



---

**Vol: 04 No 01 2022**

Diterima Redaksi: 28-04-2022 | Revisi: 05-05-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

---

## **Exhaustion Doctrine on Intellectual Property The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property**

**Adi Tiaraputri**

Fakultas Hukum Universitas Riau

e-mail: aditiaraputri@gmail.com

### **Abstract**

*The exhaustion doctrine on intellectual property is a limitation of the owner's right to enforce his intellectual property rights. If an item has been marketed by, or with the consent of, the owner of the intellectual property in it, then that right is "expired" and can no longer be used to prevent or control the distribution of, or further sale of, the item. The exhaustion doctrine in the realm of intellectual property is controversial, because it is considered an exception to intellectual property infringement. In this paper, it will be discussed related to the application of the exhaustion doctrine in the realm of intellectual property, especially in copyrights, patents and brands. This article refers to legal research. The characteristic of legal research is to seek the truth of coherence in which a truth is based on the suitability of what is being studied with the established rules. The approaches used in this paper are the statute approach and the conceptual approach.*

**Keywords:** *intellectual property, doctrine of exhaustion, copyright, patent, merk*

## **Doktrin Exhaustion pada Kekayaan Intelektual The Doctrine of Exhaustion on Intellectual Property**

### **Abstrak**

*Doktrin exhaustion pada kekayaan intelektual adalah pembatasan hak pemilik untuk menegakkan hak kekayaan intelektualnya. Apabila suatu barang telah dipasarkan oleh, atau dengan persetujuan, pemilik kekayaan intelektual di dalamnya, maka hak tersebut "habis" dan tidak dapat lagi digunakan untuk mencegah atau mengendalikan distribusi, atau penjualan lebih lanjut dari barang tersebut. Doktrin exhaustion dalam ranah kekayaan intelektual menimbulkan perdebatan, karena dianggap sebagai pengecualian dalam pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam tulisan ini akan dibahas terkait dengan penerapan doktrin exhaustion dalam ranah kekayaan intelektual terutama dalam hak cipta, paten dan merek. Artikel ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran koherensi yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang*

ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Adapun pendekatan digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

**Kata kunci:** kekayaan intelektual, doktrin *exhaustion*, hak cipta, paten, merek

## 1. Pendahuluan

Tata kehidupan modern seperti saat ini bersinggung erat dengan Kekayaan Intelektual (dulu menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual) [1] serta tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, industri, dan perdagangan[2]. Hal ini senada apa yang dikemukakan oleh W.R. Cornish berpendapat bahwa “hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”[3].

Menurut *World Intellectual Property Organization*, kekayaan intelektual terbagi atas hak cipta (*copy rights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*)[4]. Perlindungan untuk hak kekayaan industri meliputi paten, paten sederhana, hak desain industri, hak merek (merek dagang, merek jasa), nama perusahaan, *indication of source or appellation of origin*[5].

Pada ranah kekayaan intelektual tentunya ada prinsip yang mengaturnya baik yang dituangkan dalam perjanjian internasional maupun dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip dalam kekayaan intelektual seperti prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*economic principle*), prinsip kebudayaan (*the culture principle*), prinsip sosial (*the social argument*)[6]–[8]. Prinsip-prinsip tersebut tentu mempunyai pengaruh dan melekat dalam penerapan kekayaan intelektual.

Banyak perjanjian internasional yang mengatur terkait dengan kekayaan intelektual, salah satunya yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Putaran Uruguay yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994[9]. TRIPs bukanlah aturan mengenai perlindungan kekayaan intelektual secara khusus. TRIPs merupakan perjanjian yang merupakan bagian dari perjanjian dalam World Trade Organization yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai kekayaan intelektual di negara masing-masing. Perjanjian TRIPs ini memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualitas manusia dan merupakan perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual sebagai dasar serta mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual secara ketat[10].

