

JURNAL CITA HUKUM



- **Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah**
Muhammad Maksum
- **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)**
Fatkul Muin
- **Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**
Khamami Zada
- **Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara**
Aby Maulana
- **Scope of State Responsibility Against Terrorism in International Law Perspective; Indonesian Cases**
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu
- **Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi**
Mas Ahmad Yani
- **Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia**
Abu Tamrin
- **Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan**
Oksidelfa Yanto

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 3 NO. 1 JUNI 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah;
Muhammad Maksu
- 11** Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
Fathul Muin
- 25** Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Khamami Zada
- 39** Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara
Aby Maulana
- 67** Scope of State Responsibility Against Terrorism In International Law Perspective; Indonesian Cases
Dian Purwaningrum Soemitro & Indra Wahyu Pratama
- 77** Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)
Mas Ahmad Yani
- 91** Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia
Abu Tamrin
- 99** Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan
Oksidelfa Yanto

115 Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)

Fathudin

133 Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia

Fadilah Haidar

153 Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Ida Rofida

169 Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 k/pdt.sus-hki/2014)

Muhammad Dandi Pahusa

Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual*

Ida Rofida

Darul Falah Islamic Boarding School

Carenang Serang Banten

E-mail: ida_rofida@gmail.com

Abstract: *Abuse of Brand License Agreement in Business Practices in Intellectual Rights.* This research is aimed to analyze implication of abuse of Brand License Agreement in Business Practices in Intellectual Rights. The result of this research shows the needs of protection of brand license agreement in Business Practices in Intellectual Rights to prevent the abuse of brand license agreement. Invalid brand license agreement will give negative impact to the parties involved. This research describe efforts to settle dispute resolution in brand license agreement as regulated in article 84 Act No 15 year 2001 Related to Brand Matters.

Keywords: Brand License, Intellectual Rights

Abstrak: *Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari penyalahgunaan perjanjian lisensi merek terhadap praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya perlindungan perjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini. Perjanjian lisensi merek yang cacat dimata hukum dan juga dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang ada dalam sebuah perjanjian lisensi merek sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Perjanjian Lisensi Merek, Hak atas Kekayaan Intelektual

DOI: [10.15408/jch.v2i1.1847](https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1847)

* Naskah diterima: 23 Maret 2015, direvisi: 30 Mei 2015, disetujui untuk terbit: 16 Juni 2015.

Pendahuluan

Merek merupakan sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan mereka yang telah digunakan perusahaan secara reguler. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.¹Karena Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, seperti hak kebendaan lainnya HaKI dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun.² Pengalihan hak tersebut salah satunya menggunakan perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi tersebut adalah suatu bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee* atau *Royalty*). Namun demikian kebutuhan praktis menunjukkan bahwa ternyata tidak hanya sampai di situ saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi Merek tersebut. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya, (dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan adalah merek, penerima lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kualitas atas mereknya yang dilisensikan tersebut), termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.³

Lisensi merek hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi dan dapat merugikan si pemberi lisensi merek ini sehingga mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan, diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana jika dalam pengalihan merek dengan cara Perjanjian Lisensi penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan

¹Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), h. 131

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 203

³Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan waralaba*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 4-5

tujuan untuk ekspansi usaha. Selain itu yang mungkin terjadi adalah bagaimana jika sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Dalam Pengawasan dan kewenangannya pun Perjanjian Lisensi sendiri ada beberapa Pertanyaan kritis yang layak diajukan seperti, siapa yang memiliki kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan kewenangan menilai substansi perjanjian lisensi Merek? Ukuran apa yang digunakan? Bagaimana bila para pihak merasa tidak membuat ketentuan yang memuat hal-hal yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi merek, tetapi dinyatakan sebaliknya oleh direktorat jendral? Harus diakui, ketentuan ini mengandung bibit pertikaian dan masih harus dibuktikan efektivitasnya. Begitupun dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisensi yang sampai saat ini masih belum ada peraturan yang secara khusus membahas mengenai perjanjian lisensi.

