joint copyright owner *is* a cotenant, e.g., *Zuill v. Shanahan*, *supra*, 80 F.3d at 1370; *Childress v. Taylor*, 945 F.2d 500, 505 (2d Cir. 1991)—the statute of limitations does not begin to run. *Howell v. Bradford*, 570 So. 2d 643, 645 (Ala. 1990) (*per curiam*); *Fantasia v. Schmuck*, 395 S.E.2d 784, 786 (W. Va. 1990) (*per curiam*); *Evans v. Covington*, 795 S.W.2d 806, 808 (Tex. App. 1990); *Chicago, Peoria & St. Louis Ry. v. Tice*, 83 N.E. 818, 819-20 (Ill. 1908). No more does it begin to run when the claim to the copyright is a compiler's claim, because such a claim is not adverse to the contributor's copyright.

The copyright notices in the paperback books, however—notes that claim copyright for McFarlane in "all related characters"—might seem to be an example of our earlier point that there may be cases in which a copyright notice denies a contributor's copyright. But unless there is a duty of authors to read the copyright pages of works containing their copyrighted materials—and there is not—then since as we said the purpose of copyright notice is not to

affect the time within which the victim of an infringement can sue (which is *why* there is no duty of authors to study copyright notices), the notice can affect the accrual of the cause of action only if the victim reads it. The jury was entitled to believe Gaiman's testimony that he had never seen the paperback books in which the suspicious notices appeared.

In addition to the copyright notices, McFarlane registered copyright on the issues and the books. But to suppose that by doing so he provided notice to Gaiman of his exclusive claim to the characters is again untenable. Authors don't consult the records of the Copyright Office to see whether someone has asserted copyright in their works; and anyway McFarlane's registrations no more revealed an intent to claim copyright in Gaiman's contributions, as distinct from McFarlane's own contributions as compiler and illustrator, than the copyright notices did. The significance of registration is that it is a prerequisite to a suit to enforce a copyright. More precisely, an application to register must be filed, and either granted or refused, before suit can be brought. 17 U.S.C. § 411(a). There is an interesting question, left open in our recent decision in *Chicago Bd. of Education v. Substance, Inc.*, 354 F.3d 624, 631 (7th Cir. 2003), and unnecessary to decide in this case either, whether if registration is granted by mistake the registrant may nonetheless sue. All that is important in this case is that it is no more the purpose of registration to start statutes of limitations running than it is the purpose of the copyright notice itself to do so.

We are therefore led to question the suggestion in *Saenger Organization, Inc. v. Nationwide Ins. Licensing Associates, Inc.*, *supra*, 119 F.3d at 66, that registration provides constructive notice of a claim of ownership. That would not, to repeat, matter in a case such as this in which the registered work is a compilation. But it probably wouldn't matter in any case.

(We further note that there was actual as well as constructive notice in *Saenger*.) For one thing, the court was wrong to say that registration gives constructive notice. What the Act actually says is that recording a document in the Copyright Office gives constructive notice of the facts in the document if the document identifies a registered work. 17 U.S.C. § 205(c). The purpose is to establish priority in the event of disputes, in bankruptcy court or elsewhere, over creditors' rights. *In re World Auxiliary Power Co.*, 303 F.3d 1120, 1125-27 (9th Cir. 2002); *Broadcast Music, Inc. v. Hirsch*, 104 F.3d 1163, 1165-67 (9th Cir. 1997); 3 Melville B. Nimmer & David Nimmer, *Nimmer on Copyright* § 10.07 (2003). A creditor who wants to know whether he can seize a debtor's copyright consults the register; a co-author does not.

There is also nothing in the demand letter that Gaiman's lawyer wrote McFarlane to indicate that Gaiman believed McFarlane was denying Gaiman's joint ownership of the copyrights on the three characters. The issue of copyright ownership is distinct from that of the copyright owner's entitlement to royalties when, as in this case, he is not the publisher of the copyrighted work. The fact that the author owns the copyright doesn't determine how he and the publisher will divide the income from the sale of copies of the work. That is a matter of contract. Sometimes author and publisher disagree over the meaning of their contract (and it is the contract that will specify the division of income) or whether the publisher is adhering to the contract in good faith. Disagreement was especially likely here, where the parties' contract not only was oral but failed to specify the division of income beyond what could be inferred from McFarlane's promise to treat Gaiman better than "the big guys" (in particular, it seems, DC Comics) treated Gaiman.