Perjanjian TRIPs tidak melindungi kekayaan intelektual secara internasional. Dalam lingkup internasional, masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional sendiri seperti yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya[11]

Perjanjian TRIPs salah satunya mengatur terkait dengan doktrin *exhaustion*. Pada Pasal 6 TRIPs disebutkan bahwa “*for the purpose of dispute settlement under this agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property right*”. Doktrin *exhaustion* pada dasarnya mengarah kepada batasan tertentu dari kekayaan intelektual[12]. Doktrin *exhaustion* pada kekayaan intelektual adalah pembatasan hak pemilik untuk menegakkan hak kekayaan intelektualnya. Apabila suatu barang telah dipasarkan oleh, atau dengan persetujuan, pemilik kekayaan intelektual di dalamnya, maka hak tersebut “habis” dan tidak dapat lagi digunakan untuk mencegah atau mengendalikan distribusi, atau penjualan lebih lanjut dari barang tersebut[13].

Mengenai doktrin *exhaustion* dalam ranah kekayaan intelektual menimbulkan perdebatan, karena dianggap sebagai pengecualian dalam pelanggaran kekayaan intelektual[12]. Dalam tulisan ini akan dibahas terkait dengan penerapan doktrin *exhaustion* dalam ranah kekayaan intelektual terutama dalam hak cipta, paten dan merek.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian tersebut mengacu pada penelitian hukum (*legal research*). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran koherensi yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum[14]. Adapun pendekatan digunakan dalam tulisan ini adalah :

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum[14] yaitu ketentuan-ketentuan TRIPs yang mengatur tentang kekayaan intelektual dan konvensi-konvensi internasional lain yang relevan dan peraturan nasional serta putusan peradilan. Pendekatan ini bertujuan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu ketentuan-ketentuan tersebut guna mendapatkan kandungan filosofis yang ada di belakang ketentuan-ketentuan tersebut.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kemudian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas- asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi[14]. Serta, mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tentang kekayaan intelektual khususnya doktrin exhaustion dalam ranah kekayaan intelektual. Pendekatan penelitian ini untuk mengungkapkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pada Pasal 6 perjanjian TRIPs mengatur salah satunya terkait dengan doktrin exhaustion. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Negara-negara anggota dari perjanjian TRIPs bebas untuk memasukkan doktrin *exhaustion* ke dalam hukum nasionalnya[12]. Joseph Kohler yang merupakan akademisi dari Jerman telah memperkenalkan “Exhaustion Principle” dalam ranah kekayaan intelektual, yang kemudian doktrin atau prinsip ini diterapkan di Mahkamah Agung Jerman.[12]. Doktrin atau prinsip *exhaustion* ini dikenal juga sebagai doktrin *first sale*[12].

Doktrin *exhaustion* adalah konsep dalam kekayaan intelektual dimana pemilik kekayaan intelektual akan “kehilangan” atau “habis” hak-hak tertentu setelah penjualan produk kekayaan intelektual tersebut[15]. Hak eksploitasi komersial untuk produk tertentu berakhir dengan penjualan pertama produk tersebut[15]. Menurut doktrin *exhaustion* ini, penjualan awal yang sah dari barang kekayaan intelektual secara efektif menghabiskan atau menghilangkan hak pemilik kekayaan intelektual atau penerima lisensinya untuk mengontrol penanganan berikutnya (*subsequent dealing*) barang kekayaan intelektual tersebut[16]. Akibatnya, seorang pembeli barang tersebut bebas untuk menangani atau memperlakukannya termasuk ke arah mana akan menjualnya tanpa dianggap melanggar hak pemegang kekayaan barang tersebut[16]. Doktrin *exhaustion* ini, di satu sisi, merupakan pembatasan hak pemegang kekayaan, namun, di sisi lain memberikan pembeli barang kekayaan intelektual hak tidak terbatas tidak hanya untuk menggunakannya tetapi juga melepaskannya[16].

Doktrin *exhaustion* diciptakan untuk menyeimbangkan hak monopoli yang diberikan kepada pemilik kekayaan intelektual dengan kepentingan publik dengan mengizinkan publik untuk menggunakan atau menjual kembali invensi yang diperoleh secara sah seperti yang mereka tentukan, serta bebas dari segala klaim. Berdasarkan lokasi di mana penjualan pertama dilakukan, doktrin *exhaustion* dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni *national exhaustion*, *regional exhaustion*, dan *international exhaustion*. Oleh karena perlindungan

kekayaan intelektual bersifat teritorial, yang berarti perlindungan terhadap invensi hanya diberikan oleh negara tempat di mana invensi tersebut didaftarkan, menyebabkan pengaturan terhadap exhaustion of right berbeda di tiap negara[17],[18].