Lisensi Merek

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Merek tahun 2001 memberikan suatu definisi tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.⁴

Adapun mengenai jenis Merek, Undang-undang Merek tahun 2001 telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu:⁵

- a. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya
- b. Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya.

Selanjutnya hak atas merek itu memiliki definisi sendiri sebagai mana telah dijelaskan pula dalam Pasal 3 Undang-undang Merek tahun 2001 "*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*".⁶ Dengan demikian dengan mudah dapat diketahui siapa Pemilik Hak Atas Merek tersebut, yaitu orang atau pihak yang namanya tercantum dalam daftar sebagai pemilik merek. Pendaftaran Merek tersebut berfungsi sebagai pengumuman kepada publik siapakah pemilik Merek tersebut.⁷

⁴Dikutip dari, Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Moderen di Era Global*, (Bandung: PTCitra Aditiya Bakti, 2008), h. 203

⁶Dikutip dari, Pasal 3 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

⁷Gunawan Suryomurcito, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, 2006), h. 34.

Ida Rofidah

Haki dengan kedudukannya sebagai salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis, memberikannya ciri khas dalam perlindungan dan pemilikannya. Terkadang pelaku usaha merasa tersulitkan dengan keberadaannya, namun di lain hal, HaKI memberikan kemudahan pragmatis dalam meningkatkan reputasi dan *good will* dari suatu lingkup usaha bisnis. Dengan demikian, Sebagai alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri dari pada konsumen di negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama *Lisensi*.⁸

Lisensi berasal dari kata latin "*Licentia*". Berarti jika kita memberikan kepada seseorang Lisensi terhadap suatu oktroi atau merek, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan.⁹ Lisensi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tata milik industri, dapat diberikan oleh sipemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan Dewan oktroi.¹⁰ Sedangkan secara umum dalam *Black's Law Dictionary*, Lisensi ini diartikan sebagai : "*A personal privilege to do some particular act or series of act...*" Atau "*The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable*".¹¹

Terkait hak merek, menurut para ahli, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹² Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwasanya, "*Lisensi Merek adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak dan bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan pada waktu dan syarat tertentu.*"¹³

Lisensi Sebagai Suatu Perjanjian

Secara tradisional Lisensi telah diakui sebagai suatu perjanjian, di mana lisensi juga terikat dengan syarat sah dan prinsip-prinsip dasar dalam suatu perjanjian pada umumnya. Yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa Perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap

⁸Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 3

⁹Roeslan Saleh. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), h. 1

¹⁰Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IV*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 835

¹¹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 3

¹²Nyoman Bob Nugraha, dkk, "Pilihan Hukum dalam Perjanjian Lisensi di Bidang Merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek". *Kertha Semaya*, 2.06 (2014). H.1-2

¹³Dikutip dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek

satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁴

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹⁵ Selain itu, Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Begitupun dengan kontrak, lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁷

Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kita dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antara kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan.¹⁸

Perjanjian yang sah menurut hukum artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).¹⁹ Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus memperoleh empat syarat diantaranya:²⁰ (a) Sepakat; (b) Cakap; (c) Mengenai suatu hal tertentu; (d) Suatu sebab yang halal.

Jika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengikatnya, begitupun dengan perjanjian lisensi.

¹⁴ R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Cet X, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1995), h. 26.

¹⁵R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Cet X, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1995), h. 26.