The existence of a dispute over the terms of a publication contract does not alert the author to a challenge to his copy-

right. Quite the contrary, it presumes that he owns the copyright. If his work is in the public domain, the publisher could publish it without the author's permission, so would hardly be likely to have promised to pay him for the "right" to publish it—he would already *have* (along with the rest of the world) the right to publish it. Sending the kind of demand letter that Gaiman's lawyer sent no more suggests doubt about the legal basis for the demand than sending a collection letter, of which the demand letter was a variant, suggests doubt that the writer is entitled to the debt that he is seeking to collect.

There was other evidence that right up until McFarlane's 1999 letter, receipt of which clearly did start the statute of limitations running, he acknowledged or at least didn't deny Gaiman's ownership of copyrights in the three characters. There was the reference in the royalty reports to Gaiman's being the "co-creator" of the characters, the fact that McFarlane let pass without comment Gaiman's claim in the demand letter to have created the characters, and the payment to Gaiman of royalties on the statuettes, payment that would make most sense if they were derivative works of copyrighted characters—with Gaiman the (joint) owner of the copyrights. McFarlane argues that he could have given Gaiman these royalties pursuant to contract, and he points out that under Gaiman's work for hire agreement with DC Comics Gaiman received payments denominated as "royalties" even though he had no copyrights. But McFarlane also contends that DC Comics would not have paid Gaiman royalties on the statuettes, so what would have been Gaiman's entitlement to such royalties from him unless Gaiman had a copyright interest?

We have referred to statements and actions by McFarlane that seem positively to acknowledge Gaiman's copyrights, and these sort of "lulling" comments might seem to suggest

an alternative basis for rejecting McFarlane's statute of limitations defense—the doctrine of equitable estoppel. *Hentosh v. Herman M. Finch University of Health Sciences/The Chicago Medical School*, 167 F.3d 1170, 1174 (7th Cir. 1999); *Singletary v. Continental Illinois National Bank & Trust Co.*, 9 F.3d 1236, 1241 (7th Cir. 1993); *Buttry v. General Signal Corp.*, 68 F.3d 1488, 1493 (2d Cir. 1995). But that is a tolling doctrine, not an accrual doctrine, and tolling doctrines do not automatically give a person the full statutory period for suit. *Cada v. Baxter Healthcare Corp.*, 920 F.2d 446, 452-53 (7th Cir. 1990). Suppose the claim accrued in Year 1 and the statute of limitations is three years, but because of lulling comments by the violator the victim doesn't learn of his claim until Year 10. He cannot just sit on this haunches until Year 13, because his claim did not accrue in Year 10; he must sue as soon as it is feasible to do so.

Or so, at least, some cases hold. *Shropshear v. Corporation Counsel*, 275 F.3d 593, 597-99 (7th Cir. 2001); *Hi-Lite Products Co. v. American Home Products Corp.*, 11 F.3d 1402, 1406-07 (7th Cir. 1993) (Illinois law); *Butler v. Mayer, Brown & Platt*, 704 N.E.2d 740, 745 (Ill. App. 1998). Others, distinguishing equitable estoppel, where the defendant is responsible for the plaintiff's delay, from equitable tolling, where he is not, hold that in the former case though not the latter the plaintiff can subtract the entire period of the delay induced by the defendant, or in other words can extend the statutory period by the full amount of the delay. *Doe v. Blue Cross & Blue Shield United of Wisconsin*, 112 F.3d 869, 876 (7th Cir. 1997); *Ott v. Midland-Ross Corp.*, 600 F.2d 24, 32-33 (6th Cir. 1979). At least one case takes a middle position: the plaintiff is *presumptively* entitled to subtract the entire period. *Buttry v. General Signal Corp.*, *supra*, 68 F.3d at 1494.

We needn't try to untangle this knot. For while Gaiman waited the full statutory period (minus a month) to sue,

without an excuse that would entitle him to invoke a tolling doctrine that requires due diligence, he doesn't *need* an excuse because the jury found that his claim did not accrue more than three years before he sued.