Tipe-tipe/ kategori dari doktrin *exhaustion* ada tiga yaitu [12]:

a. *National Exhaustion;*

Hak dari pemegang kekayaan intelektual habis setelah penjualan pertama produk di wilayah di mana ia memegang hak. Namun demikian, pemilik kekayaan intelektual (atau pemegang lisensi yang sah) tetap dapat menentang pemasukan barang asli yang dipasarkan di luar negeri berdasarkan hak impor[15]. Menurut doktrin *national exhaustion*, penjualan pertama (*first sale*) menghabiskan kekayaan intelektual hanya di negara dimana penjualan pertama terjadi. Dengan kata lain, hanya penjualan pertama di negara A yang dapat menghabiskan hak di negara A; penjualan pertama di negara B tidak dapat menghabiskan hak di negara A. Jadi, apabila penjualan pertama barang X terjadi di negara A, pemilik kekayaan di negara A tidak dapat melarang impor paralel barang tersebut dari negara lain. Namun, pemilik kekayaan intelektual di negara A dapat melarang impor paralel barang yang dijual pertama kali di negara B[16].

b. *International Exhaustion*

Hak pemegang kekayaan habis pada penjualan pertama produk yang dilindungi di mana saja di dunia[15]. Doktrin *international exhaustion* berarti bahwa kekayaan intelektual tidak memberikan kepada pemiliknya hak untuk mengontrol penanganan (*dealing*) selanjutnya atas produk kekayaan intelektualnya setelah produk tersebut dijual di pasar dimana saja di dunia oleh pemilik kekayaan intelektual atau atas persetujuannya. Misalnya, apabila A mempunyai kekayaan intelektual untuk suatu produk di negara B, C, D, dan E, penjualan pertama dari produk tersebut di negara B menghabiskan hak pemilik kekayaan intelektual di semua negara tersebut. Tidak penting apakah penjualan pertama terjadi di negara B, C, D, atau E; penjualan pertama di salah satu negara tersebut menghabiskan hak kontrol di negara-negara yang lain[16].

c. *Regional Exhaustion*

Penjualan pertama produk yang dilindungi kekayaan intelektual oleh pemilik kekayaan intelektual atau dengan persetujuannya menghabiskan kekayaan intelektual atas produk yang diberikan ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh wilayah, dan impor paralel di dalam wilayah tidak dapat lagi ditentang berdasarkan kekayaan intelektual[15]. Posisi Uni Eropa merupakan salah satu contoh penggunaan doktrin *regional exhaustion*. Dalam hal ini, *European Court of Justice* (ECJ) mengadopsi apa yang disebut dengan the *Community or European Economic Area (EEA) - Wide Exhaustion Principle*. Arti dari prinsip atau doktrin ini adalah bahwa suatu penjualan yang sah (*lawful sale*) di EEA menghabiskan kekayaan intelektual hanya di wilayah EEA dan hanya penjualan yang sah (*lawful sale*) di dalam wilayah ini yang bisa menghabiskan kekayaan intelektual di wilayah ini[16].

Beberapa syarat harus dipenuhi agar doktrin *exhaustion* bisa diterapkan. Pertama, pemegang kekayaan intelektual harus menerima upah atau kompensasi (*reward*) sebelum haknya habis[16]. Syarat kedua adalah bahwa pemilik kekayaan intelektual harus telah mengalihkan hak milik barangnya ke pembelinya[16]. syarat ketiga, yakni bahwa penjualan barang oleh pemilik kekayaan intelektual harus tanpa pembatasan (*restriction*). Hal ini berlaku khususnya untuk impor paralel barang paten[16].

### 3.1 Doktrin *Exhaustion* pada Hak Cipta

Ruang lingkup pemberlakuan doktrin *exhaustion* pada hak cipta tergantung negara yang memberlakukannya. Di Indonesia, berkaitan dengan doktrin *exhaustion* untuk hak cipta atas

*software* tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta[19]. Bahkan semua peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual di Indonesia belum mengatur masalah ini secara tegas[3], [20].