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, (Jakarta: Intermasa, 2001), h.1

¹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, (Jakarta : Intermasa, 2001), h.1

¹⁸Gunawan Widjaja, *Lisensi dan waralaba Suatu Panduan*, h. 61

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, (Jakarta : Intermasa, 2001), h.1

²⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.1

Ida Rofidah

Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit, dan Hak Cipta, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Karena bermanfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan. Berdasarkan suatu perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada perusahaan lain.²¹

Suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Untuk pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, seorang pemegang hak salah satu kekayaan intelektual tersebut diatas seringkali tidak mungkin melakukan sendiri pemanfaatan ekonominya. Oleh karena itu, oleh Undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki aset HaKI diperbolehkan untuk memberikan aset HaKI yang dimilikinya kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya suatu aset HaKI berdasarkan Lisensi.²²

Berpedoman dengan hal-hal diatas, perjanjian lisensi dapat diartikan sebagai perjanjian antar dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yang memegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan Lisensi. Sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian Lisensi sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut. Penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.²³

Pertimbangan Pemberian Lisensi Merek

Alasan ekonomi memang alasan yang lebih kuat mengapa para pemilik hak atas keayaan intelektual atau pengusaha melisensikan haknya kepada orang lain, karena adanya royalti yang menjanjikan maka banyak sekali pemilik hak atas kekayaan intelektual yang menggunakan perjanjian lisensi ini untuk usahanya.

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property : The Promise and The Peril*, ada sembilan alasan seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pembangunan usahanya: (1) Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi Lisensi secara tidak langsung; (2) Lisensi tidak memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;(3) Lisensi memperluas batas dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi Lisensi; (4) Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan; (5) Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar; (6) Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada batas waktu tertentu; (7) Melalui lisensi pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan

²¹Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Alumni, 2013),h. 331

²²Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Alumni, 2013),h. 331

²³Gunawan Widjaja, *Lisensi dan waralaba Suatu Panduan Praktis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 9

trade off (atau barter) teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan; (8) Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi; (9) Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.²⁴

Sistem lisensi ini sudah lama dikenal sejak berlakunya Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang merek yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Praktek lisensi diadakan atas dasar asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta.

Syarat Sah dan Isi Perjanjian Lisensi Merek

Persyaratan Perjanjian Lisensi yang dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Ditjen akan dikenai biaya sebagaimana dalam (pasal 44 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam hal ini Ditjen HaKI akan mempertimbangkan :²⁵ (1) Merek tersebut sudah terdaftar dalam kantor merek. Hal ini berkaitan dengan *first to file system (stelsel)* konstitutif yang memberikan perlindungan hukum setelah merek didaftarkan; (2) Lisensi Merek hanya dapat didaftarkan jika merupakan merek pribadi dari perorangan atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang bukan merek dari suatu grup tertentu); (3) Hanya merek yang masih berlaku jangka waktu perlindungan hukumnya yang dapat dijadikan objek perjanjian lisensi. Hal ini mengingat, jika jangka waktu pendaftaran suatu merek telah habis 10 (sepuluh) tahun serta tidak ada perpanjangan maka akan hapus pula perlindungan hukumnya; (4) Perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan pasal 47 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Lazimnya suatu perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian ini dibuat antara pemilik merek terdaftar dengan pihak (orang atau badan hukum) lain sebagai penerima hak dengan tujuan untuk menggunakan merek yang bersangkutan.

Adapun permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek yang diajukan harus dilengkapi dengan :²⁶ (1) Salinan akta perjanjian lisensi yang sah; (2) Tambahan berita negara RI yang memuat akta pendirian atau salinan akta pendirian atau foto kopi akta pendirian badan hukum, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing; (3) Surat keterangan yang dapat disamakan sebagai akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh perwakilan RI, apabila penerima lisensi adalah badan hukum asing; (4) Terjemahan resmi perjanjian lisensi dalam bahasa Indonesia apabila perjanjian dibuat dalam bahasa asing; (5) Surat kuasa khusus dan pemberi atau penerima lisensi, apabila perjanjian dibuat melalui kuasa; (6) Surat kuasa

²⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan waralaba*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 4-5 h.16

²⁵Fransiska Br. Surbakti, "Perjanjian Lisensi Sebagai salah Satu Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek Menurut UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, " (Skripsi S1 Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2009), h. 29