The case for rejecting the statute of limitations defense was not open and shut. Gaiman was an experienced author, and may have smelled a rat early on. The jury could have disbelieved his denial that he saw the "related characters" copyright notices in the paperback books. And the fact that he was content with compensation no greater than what he received from DC Comics for work made for hire allows an inference that the real deal between him and McFarlane was that McFarlane would own the copyrights but pay Gaiman as well as or better than DC Comics, which also owned the copyrights on Gaiman's work, did. If better, then maybe paying him royalties on the statuettes was McFarlane's method of treating Gaiman better than DC Comics did. But all this is just to say that it was a close case. We cannot say that the jury was unreasonable to find that not until February of 1999 was Gaiman placed on notice that McFarlane was denying that Gaiman had copyrights on the three characters, and thus to reject the statute of limitations defense.

But we must consider McFarlane's alternative ground for reversal—that Medieval Spawn and Cogliostro are not copyrightable. (Partial reversal, actually, because McFarlane concedes that Gaiman is a joint owner of Angela.) This ground may seem inconsistent with McFarlane's contention that the "all related characters" copyright notice established that he, not Gaiman, owned the copyrights on Medieval Spawn and Cogliostro. If they were not copyrightable, McFarlane had no copyright in them. In fact, it became apparent at argument that McFarlane thinks that he owns copyright on them but that Gaiman doesn't. His theory

seems to be that they became copyrightable, after *Spawn* No. 9 was published, as a result of further work done on them by him. We think they were copyrightable from the start, and that Gaiman owns the copyrights jointly with McFarlane. To explain this we must say more about the characters, black and white pictures of whom we append to this opinion. A detailed description of the characters may be found, along with color pictures, at <http://spawn.home.sapo.pt/Characters.html>.

McFarlane's original *Spawn*, Al Simmons, was a tall figure clad in what looks like spandex (it is actually "a neural parasite") beneath a huge blood-red cloak, making him a kind of malevolent Superman figure, although actually rather weak and stupid. His face is a shiny plastic oval with eyeholes but no other features. Gaiman decided to begin *Spawn* No. 9 with a different *Spawn*, whom he called "Olden Days *Spawn*." He explained to McFarlane that "[Olden Days] *Spawn* rides up on a huge horse. He's wearing a kind of *Spawn* suit and mask, although the actual costume under the cloak is reminiscent of a suit of armour." McFarlane drew "Olden Days *Spawn*" as (in the words of his brief) "essentially *Spawn*, only he dressed him as a knight from the Middle Ages with a shield bearing the *Spawn* logo." To make him credibly medieval, Gaiman in his script has Olden Days *Spawn* say to a damsel in apparent distress, "Good day, sweet maiden." The "damsel" is none other than Angela, a "maiden" only in the sense of making her maiden appearance in *Spawn* No. 9. Angela is in fact a "warrior angel and villain" who, scantily clad in a dominatrix outfit, quickly dispatches the unsuspecting Olden Days *Spawn* with her lance.

We learn that this event occurred in the thirteenth century, and the scene now shifts to the present day. Angela is dressed as a modern professional woman. The Al Simmons

Spawn is lurking about in an alley and it is here that we meet Count Cogliostro for the first time. McFarlane had wanted a character who would be “basically. . . the wisened [*sic*] sage that could sort of come down and give all the information and assimilate it.” Gaiman interpreted this as an instruction to create “a character who can talk to Spawn and tell him a little bit more about what’s going on in the background and can move the story along.” So he created an “old man, who starts talking to Spawn and then telling him all these sort of things about Spawn’s super powers that Spawn couldn’t have known. And when you first meet him [Cogliostro] in the alley you think he’s a drunken bum with the rest of them, and then we realize no, he’s not. He’s some kind of mysterious stranger who knows things.”

Gaiman further described Cogliostro in a draft of *Spawn* No. 9 as “a really old bum, a skinny, balding old man, with a grubby greyish-yellow beard, like a skinny santa claus. He calls himself Count Nicholas Cagliostro” (later spelled Cogliostro). In a brief scene, Cogliostro, drawn by McFarlane as an old man with a long grey beard who faintly resembles Moses—McFarlane had been dissatisfied with Gaiman’s verbal description, which made Cogliostro sound like a wino—explains to Simmons-Spawn some of the powers of Hellspawn of which Simmons is unaware. Cogliostro displays his mysterious wisdom by calling him “Simmons,” to the latter’s bafflement—how could Cogliostro have known? Angela then appears in her dominatrix costume, there is another duel, and she vanquishes Simmons (whose powers are in fact unimpressive), but does not kill him. He then blows himself up by accidentally pushing the wrong button on Angela’s lance, which she had left behind. Happily he is not killed—merely (it seems) translated into another dimension—and will reappear in subsequent issues of *Spawn*.