Salah satu perkara yang berkaitan dengan doktrin *exhaustion* pada hak cipta dapat dilihat pada perkara yang terjadi di Amerika Serikat yaitu pada perkara *Bobbs-Merrill v. Strauss*[16]. Berkaitan dengan hak cipta, perkara *Bobbs-Merrill v. Strauss* menerapkan doktrin *exhaustion* yang juga membatasi hak pemegang hak cipta pada barang yang telah dijual dan memberikan kepada pembeli barang tersebut kebebasan untuk menanganinya. Intinya, dalam perkara ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan hak pemegang hak cipta untuk mengontrol harga penjualan setelah penjualan pertama yang sah terjadi dan menyatakan bahwa memperbolehkan usaha *Bobbs-Merrill* untuk menetapkan harga penjualan setelah penjualan pertama akan memberikan kepadanya kekuasaan yang melebihi hak eksklusif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan hak cipta Amerika Serikat[16].

Di bidang hak cipta, putusan Mahkamah Agung AS pada tanggal 29 Maret 2013 dalam perkara *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 183 menerapkan doktrin *international exhaustion*. Dalam *Kirtsaeng*, pengadilan ini memutuskan bahwa geografi tidak membatasi dianggapnya suatu karya dibuat secara sah menurut hukum hak cipta Amerika Serikat (*lawfully made under this title*). Selama suatu karya dibuat secara sah walaupun di luar Amerika Serikat dan sudah dijual pertama kali walaupun di luar Amerika Serikat, maka prinsip *first sale* atau *exhaustion* berlaku. Dengan putusan ini, nampak ada pergeseran posisi hukum hak cipta Amerika Serikat terhadap impor paralel dari yang sebelumnya menganut doktrin *national exhaustion* ke doktrin *internastional exhaustion*. Namun, bertahannya posisi ini disangsikan akan berlangsung lama karena Mahkamah Agung dalam perkara ini hanya menekankan pada interpretasi undang-undang (*statutory interpretation*) yang menyatakan bahwa Kongres Amerika Serikat tidak menginginkan istilah "lawfully made under this title" pada S. 106(3) UUHCAS 1976 membedakan antara *copy* karya yang dibuat di Amerika Serikat dan yang dibuat di luar Amerika Serikat. Bahkan pernah dikhawatirkan bahwa penerapan doktrin *international exhaustion* di bidang hak cipta di Amerika Serikat akan membuat Amerika Serikat tidak konsisten dengan komitmennya dalam *Trans Pacific Partnership Agreement (TPP)* dan kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas lain seperti *United States.-Jordan Free Trade Agreement* dan *United States.-Morocco Free Trade Agreement* yang memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk melarang impor paralel. Namun, berkaitan dengan TPP, kekhawatiran tersebut tidak ada lagi karena TPP, yang disepakati pada tanggal 4 Februari 2016 di Auckland Selandia, akhirnya netral terhadap impor paralel[16].

### 3.2 Doktrin Exhaustion pada Paten

Doktrin *exhaustion* pada ketentuan paten membahas berkaitan dengan masalah misalnya kapan pemegang kekayaan intelektual mengontrol atas distribusi obat berhenti[21][22]. Ide dasarnya adalah ketika pemegang hak telah memperoleh pengembalian ekonomi dari penjualan pertama atau menempatkan obat di pasar, pembeli atau penerima obat berhak untuk menggunakan dan menyebarkannya tanpa pembatasan lebih lanjut[22][21]. Menurut Pasal 6 TRIPs, negara-negara dapat menerapkan doktrin *exhaustion* secara berbeda. Beberapa mungkin menerapkan doktrin ketika obat dijual di perbatasan nasional saja (disebut *National Exhaustion*), tetapi negara-negara lain, terutama Uni Eropa, tidak mengizinkan pembatasan impor ketika obat dijual pada anggota masyarakat (disebut *regional exhausting*). Berdasarkan doktrin *exhaustion* hak paten habis setelah pemasaran pertama oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya, terlepas dari tempat pemasaran[21].

Dalam paten, *national exhaustion* hanya mengurangi hak untuk menggunakan, menjual, dan menjual bagian tertentu produk paten tersebut. Hak produksi dan impor oleh pemilik hak paten masih dilindungi dalam doktrin *national exhaustion*. Oleh karena itu, pemilik kekayaan intelektual atau penerima lisensi dapat menentang impor barang asli yang sama dengan produk pemilik kekayaan intelektual yang dipasarkan dari luar negeri oleh orang lain berdasarkan hak eksklusif, yaitu hak importasi yang dimiliki pemilik kekayaan intelektual[17],[18].

