



ISSN : 1410-0614  
E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN LISENSI

### MEREK

Muhammad Setya Ady Syarifuddin  
[setyamuhhammad@gmail.com](mailto:setyamuhhammad@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

**Abstrak:** Musyawarah mufakat merupakan jalan dalam menyelesaikan perselisihan, namun jika melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, masalah penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek jasa yang umumnya adalah masalah perdata maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai yang diperjanjikan. Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil yang didapatkan, Perjanjian lisensi berbeda dengan pengalihan hak karena hanya merupakan izin untuk menggunakan merek bukan mengalihkan hak mereknya sehingga hak atas merek masih ada pada pemberi lisensi sebagai pemilik merek atau pemegang hak atas mereka. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip perjanjian dalam hukum kontrak pada umumnya. Hal ini, tidak saja memberikan suatu jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi, bagi pemilik merek merupakan suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuan darinya.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Lisensi Merek, Licensor dan Licensee.

**Abstract:** *Consensus agreement is a way of resolving disputes, but if the consensus agreement is not reached, the problem of resolving disputes over service brand licensing agreements which are generally civil matters can be filed in the District Court as agreed. This type of research is normative juridical research. Results obtained, the licensing agreement is different from the transfer of rights because it is only a license to use the brand, not to transfer the rights of the brand so that the rights to the brand still exist with the licensor as the brand owner or the holder of their rights. Making and implementing license agreements is based on the principle of agreement in general contract law. This, not only provides a legal guarantee for the licensee to use the licensee brand, for the brand owner is a protection as well as the controller that his brand is used by the licensee with permission and knowledge from him.*

**Keywords:** Dispute Resolution, Brand License Agreement, Licensor and Licensee.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan pasar di Indonesia semakin meningkat sejak adanya berbagai macam informasi yang memberikan manfaat dan kesempatan yang besar bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha dan berperan dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Perekonomian di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun terakhir, hal ini membuat Indonesia dianggap sebagai negara

yang memiliki prospek di bidang perekonomian yang cukup baik dan sebagai pasar yang cukup menguntungkan bagi pelaku usaha domestik maupun pelaku usaha mancanegara.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Barang atau jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain pula. Kehadiran barang atau jasa yang selama proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan demikian hal ini memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas barang yang bersangkutan. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digunakan pada proses pembuatan produk yang bersangkutan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting karena adanya persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian *World Trade Organization (WTO)*.<sup>2</sup> TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga memberikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang sangat bergantung pada modal asing dan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peranan penting dalam menarik adanya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peranannya adalah dengan memberikan keadaan yang kondusif dan aman untuk kegiatan eksploitasi dan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual asing, termasuk memberikan perlindungan terhadap Hak Paten, Merek, Terkenal, Desain Industri, Rahasia Dagang, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dimiliki investor asing tersebut. Persaingan usaha yang sehat dan kompetitif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Pemerintah agar berdampak pada iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, sehingga dengan terciptanya persaingan usaha yang kondusif tersebut tidak akan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2012, h. 9.

<sup>2</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain, adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, dalam Affrilyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 1.

perjanjian ataupun kegiatan yang akan menimbulkan anti persaingan. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau dikenal dengan Undang-Undang Persaingan (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) oleh Pemerintah dengan tujuan:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha.

Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak<sup>3</sup> di bidang perindustrian (*Industrial Property Right*). Merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda suatu produk yang mengidentifikasi produk suatu perusahaan membedakan dari produk barang atau jasa yang sejenis dari perusahaan lain. Merek memiliki peranan penting di bidang industri karena digunakan untuk identifikasi produk atau jasa dan menjadi alat untuk memenangkan persaingan usaha dalam suatu bisnis. Dengan adanya merek maka para pengusaha dapat membangun citra dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dihasilkan serta mencegah pihak lain melakukan perbuatan curang dengan memakai atau meniru merek yang sudah ada tersebut.

Merek dianggap sebagai roh produk barang atau jasa.<sup>4</sup> Jika suatu produk tidak memiliki merek, produk itu tidak akan dikenal oleh konsumen. Semakin terkenal suatu merek akan membantu pengusaha atau pemilik merek dalam melakukan pemasaran barang atau jasa. Definisi Merek sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur

---

<sup>3</sup> Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 128.

<sup>4</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung; Citra Aditya Bhakti, 1997, h. 60.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa”. Hak Merek perlu dilindungi, perlindungan hukum terhadap hak merek yaitu untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan memberi penghargaan terhadap pemegang hak merek. Perlindungan hukum hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa : “Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya.”

Dari penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas maka pemilik merek atau pemegang hak atas merek diberikan hak :

- a. Menggunakan merek tersebut untuk kepentingan perdagangan barang dan jasa;
- b. Memberi lisensi atau izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya.

Hak yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar tersebut adalah hak yang bersifat khusus, artinya bahwa hanya pemilik atau pemegang hak merek yang berhak menggunakan merek tersebut atau dapat dipakai oleh orang lain dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik merek yaitu berupa pemberian lisensi, sehingga hak merek ini sifatnya monopolistik.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh merka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Dengan adanya lisensi merek maka pemilik merek memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut secara aman dan legal. Pihak yang memberikan lisensi disebut *licensor*, dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*.