McFarlane makes two arguments for why Gaiman does not have copyright in Medieval Spawn (the name that McFarlane settled on for Olden Days Spawn) or Cogliostro. The first is that all that Gaiman contributed was the idea for the characters, and ideas are not copyrightable, only expression is and the expression was due to McFarlane's drawing of the characters. It is true that people who contribute merely nonexpressive elements to a work are not copyright owners. As we said in *Seshadri v. Kasraian*, *supra*, 130 F.3d at 803, "the assistance that a research assistant or secretary or draftsman or helpfully commenting colleague provides in the preparation of a scholarly paper does not entitle the helper to claim the status of a joint author." There has to be *some* original expression contributed by anyone who claims to be a co-author, and the rule (we'll consider an exception momentarily) is that his contribution must be independently copyrightable. E.g., *Erickson v. Trinity Theatre, Inc.*, *supra*, 13 F.3d at 1071; *Aalmuhammed v. Lee*, *supra*, 202 F.3d at 1231; 1 William F. Patry, *Copyright Law and Practice* 362-65 (1994). Had someone merely remarked to McFarlane one day, "you need a medieval Spawn" or "you need an old guy to move the story forward," and McFarlane had carried it from there, and if later a copyeditor had made some helpful editorial changes, neither the suggester nor the editor would be a joint owner. Cf. *Erickson v. Trinity Theatre, Inc.*, *supra*, 13 F.3d at 1064, 1071-72. Otherwise almost every expressive work would be a jointly authored work, and copyright would explode.

But where two or more people set out to create a character jointly in such mixed media as comic books and motion pictures and succeed in creating a copyrightable character, it would be paradoxical if though the result of their joint labors had more than enough originality and creativity to be copyrightable, no one could claim copyright. That would be peeling the onion until it disappeared. The decisions that

say, rightly in the generality of cases, that each contributor to a joint work must make a contribution that if it stood alone would be copyrightable weren't thinking of the case in which it *couldn't* stand alone because of the nature of the particular creative process that had produced it.

Here is a typical case from academe. One professor has brilliant ideas but can't write; another is an excellent writer, but his ideas are commonplace. So they collaborate on an academic article, one contributing the ideas, which are not copyrightable, and the other the prose envelope, and unlike the situation in the superficially similar case of *Balkin v. Wilson*, 863 F. Supp. 523 (W.D. Mich. 1994), they sign as coauthors. Their intent to be the joint owners of the copyright in the article would be plain, and that should be enough to constitute them joint authors within the meaning of 17 U.S.C. § 201(a). This is the valid core of the Nimmers' heretical suggestion that "if authors *A* and *B* work in collaboration, but *A*'s contribution is limited to plot ideas that standing alone would not be copyrightable, and *B* weaves the ideas into a completed literary expression, it would seem that *A* and *B* are joint authors of the resulting work." 1 Nimmer & Nimmer, *supra*, § 6.07, p. 6-23; see also 1 Patry, *supra*, at 365-66.

The contents of a comic book are typically the joint work of four artists—the writer, the penciler who creates the art work (McFarlane), the inker (also McFarlane, in the case of *Spawn* No. 9, but it would often be a different person from the penciler) who makes a black and white plate of the art work, and the colorist who colors it. The finished product is copyrightable, yet one can imagine cases in which none of the separate contributions of the four collaborating artists would be. The writer might have contributed merely a stock character (not copyrightable, as we're about to see) that achieved the distinctiveness required for copyrightability

only by the combined contributions of the penciler, the inker, and the colorist, with each contributing too little to have by his contribution alone carried the stock character over the line into copyright land.