Alasan di balik doktrin *exhaustion* tersebut adalah bahwa pemilik kekayaan intelektual/penerima lisensi telah menerima royalti penuh dari produk bermuatan kekayaan intelektual miliknya setelah dilakukan penjualan pertama[17], [18]. Dengan demikian, pembeli berhak mendapatkan hak kepemilikan yang penuh atas produk yang telah dibeli. *National exhaustion* adalah doktrin yang penerapannya tidak bertentangan, karena tidak melanggar hak pemilik kekayaan intelektual/penerima lisensi yang diterapkan hampir di seluruh negara[17], [18]. Menurut Dian Herlambang dalam tulisannya yang berjudul “Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan doktrin *national exhaustion* dalam hukum nasional terkait perlindungan kekayaan intelektual[17]. Penerapan doktrin *national exhaustion* di Indonesia secara implisit diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten[17][18].

Secara implisit pemerintah Indonesia memberlakukan doktrin *national exhaustion* berdasarkan frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia[17][18]. Pasal 74 ayat 1 mengatur bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena beberapa hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa maksud “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor, dan makna frasa seluruh maupun sebagian dapat ditafsir bahwa hak ekonomi inventor tersebut telah hilang sejak dilakukannya penjualan dengan pihak lain/pembeli[17][18]. Di samping itu masih menurut Dian Herlambang, bahwa di Indonesia berlaku doktrin *national exhaustion* berdasarkan frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia[17].

Doktrin *international exhaustion* adalah doktrin yang jauh lebih diperdebatkan karena pengaruhnya terhadap impor paralel. Di negara-negara yang menerapkan doktrin *international exhaustion* seperti India, Taiwan, Jepang, New Zealand dan Australia, penjualan resmi yang dilakukan di negara exportir akan mengurangi beberapa hak pemilik kekayaan intelektual/penerima lisensi di negara importir. Jika negara yang menerapkan doktrin *national exhaustion* menghilangkan hak eksklusif penggunaan dan penjualan kembali produk paten, negara yang menerapkan doktrin *international exhaustion* menghilangkan hak eksklusif untuk importasi produk paten. Artinya, jika hak paten didaftarkan di negara yang menerapkan doktrin *international exhaustion*, pemilik hak paten di negara tersebut tidak dapat menuntut pihak yang melakukan impor paralel produknya karena hak eksklusif pemilik hak paten telah hilang pada saat transaksi penjualan di luar negeri sebelum produk tersebut masuk ke negara importir. Dengan demikian kemampuan pemilik kekayaan intelektual untuk mengendalikan produknya dalam perdagangan internasional bergantung pada jenis doktrin *exhaustion* yang diterapkan oleh negara importir[18].

Bentuk lain dari penerapan doktrin *exhaustion* atas paten yaitu pada beberapa pengadilan Amerika Serikat telah mengadopsi doktrin *international exhaustion* yang terbatas doktrin *international exhaustion* berlaku pada situasi-situasi tertentu. Pertama, doktrin ini berlaku apabila penjualan pertama (*first sale*) tidak bersyarat (*unconditional*). Ini dinyatakan, misalnya, dalam perkara *Holiday v. Mattheson*. Penggugat mempunyai paten di Amerika Serikat dan menjual produk patennya di Inggris. Tergugat membeli barang di Inggris dan membawanya ke Amerika Serikat. Pengadilan memutuskan bahwa penjualan di Inggris telah menghabiskan hak paten penggugat di seluruh dunia[16].

Doktrin *international exhaustion* hanya berlaku apabila penjual barang paten di luar Amerika Serikat mempunyai hak untuk menjual barang tersebut di Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan dalam perkara *Sanofi, S.A. v. Med. Tech Veterinarian*. Menurut pengadilan dalam perkara *Sanofi*, doktrin *exhaustion* berlaku apabila penjual di luar Amerika Serikat mempunyai wewenang kontraktual untuk menjual di Amerika Serikat. Selanjutnya, *Sanofi* memutuskan