²⁶Fransiska Br. Surbakti, "Perjanjian Lisensi Sebagai salah Satu Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek Menurut UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, " (Skripsi S1 Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2009), h. 32

Ida Rofidah

khusus apabila permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan melalui kuasa; (7) Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

Direktorat Jendral dalam pencatatan perjanjian lisensi tidak begitu saja akan melakukan pencatatan perjanjian lisensi. Direktorat Jendral lebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap persyaratan dan isi serta kelengkapan permohonan, hal itu dilakukan agar tidak adanya akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan. Seperti, penyeludupan hukum, pemanfaatan hak merek secara ilegal dan penyalahgunaan Lisensi.

Penyalahgunaan Pejanjian Lisensi Merek

Dalam perjanjian lisensi Pemberi dan Penerima Lisensi Merek tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan sebuah perjanjian lisensi yang telah disepakati. 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 asaskebebasan 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.

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Hukum positif Indonesia pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa "Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti berpendapat bahwa, pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang." Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Maka, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang dikemukakan di atas tidak dapat ditafsirkan seolah-olah para pihak yang membuat perjanjian dapat saja membuat perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka. Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu:²⁷ (a) Ketentuan Undang-undang; (b) Kesusilaan (moral positif); dan (c) Ketertiban Umum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwasanya perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan atas kesepakatan para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi merek yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi

²⁷Gunawan Suryomurcito, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Jakarta:Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, 2006), h.22

sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan penyalahgunaan perjanjian lisensi.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi yang harus diperhatikan antara lain ialah:

- 1) Hak Pemberi Lisensi Merek; a) Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian, b). Tetap menggunakan sendiri mereknya, c). Menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.²⁸
- 2) Kewajiban Pemberi Lisensi; a). Menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ke tiga, b). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang atau jasa hasil produksi penerima lisensi, c). Meminta persetujuan kepada penerima lisensi apabila pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada pemerintah.²⁹
- 3) Hak Penerima Lisensi; a). Menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. b). Menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan. c). Memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. d). Menuntut pembatalan perjanjian lisensi merek, namun dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian yang telah dijanjikan.³⁰
- 4) Kewajiban Penerima Lisensi; a). Membayar royalti sesuai perjanjian, b). Meminta pencatatan perjanjian lesensi Direktorat Jendral HaKI, c). Menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atau jasa merek yang dilisensikan, d). Melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.³¹

Perjanjian yang beritikad baik senantiasa melaksanakan aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang telah ditetapkan antar pihak dan senantiasa melaksanakannya sebagaimana mestinya. Jika salah satu dari pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka perjanjian akan menjadi cacat dan akan menimbulkan sebuah sengketa dan penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi merek.

Penyalahgunaan perjanjian lisensi merek tentunya timbul karena salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian. Namun, tidak

²⁸ Imam Sjahputra, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta :Harvarindo,2005) , h. 92

²⁹ Imam Sjahputra, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta :Harvarindo,2005) , h. 92

³⁰ Galih Pangestu, "Hukum Dagang", artikel diakses pada 1 Maret 2015 dari <http://galihpangestu14.wordpress.com/2012/06/03/hukum-dagang/html>

³¹ Imam Sjahputra, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, (Jakarta :Harvarindo,2005) ,h. 93

Ida Rofidah

hanya itu Sengketa Lisensi merek pun dapat terjadi apabila ada sebuah kecacatan dan pelanggaran dalam perjanjiannya. Karena perjanjian lisensi merupakan perjanjian pengalihan hak dan menghasilkan royalti yang sangat tinggi antar pihak, maka setiap pihak pun ingin mendapatkan royalti yang besar. Dengan itu timbullah penyalahgunaan Perjanjian lisensi, Perjanjian lisensi disalahgunakan pastinya untuk keperluan pribadi dan hasil royalti yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan pihak lawaannya.