McFarlane's second argument against the copyrightability of Medieval Spawn and Cogliostro appeals to the confusingly named doctrine of "scènes à faire" (literally "scenes for action," a theatrical term meaning the climactic scene in a play or opera, which is not the legal meaning). Related to the fundamental idea-expression dichotomy that we've already mentioned, the doctrine teaches that "a copyright owner can't prove infringement by pointing to features of his work that are found in the defendant's work as well but that are so rudimentary, commonplace, standard, or unavoidable that they do not serve to distinguish one work within a class of works from another." *Bucklew v. Hawkins, Ash, Baptie & Co.*, 329 F.3d 923, 929 (7th Cir. 2003); see also *Reed-Union Corp. v. Turtle Wax, Inc.*, 77 F.3d 909, 913-14 (7th Cir. 1996); *Atari, Inc. v. North American Philips Consumer Electronics Corp.*, 672 F.2d 607, 616-17 (7th Cir. 1982); *Williams v. Crichton*, 84 F.3d 581, 587-89 (2d Cir. 1996). If standard features could be used to prove infringement, not only would there be great confusion because it would be hard to know whether the alleged infringer had copied the feature from a copyrighted work or from the public domain, but the net of liability would be cast too wide; authors would find it impossible to write without obtaining a myriad of copyright permissions.

A stock character is a stock example of the operation of the doctrine, e.g., *Cavalier v. Random House, Inc.*, 297 F.3d 815, 824-25 (9th Cir. 2002); *Williams v. Crichton, supra*, 84 F.3d at 588-89, and a drunken old bum is a stock character. *Walker v. Time Life Films, Inc.*, 784 F.2d 44, 50 (2d Cir. 1986). If a drunken old bum were a copyrightable character,

so would be a drunken suburban housewife, a gesticulating Frenchman, a fire-breathing dragon, a talking cat, a Prussian officer who wears a monocle and clicks his heels, a masked magician, *Rice v. Fox Broadcasting Co.*, 330 F.3d 1170, 1175-76 (9th Cir. 2003), and, in Learned Hand's memorable paraphrase of *Twelfth Night*, "a riotous knight who kept wassail to the discomfort of the household, or a vain and foppish steward who became amorous of his mistress." *Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930). It would be difficult to write successful works of fiction without negotiating for dozens or hundreds of copyright licenses, even though such stereotyped characters are the products not of the creative imagination but of simple observation of the human comedy.

McFarlane argues that even as dolled up by the penciler, the inker, and the colorist, Cogliostro is too commonplace to be copyrightable. Gaiman could not copyright a character described merely as an unexpectedly knowledgeable old wino, that is true; but that is not his claim. He claims to be the joint owner of the copyright on a character that has a specific name and a specific appearance. Cogliostro's age, obviously phony title ("Count"), what he knows and says, his name, and his faintly Mosaic facial features combine to create a distinctive character. No more is required for a character copyright. *DC Comics Inc. v. Reel Fantasy, Inc.*, 696 F.2d 24, 25, 28 (2d Cir. 1982) (Batman, though assumed rather than actually determined to be copyrightable); *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, 581 F.2d 751, 753-55 (9th Cir. 1978) (Mickey Mouse *et al.*); *Detective Comics v. Bruns Publications*, 111 F.2d 432, 433-34 (2d Cir. 1940) (Superman); *Fleischer Studios, Inc. v. Ralph A. Freundlich, Inc.*, *supra*, 73 F.2d at 278 (Betty Boop). As long as the character is distinctive, other authors can use the stock character out of which it may have been built without fear (well, without too much fear) of being accused as infringers.

We are mindful that the Ninth Circuit denied copyrightability to Dashiell Hammett's famously distinctive detective character Sam Spade in *Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954). That decision is wrong, though perhaps understandable on the "legal realist" ground that Hammett was not claiming copyright in Sam Spade—on the contrary, he wanted to reuse his own character but to be able to do so he had to overcome Warner Brothers' claim to own the copyright. The Ninth Circuit has killed the decision, see *Olson v. National Broadcasting Co.*, 855 F.2d 1446, 1452 and n. 7 (9th Cir. 1988); *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, *supra*, 581 F.2d at 755 and n. 11, though without the usual obsequies, but even if the decision were correct and were binding authority in this circuit, it would not rule this case. The reason is the difference between literary and graphic expression. The description of a character in prose leaves much to the imagination, even when the description is detailed—as in Dashiell Hammett's description of Sam Spade's physical appearance in the first paragraph of *The Maltese Falcon*: "Samuel Spade's jaw was long and bony, his chin a jutting v under the more flexible v of his mouth. His nostrils curved back to make another, smaller, v. His yellow-grey eyes were horizontal. The v motif was picked up again by thickish brows rising outward from twin creases above a hooked nose, and his pale brown hair grew down—from high flat temples—in a point on his forehead. He looked rather pleasantly like a blond satan." Even after all this, one hardly knows what Sam Spade looked like. But everyone knows what Humphrey Bogart looked like. A reader of unillustrated fiction completes the work in his mind; the reader of a comic book or the viewer of a movie is passive. That is why kids lose a lot when they don't read fiction, even when the movies and television that they watch are aesthetically superior.