bahwa ketika pemilik paten memberikan lisensi eksklusif kepada seseorang untuk menjual produknya di Amerika Serikat, penjual produk yang sama di luar Amerika Serikat kehilangan wewenang untuk menjual produk tersebut di Amerika Serikat. Akibatnya, penerima lisensi eksklusif tersebut dapat melarang impor barang tersebut oleh pihak ketiga dari luar negeri ke dalam pasar Amerika Serikat. Pengadilan beralasan bahwa memperbolehkan importasi berarti menakut-nakuti pengalihan dan pemberian lisensi hak-hak paten karena hak-hak tersebut menjadi kurang berharga dan lebih rentan akan halangan dengan transaksi-transaksi yang dibuat di luar Amerika Serikat oleh pemilik paten yang sebelumnya telah mengalihkan hak patennya[16]. Di Amerika Serikat penerapan doktrin *international exhaustion* seimbang dengan doktrin *national exhaustion*[16]

Pada perkembangan dalam dunia perdagangan Internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alih teknologi dan perdagangan bebas, beberapa negara yang tergabung dalam organisasi antarnegara yang secara geografis berada pada suatu wilayah sepakat untuk memberlakukan zona perdagangan bebas antar negara anggota, termasuk untuk mengecualikan hambatan perdagangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan menerapkan doktrin *regional exhaustion*[18]. Dalam hal *regional exhaustion*, penjualan pertama produk kekayaan intelektual oleh pemilik kekayaan intelektual atau dengan persetujuannya, telah menghilangkan hak eksklusif pemilik kekayaan intelektual terhadap produk-produk tersebut tidak hanya secara domestik, namun di seluruh wilayah di mana negara-negara anggota wilayah tersebut sepakat untuk menerapkan doktrin *regional exhaustion*, dan praktik impor paralel di wilayah tersebut tidak lagi dapat ditentang berdasarkan hak eksklusif pemilik kekayaan intelektual[18].

Salah satu organisasi antarnegara yang menerapkan doktrin regional exhaustion adalah Uni Eropa. Penerapan doktrin regional exhaustion di Uni Eropa berdasarkan Article 34 & 36 *Treaty on the Function of the European Union* (TFEU) yang mengatur bahwa: Article 34 “*Quantitative restriction on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States*”. Dan pada Article 36 “*The provisions of Article 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial property. Such prohibitions or restrictions shall not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a good disguised restriction on trade between Member States*”[18].

### 3.3 Doktrin Exhaustion pada Merek

Ketentuan mengenai *exhaustion right* ini erat kaitannya dengan doktrin *first sale rule*, pada intinya dalam *first sale rule* dikatakan bahwa hak eksklusif yang dinikmati pemegang kekayaan intelektual hanya sampai pada penjualan produk itu sendiri di tempat awal untuk pertama kali barang tersebut dibeli[3]. Pemegang hak tidak memiliki kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen setelah pembelian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya. Tapi tidak semua perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, mensyaratkan adanya kontrol distribusi ini karena justru akan dapat memperkecil jumlah pembelinya, di Indonesia sendiri, ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Merek hampir semua perjanjian lisensi di Indonesia adalah perjanjian eksklusif[3].

Doktrin *exhaustion* mengatakan “*a right is exhausted once it is put onto the market by or with consent of the right holder. Exhaustion can only occur once a physical protected goods has been placed on the market by or with the consent of the owner*” (suatu hak menjadi terengah-engah atau maksimal manakala produk diletakkan dalam pasar dengan kesepakatan pemegang hak. Hak yang maksimal hanya dapat terjadi manakala barang yang dilindungi telah diletakkan dalam pasar dengan izin pemilik)[3].

Secara eksplisit tidak ada pengaturan *exhaustion right* dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ataupun ketika Undang-Undang merek tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1997, juga ketika dilakukan perubahan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahkan semua peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual di Indonesia tidak mengatur masalah ini[20][3].