Adapun bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek adalah :³² (1) Salah satu pihak memutuskan perjanjian ditengah jalan. Probelum yang muncul berkaitan dengan keadaan ini adalah akan terjadi gugatan yang dilakukan oleh pihak lawan, karena keputusan sepihak tersebut akan merugikan, terutama jika keputusan sepihak tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi; (2) Ditengah perjalanan perjanjian lisensi, penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan untuk ekspansi usahanya. Keberadaan merek baru yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan, sehingga merugikan pemberi lisensi; (3) Sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikan. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya.

Mengacu dengan pendapat di atas, penulis berkesimpulan untuk menabahkan beberpa bentuk dan faktor-faktor prnyebab adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi diantaranya : (1) Penerima lisensi memproduksi barang diluar jumlah dan wilayah yang diperjanjikan; (2) Penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan perjanjian; (3) Penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan; (4) Pemberi lisensi menaikan royalti secara sepihak dan tidak sesuai dengan perjanjian; (5) Pemberi lisensi merek memutus perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada penerima lisensi;(6) Pemberi Lisensi tidak meaksanakan kewajiban dan melanggar hak-hak penerima lisensi merek; (7) Penerima Lisensi tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar hak-hak pemberi lisensi merek.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi merek diatas mungkin saja terjadi, dan dapat membuat perjanjian tersebut dibatalkan, artinya perjanjian tetap dianggap masih ada beserta segala akibat hukumnya, begitupun hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.³³

Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek

Para pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang terkait langsung sebagai pihak-pihak dalam perjanjian lisensi masih terjebak dalam ketidakpastian hukum

³²Agung Sujatmiko, "Penguatan Prinsip Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal", artikel diakses pada 25 November 2011 dari Agungsujatmiko73.blogspot.com/2011/11/pengaturan-prinsip-kebebasan-berkontrak.html?m=1

³³ Herbert Petrus Wiro Simbolon, dkk. "Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek". Vol 01, No. 03 (Mei 2013), h. 3

yang ditimbulkan oleh sengketa penyalahgunaan lisensi. Hal tersebut diperburuk dengan belum diaturnya alur dan prosedur hukum yang secara khusus diperuntukan ketika timbulnya sengketa penyalahgunaan lisensi. Dirjen HaKI dan penegak hukum lainnya khususnya Hakim, masih menggunakan alur dan prosedur penyelesaian sengketa yang umum terkait pelanggaran dan tindak pidana merek. Padahal dalam perkembangan hukum terkait lisensi, sistem penyelesaian sengketa merek yang sekarang terdapat dalam UU Merek tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan. Untuk menghindari kekosongan hukum hakim dan penegak hukum lainnya masih menggunakan cara penyelesaian sengketa merek dan sengketa perjanjian pada umumnya.

Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini sama seperti penyelesaian sengketa merek, yaitu bisa menggunakan dua cara diantaranya pertama, menggunakan non-Litigasi (di luar Pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase. Kedua menggunakan Litigasi (Pengadilan) dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal, tergantung para pihak yang bersangkutan dan bersengketa.

Pada dasarnya pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diadakan perdamaian.³⁴

Oleh sebab itu, upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak apabila merasa dirugikan dengan adanya perjanjian lisensi merek diantaranya dengan penyelesaian sengketa Alternatif yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyebutkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam Undang-Undang Merek penyelesaian sengketa alternatif lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian Sengketa dalam ruang lingkup hukum keperdataan khususnya Perjanjian Lisensi Merek dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar sistem dan hukum acara yang berlaku pada badan peradilan. Kemudian dapat secara litigasi diselesaikan melalui badan pengadilan dengan mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Negeri (diatur dalam pasal 90

³⁴ Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi*, (Jakarta: PT. Justika Siar Publika. 2006), h. 48

Ida Rofidah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Sanksi yg diberikan kepada tergugat dapat berupa ganti rugi dalam sejumlah uang, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut, sertapidana dan denda yang diterapkan bersamaan, hal ini tergantung dari tingkat kesalahan daripelanggar itu sendiri³⁵

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM 2001, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai pristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), (Pasal 1365 KUHPdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, dan menimbulkan kerugian pada pihak lawan, maka gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam pristiwa wanprestasi (Pasal 1234 KUHPdata).