Although Gaiman's verbal description of Cogliostro may well have been of a stock character, once he was drawn and named and given speech he became sufficiently distinctive to be copyrightable. Gaiman's contribution may not have been copyrightable by itself, but his contribution had expressive content without which Cogliostro wouldn't have been a character at all, but merely a drawing. The expressive work that is the comic-book character Count Nicholas Cogliostro was the joint work of Gaiman and McFarlane—their contributions strike us as quite equal—and both are entitled to ownership of the copyright.

Medieval Spawn may seem to present a closer case than Cogliostro so far as copyrightability is concerned, because he has no name in *Spawn* No. 9. In fact he has never been named—"Medieval Spawn" is a description, not a proper name. But the Lone Ranger doesn't have a proper name either (at least not one known to most of his audience—actually he does have a proper name, John Reid), so that can't be critical. A more telling objection to copyrightability is that the identifier, "Medieval Spawn," was added by McFarlane in subsequent issues of *Spawn* to which Gaiman did not contribute. Only his costume and manner of speech, together with the medieval background, distinguish him in *Spawn* No. 9 from other Hellspawn.

But that is enough expressive content for copyrightability, because Spawn itself (the original Spawn, né Al Simmons) is not a stock character (McFarlane would have a heart attack if we said he was). Spawn is copyrightable, and the question is simply whether Medieval Spawn is sufficiently distinct from Spawn also to be copyrightable as a derivative work. 17 U.S.C. §§ 101, 103; *Lee v. A.R.T. Co.*, 125 F.3d 580, 581-82 (7th Cir. 1997); *Gracen v. Bradford Exchange*, 698 F.2d 300, 305 (7th Cir. 1983); *Entertainment Research Group, Inc. v.*

Genesis Creative Group, Inc., 122 F.3d 1211, 1219-20 (9th Cir. 1997); *Woods v. Bourne Co.*, 60 F.3d 978, 990 (2d Cir. 1995).

The purpose of requiring that a derivative work to be copyrightable be significantly different from the copyrighted original is twofold: to avoid the confusion that would be created if two indistinguishable works were copyrighted, *Pickett v. Prince*, 207 F.3d 402, 405 (7th Cir. 2000); *Gracen v. Bradford Exchange*, *supra*, 698 F.2d at 304; *Entertainment Research Group, Inc. v. Genesis Creative Group, Inc.*, *supra*, 122 F.3d at 1220, and to prevent a copyright owner from extending his copyright beyond the statutory period by making an identical work as the statutory period was nearing its end, calling it a derivative work, and copyrighting it. *Lee v. A.R.T. Co.*, *supra*, 125 F.3d at 581-83. These are really one point rather than two, since the second ploy would work only because a copier would find it difficult to prove that he had copied the expired original rather than the unexpired derivative work. Just suppose that the copyright on Work *A* expires in 2000 and the copyright on *B* in 2020, and in 2001 someone produces a work indistinguishable from either and claims that he is copying *A*, not *B*, and so is not an infringer, and the owner of the unexpired copyright on *B* replies no, it's *B* you're copying.

That is no problem here. A Spawn who talks medieval and has a knight's costume would infringe Medieval Spawn, and if he doesn't talk medieval and doesn't look like a knight then he would infringe Spawn.

To summarize, we find no error in the district court's decision, and since the decision gave Gaiman all the relief he sought, there is no need to consider the cross-appeal.

AFFIRMED.

APPENDIX:

SPAWN, MEDIEVAL SPAWN, ANGELA, AND COUNT
NICHOLAS COGLIOSTRO

Nos. 03-1331, 03-1461

29

SPAWN

MEDIEVAL SPAWN

Nos. 03-1331, 03-1461

31

ANGELA

COGLIOSTRO

Nos. 03-1331, 03-1461

33

A true Copy:

Teste:

*Clerk of the United States Court of
Appeals for the Seventh Circuit*