Contoh penerapan doktrin *exhaustion* pada merek terutama doktrin *regional exhaustion* yaitu pada kasus *Silhouette International Schmied Gesellschaft & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft* menggambarkan bagaimana doktrin *regional exhaustion* berlaku. Dalam perkara ini, *Silhouette International* memproduksi kaca mata dengan merek "Silhouette" yang terdaftar di Austria dan negara-negara lain. *Silhouette* menjual produknya yang model lama (*outdated model*) kepada *Union Trading*, sebuah perusahaan Bulgaria, dengan instruksi bahwa produk-produk tersebut dijual hanya di Bulgaria (negara bukan anggota EEA) atau negara-negara bekas Uni Soviet dan tidak dijual di negara-negara lain. Namun, *Hartlauer* membeli produk tersebut dari Bulgaria dan kemudian mengimpornya ke Austria. *Silhouette* menyatakan *Hartlauer* telah melanggar mereknya. Intinya, ECJ menyatakan bahwa doktrin *exhaustion* yang tercantum dalam Pasal 7(1) dari *First Council Directive 89/104/EEC* of 21 Desember 1988 hanya berlaku pada barang-barang yang pertama kali dijual di dalam wilayah EEA ("*put on the market in the Community*"); tidak berlaku pada barang-barang yang sebelumnya dijual di luar EEA.221 Jadi, *Silhouette* bisa mencegah impor paralel barang-barang mereknya yang dijual di Bulgaria[16].

ECJ menyatakan bahwa bunyi Pasal 7(1) dari Directive tersebut menyatakan bahwa habisnya kekayaan intelektual hanya terjadi apabila produk-produk sebelumnya telah dijual dalam wilayah EEA ("*put on the market in the Community*"). Untuk memperkuat pernyataannya, ECJ menyatakan bahwa Pasal 7(1) mengandung tujuan harmonisasi. ECJ selanjutnya menyatakan bahwa situasi dimana beberapa negara anggota EEA dapat mengadopsi doktrin *international exhaustion* sedangkan negara-negara anggota yang lain mengadopsi doktrin *community-wide exhaustion* akan menyebabkan "*barriers to the free movement of goods and the freedom to provide services*". Menurut ECJ, *directive* tersebut bertujuan untuk menghilangkan dampak negatif ini dengan cara mengharmonisasikan doktrin *exhaustion* dalam EEA. Dengan kata lain, ECJ memutuskan bahwa Pasal 7(1) adalah suatu ketentuan untuk menyeragamkan doktrin *exhaustion* yang berlaku dalam EEA, sehingga Pasal tersebut ditafsirkan hanya membolehkan negara-negara anggota untuk menerapkan doktrin *community-wide exhaustion*[16]

. Dalam perkembangannya, sampai setelah tahun 2009, syarat-syarat doktrin *exhaustion* di European Union (EU) didefinisikan secara lebih cermat melalui interpretasi pengadilan-pengadilan EU. Misalnya, istilah "*put on the market*" dalam Pasal 7(1) dari *directive* ditafsirkan "dijual di pasar. Artinya, jika pemegang merek menyerahkan barang ke distributor secara gratis, maka barang tersebut tidak dianggap telah dijual dan tidak memenuhi istilah "*put on the market*." Akibatnya hak pemilik merek tidak habis sehingga bisa melarang impor paralel. Syarat bahwa pemilik merek harus menyetujui ("*with his consent*") tindakan "*put on the market*" juga ditafsirkan. Apabila penerima lisensi yang menjual barang merek telah melanggar perjanjian lisensi, maka penjualan barang tersebut tidak dianggap telah disetujui ("*with his consent*") oleh pemegang merek sehingga haknya belum habis. Juga, apabila, barang merek yang diimpor adalah barang asli yang telah dirubah, dikeluarkan dari kemasannya, dikemas ulang, atau mereknya dirubah, maka pemegang merek masih bisa melarang impor paralel[16]

Rasio penggunaan doktrin *EBA-wide exhaustion* adalah juga untuk melindungi kepentingan pemilik kekayaan intelektual di EEA. Rasio ini tersirat dalam pendapat *Advocate General* dalam perkara *Silhouette* yang menyatakan bahwa putusan-putusan ECJ bahwa fungsi merek sebagai tanda asal barang (*the badge of origin function*) "*was developed in the context of the Community, not the world market*". Hal tersebut menyiratkan bahwa fungsi utama merek di Eropa berkaitan dengan barang-barang yang diimpor dari negara ketiga adalah sebagai tanda kontrol (*badge of control*). Hal ini jelas memberikan pemilik merek Eropa perlindungan yang kuat dari impor paralel barang-barang dari negara di luar Eropa. Karena pemilik merek tidak bersaing dengan para pelaku impor paralel, perlindungan ini memungkinkan pemilik merek untuk melakukan diskriminasi harga dari barang-barang mereka yang sama antara yang dijual di



negara EEA dan yang dijual di negara luar EEA. Ini berarti pemilik merek dapat mempertahankan harga tinggi di negara-negara EEA[16].