UUM 2001 menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut yaitu: (1) Berupa permintaan ganti rugi; (2) Penghentian pemakaian merek.³⁶

Dibagian terdahulu telah dijelaskan bahwa hak merek merupakan hak kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Karena pada hak merek terdapat hak absolut di dalamnya dan dapat diberinya hak gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak. Dalam perjanjian lisensi para pihak harus membuat sebuah perjanjian dengan jelas dan detail, termasuk dalam kesepakatan memilih *choice of law*³⁷ dan *choice of forum*³⁸. yang akan dipergunakan jika terjadi sengketa dikemudian hari.³⁹

Para pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian lisensi sering kali memilih cara penyelesaian sengketa tentang merek, menggunakan penyelesaian secara arbitrase dibandingkan dengan cara pengadilan biasa, karena banyak keunggulan dibandingkan dengan peradilan biasa yaitu seperti kasus yang diajukan secara arbitrase ini jauh dari publikasi karena kerahasiaan dari masing-masing pihak akan dijaga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkaranya lebih cepat, serta tidak menggunakan cara yang formal seperti dipengadilan biasa, para arbiternya juga ditunjuk secara *ad hoc*⁴⁰. Oleh para pihak sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁴¹

³⁵Herbert Petrus Wiro Simbolon, dkk. "Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek". Vol 01, No. 03 (Mei 2013), h. 4

³⁶ OK saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua*, Cet. IV, (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2004), h. 401

³⁷ *Choice of Law* adalah Memilih hukum yang akan mengatur ketika terjadi sengketa atau memilih hukum yang akan mengatur kontrak

³⁸*Choice of Forum* adalah Memilih Forum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak

³⁹ Nyoman Bob Nugraha, "Pilihan Hukum dakam Perjanjian Lisensi di Bidang merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek". Kerta Semaya 2.06 (2014), h. 4

⁴⁰Arbitrase Ad-Hoc disebut juga sebagai arbitrase volunter. Ketentuan dalam Reglement Rechtvordering (Rv) mengenal adanya Arbitrase Ad-Hoc. Pada Pasal 615 ayat (1) Rv. Arbitrase Ad-Hoc adalah Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain Arbitrase Ad-Hoc bersifat insidentil.

⁴¹ Nyoman Bob Nugraha, "Pilihan Hukum dakam Perjanjian Lisensi di Bidang merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek", h. 5

Sebagaimana dalam kasus lisensi merek yang pernah terjadi mengenai merek rokok Davidoff. Pihak Reemstma selaku pemegang lisensi resmi dari Davidoff & Cie S.A selaku pemilik resmi dari merek Davidoff telah beberapa kali mengupayakan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang berupa pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan sebuah merek yang menggunakan merek yang sama oleh pihak STTC yang telah dibeli melalui Davidoff Ltda Brazil, yang mana menurut pengakuan pemilik merek tersebut bahwasanya perusahaan tersebut sama sekali tidak ada hubungan kerja sama dengan pihak Davidoff Ltda yang berada di Brazil.

Kasus yang terjadi antara Davidoff & Cie SA selaku penggugat, yang berlokasi 2 Rue De Rive, 1200 Geneva Switzerland melalui Reemstma Cigarettenfabriken GmbH (Remmstma) selaku pemegang lisensi resmi N.V. Sumatera Tobacco Company (STTC) selaku tergugat yang berlokasi di jalan Patimura No. 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang membeli merek dari Davidoff Comercio E Industria Ltda (Davidoff Ltda) yang dimana keduanya sama-sama memakai merek Davidoff dalam perdagangannya. Terjadinya sengketa terhadap penggunaan merek tersebut, pihak Davidoff & Cie SA selaku pemilik merek bersama Reemstma sebagai pihak yang memegang lisensi resmi dari pemilik mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas Merek yang didaftarkan oleh pihak STTC.⁴²

Konflik di atas terjadi saat Davidoff & Cie berencana memasarkan merek rokok yang dikibarkan oleh Dino Davidoff ini di Indonesia. Sebagai merek terkenal yang diproduksi oleh sekitar 40 pabrik di dunia, diperkirakan pemasarannya akan mudah. Namun, ternyata ada ganjalan mendadak menghadangnya, ternyata STTC sudah mengantongi lisensi sejak tahun 1980 untuk memproduksi dan memasarkan Davidoff di Indonesia. Dan ternyata setelah ditelusuri STTC memperoleh lisensi dari Davidoff Comercio, Brazil. Padahal perusahaan rokok asal Negeri tersebut sudah ditutup karena kalah digugat oleh Davidoff & Cie dengan tuduhan memalsukan merek. Bahkan pemalsunya adalah Peter Koenig dan ia sudah dihukum penjara selama 17 bulan.⁴³

Apabila kita lihat dari sejarah dan latar belakang permohonan pendaftaran merek Davidoff oleh tergugat maka sudah dapat terlihat adanya unsur itikad tidak baik oleh tergugat, dimana pada tahun 1978 di Brazil, Peter kuning yang pada saat itu bekerja untuk Davidoff Ltda, mendaftarkan merek Davidoff untuk kelas yang sama, dimana merek tersebut juga telah didaftarkan pertama kali oleh penggugat pada tanggal 18 Desember 1969 di Switzerland.⁴⁴

⁴²Youky Surinda, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan reemstma)", artikel diakses pada 02 Maret 2015 dari <http://youkysurinda.wordpress.com/2011/09/05/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-danreemstma/html>

⁴³Ahmad Taufik, "Hukum Merek : Babak Baru Sengketa Davidoff", artikel diakses pada 02 Maret 2015 dari <http://www.ahmadtaufik.com/2013/05/hukum-merek-babak-baru-sengketa-davidoff.html>

⁴⁴Agus Sarjono, *Laporan Akhir Tentang Anotasi Yurisprudensi Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum Merek* (Jakarta: Tim Anotasi Yurisprudensi Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum Merek, 2006), h.61

Ida Rofidah

Berkaca dengan kasus di atas dan kasus-kasus penyalahgunaan lisensi merek lainnya seperti kasus cap kaki tiga dan kasus Davidoff ini, ternyata banyak sekali penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi yang masih sulit mencari kejelasan hukumnya. Seperti diketahui hingga kini Peraturan Pemerintah (P.P) yang harus mengatur soal lisensi ini lebih lanjut. Ternyata hingga kini belum juga dikeluarkan. Oleh karena itu, maka berbagai permintaan dari luar negeri yang ditujukan kepada yang berkecimpungan dalam praktek sebagai *Trademark Attorney*, ternyata belum bisa dilayani sepanjang mereka minta supaya lisensi yang diberikan kepada pihak Indonesia didaftarkan pada kantor merek. Memang sudah jelas dalam peraturan secara tegas bahwa lisensi merek dibolehkan (Pasal 41). Namun, belum ada kemungkinan untuk melaksanakan di dalam praktek secara aman dan memenuhi kepastian hukum, karena belum ada peraturan implementasinya lebih lanjut.⁴⁵

Dengan demikian pemerintah harus memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam dunia perdagangan yang ditransaksikan melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak lainnya, melalui peraturan pelaksana atau bahkan Undang-undang Khusus yang membahas tentang perjanjian lisensi.