Sedangkan untuk penerapan doktrin *international exhaustion* di Amerika Serikat untuk merek telah dibatasi. Bahkan lebih dibatasi oleh beberapa perkara sesudahnya dengan konsep "*materially different*". Intinya, perkara-perkara itu memutuskan bahwa pemilik merek dapat melarang impor paralel barang-barang merek yang "berbeda secara material" dengan barang-barang merek yang dijual secara sah di Amerika Serikat[16].

#### 4. Kesimpulan

Doktrin *exhaustion* adalah konsep dalam kekayaan intelektual dimana pemilik kekayaan intelektual akan "kehilangan" atau "habis" hak-hak tertentu setelah penjualan produk kekayaan intelektual tersebut. Hak eksploitasi komersial untuk produk tertentu berakhir dengan penjualan pertama produk tersebut. Menurut doktrin *exhaustion* ini, penjualan awal yang sah dari barang kekayaan intelektual secara efektif menghabiskan atau menghilangkan hak pemilik kekayaan intelektual atau penerima lisensinya untuk mengontrol penanganan berikutnya (*subsequent dealing*) barang kekayaan intelektual tersebut. Akibatnya, seorang pembeli barang tersebut bebas untuk menangani atau memperlakukannya termasuk ke arah mana akan menjualnya tanpa dianggap melanggar hak pemegang kekayaan barang tersebut. Doktrin *exhaustion* ini, di satu sisi, merupakan pembatasan hak pemegang kekayaan, namun, di sisi lain memberikan pembeli barang kekayaan intelektual hak tidak terbatas tidak hanya untuk menggunakannya tetapi juga melepaskannya.

#### Daftar Pustaka

- [1] Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2011.
- [2] M. A. S. dan Suprapedi, *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- [3] A. M. Nur, "IMPOR PARALEL DALAM HUKUM MEREK INDONESIA," *Yuridika*, vol. 30, no. 2, p. 201, Aug. 2017, doi: 10.20473/ydk.v30i2.4660.
- [4] WIPO, *Background reading material on intellectual property*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 1988.
- [5] *Paris Convention*. 1883.
- [6] Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- [7] Winda Risna Yessiningrum, "PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 3, no. 1, pp. 42–53, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>.
- [8] A. Tiaraputri, "ARTI PENTING PENDAFTARAN KOPI LIBERIKA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI RIAU DALAM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL," *J. Gagasan Huk.*, vol. 3, no. 02, pp. 172–187, Dec. 2021, doi: 10.31849/jgh.v3i02.8909.
- [9] H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI Press, 1997.
- [10] Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- [11] Risa Amrikasari, "Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Hukum Online.Com*, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>.
- [12] K. S. Raghuvanshi, "Parallel Import in Relation to Patent and Trademark," *SSRN Electron. J.*, 2016, doi: 10.2139/ssrn.2912741.
- [13] J. B. Kobak, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and International Trade," *Glob.*

- Econ. J.*, vol. 5, no. 1, p. 1850032, Jan. 2005, doi: 10.2202/1524-5861.1050.
- [14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- [15] V. Filma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights." [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/altacitglobal/exhaustion-of-ip-rights>.
- [16] M. Hawin and dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- [17] M. R. W. Dian Herlambang, Yoga Catur Wicaksono, "Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia," 2020, pp. 57–62, [Online]. Available: <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/2562>.
- [18] Adhitya Ahmad, "Tinjauan Impor Paralel Paten Untuk Produk Farmasi Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016," Universitas Hasanuddin, 2018.
- [19] Sevril Renishanti, "Pengaturan mengenai Doktrin Exhaustion of Rights dan Doktrin First Sale di Indonesia dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta atas Software," Universitas Indonesia, 2014.
- [20] Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) : Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- [21] S. S. Sanib, "Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas," *Halu Oleo Law Rev.*, vol. 3, no. 1, p. 50, Mar. 2019, doi: 10.33561/holrev.v3i1.6016.
- [22] C. Correa, *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules*. Edward Elgar Publishing, 2010.
-