Penutup

Dalam Undang-undang HaKI disyaratkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam perkembangannya secara garis besar, bentuk-bentuk penyalahgunaan perjanjian lisensi dapat berupa hal-hal yang menjadi penyebab dan faktor adanya penyalahgunaan perjanjian lisensi masih saja sering terjadi. Seperti, Salah satu pihak memutuskan perjanjian ditengah jalan, ditengah perjalanan perjanjian lisensi ternyata penerima lisensi menggunakan merek baru, dan Sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikan. Hal tersebut sering sekali terjadi di dalam perjanjian lisensi. Oleh karena itu Persyaratan yang tertera di dalam Undang-undang Haki tersebut bersifat umum karena itu perlu penguraian lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan khusus membahas lisensi.

Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini bisa menggunakan dua cara penyelesaian Pertama, dengan menggunakan alur non-Litigasi (di luar Pengadilan) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 84 Undang-undang Merek tahun 2001. Kedua dengan menggunakan Litigasi (Pengadilan) dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan formal, tergantung para pihak yang bersangkutan dan bersengketa. Namun hal ini

⁴⁵Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, (Jakarta: PT, Citra Aditiya Bakti, 1997), h.69

masih menggunakan upaya penyelesaian sengketa merek dan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek yang aturan penyelesaiannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan HaKI maupun Undang-undang Merek, dalam hal ini perlu dibuat peraturan pelaksanaannya begitupun kepastian jenis sanksi baik pidana atau perdata dan jumlah dendanya. Sertaketetapan waktu dalam penyelesaian sengketa harus dipertegas. Untuk memperjelas kepastian hukum dan mempertegas asas peradilan umum yang cepat, murah dan sederhana.

Pustaka Acuan

- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997*, Jakarta: PT, Citra Aditiya Bakti, 1997.
- Gema, Ari Juliano. *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi*. Jakarta : PT. Justika Siar Publika, 2006.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Nugraha, Nyoman Bob, dkk, "Pilihan Hukum dalam Perjanjian Lisensi di Bidang Merek Dagang antara Para Pelaku Usaha yang Berbeda Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Kertha Semaya, 2.06. 2014
- Pangestu, Galih. "Hukum Dagang". Artikel diakses pada 1 Maret 2015 dari <http://galihpangestu14.wordpress.com/2012/06/03/hukum-dagang/html>
- Redjeki Hartono, Sri. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang. H. 48
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saleh, Roeslan. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Simbolon, Herbert Petrus Wiro, dkk. "Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek". Vol 01, No. 03 (Mei 2013), h. 3
- Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*, Cet X. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
-, *Hukum Perjanjian*, cet XXI, Jakarta : PT. Intermedia, 2001.
- Sujatmiko, Agung. "Penguatan Prinsip Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal". Artikel diakses pada 25 November 2011 dari Agungsujatmiko73.blogspot.com/2011/11/pengaturan-prinsip-kebebasan-berkontrak.html?m=1
- Surinda, Youky. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Rokok Davidoff dan reemtsma)", artikel diakses pada 02

Ida Rofidah

Maret 2015 dari, <http://youkysurinda.wordpress.com/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-merek-di-indonesia-studi-kasus-sengketa-rokok-davidoff-danreemtsma/html>

Suryomurcito, Gunawan. *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, 2006.

Surbakti, Fransiska Br. "Perjanjian Lisensi Sebagai salah Satu Upaya Mengatasi Pemalsuan Merek Menurut UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek." Skripsi S1 Fakultas Hukum Sumatera Utara Medan, 2009.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana, 2004.

Sjahputra, Imam, dkk. *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta : Harvarindo, 2005.

Sarjono, Agus. *Laporan Akhir Tentang Anotasi Yurisprudensi Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum Merek*, Jakarta : Tim Anotasi Yurisprudensi Peraturan Perundang-undangan Bidang Hukum Merek, 2006.

Taufik, Ahmad. "Hukum Merek : Babak Baru Sengketa Davidoff", artikel diakses pada 02 Maret 2015 dari <http://www.ahmadtaufik.com/2013/05/hukum-merek-babak-baru-sengketa-davidoff.html>

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001.

....., *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan Waralaba*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