Perjanjian lisensi merek paling banyak dilakukan terhadap merek terkenal karena dapat menjadi andalan bagi para pengusaha untuk memenangkan persaingan usaha yang kompetitif. Akibatnya merek-merek terkenal itu menjadi incaran pemalsuan, penjiplakan ataupun penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Perjanjian lisensi ini harus dibedakan dengan pengalihan hak karena lisensi pada dasarnya hanyalah izin untuk menggunakan merek bukan mengalihkan hak mereknya. Dalam pemberian lisensi, hak atas merek masih ada pada pemberi lisensi sebagai pemilik merek atau pemegang hak atas merek.

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi di dasarkan pada prinsip perjanjian yang terdapat dalam hukum kontrak pada umumnya. Prinsip yang ada dalam hukum kontrak

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h.3.

menjadi landasan dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. Oleh karena itu prinsip hukum kontrak memiliki peranan penting dan menentukan terlaksananya perjanjian lisensi. Namun faktanya terkadang sumber permasalahan terjadi karena para pihak tidak menepati klausul yang tertuang dalam perjanjian kontrak lisensi.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak harus seimbang, tidak ada yang lebih unggul atau lebih kuat dari pihak lain. Demikian juga dengan perjanjian lisensi merek jasa. Dalam perjanjian lisensi terdapat para pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi yang mana kedudukan para pihak itu harus sama dan seimbang.

Namun seringkali pada praktek di lapangan hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Dalam perjanjian lisensi biasanya terdapat klausula yang memberatkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Biasanya syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian lisensi tersebut ditentukan secara sepihak oleh pemberi lisensi.

Pihak pemberi lisensi sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya cenderung untuk lebih memaparkan keinginan-keinginannya pada pihak penerima lisensi. Pihak penerima lisensi mau tidak mau harus menyetujui perjanjian lisensi itu jika memang ingin menggunakan merek dari pemberi lisensi sehingga perjanjian dirasa lebih memberatkan bagi pihak penerima lisensi.

Berdasarkan dari uraian di atas, adapun keinginan penulis untuk mengetahui lebih lanjut prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipakai dalam perjanjian lisensi merek jasa dan bagaimana penyelesaiannya bila terjadi sengketa diantara para pihak yang telah melakukan perjanjian lisensi merek jasa.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang Hukum Persaingan Usaha dan aturan perundang-undangan terkait pemberian lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang

akan dicapai kemudian akan memberikan penulis artikel ini mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan.<sup>6</sup>

Ada 2 (dua) bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan artikel ini menjadi penulisan yang kompeherensif.<sup>8</sup>

## ANALISIS DAN DISKUSI

### 1. Konsep Dasar Perjanjian

#### 1.1. Definisi

Perjanjian (*overeenkomst*),<sup>9</sup> menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kelemahan, antara lain (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan definisi daripada perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup>

Dalam definisi diatas, secara jelas terdapat konsensur antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu, perjanjian yang dilaksanakan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.103.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 133.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, h.11

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, h.160-161

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 78

terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

### 1.2. Unsur Perjanjian

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur perjanjian, antara lain :

- a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>12</sup>

### 1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Hukum Kontrak (*law of contract*) USA, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*);
- b. Adanya persesuaian kehendak (*meeting of minds*);
- c. Adanya konsiderasi/presirasi;
- d. Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).

Berbeda dengan hukum Inggris, menurut KUHPerdara Pasal 1320, syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

#### a. Syarat Subjektif

Adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat subjektif perjanjian meliputi antara lain, :

- (1) Adanya kesepakatan/izin (*toesteming*) kedua belah pihak;
- (2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak.

#### b. Syarat Objektif

Adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat objektif perjanjian meliputi, antara lain :

- (1) Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, h. 79-80.

(2) Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

#### 1.4. Asas-asas Perjanjian

Dari pengertian perjanjian dan kontrak maka timbul beberapa asas dalam perjanjian, antara lain :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualime berarti kesepakatan, yakni pada prinsipnya perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian sudah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan sehingga tidak diperlukan lagi formalitas tertentu. Pengecualian dalam hal ini adalah jika legislasi perundang-undangan memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian. Sebagai contoh misal dalam proses jual beli tanah membutuhkan kesepakatan dengan akta otentik tertulis yang dibuat oleh Notaris.

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servada*)

Bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalkan salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian (wanprestasi), maka hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan dalam kasus ini hakim dapat memerintahkan pihak yang lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan tersebut merupakan jaminan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang mempunyai kepastian hukum serta perlindungan hukum.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban hukum. Aturan ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, kebebasan tersebut pasti ada batasannya, yakni selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratan serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku, kesusilaan (pornografi dan pornoaksi), dan ketertiban umum (perjanjian tidak membuat provokasi yang menyebabkan kerusuhan).

d. Asas Kepribadian

Asas kepribadian artinya isi perjanjian hanya akan mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan

kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat.

e. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik artinya keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilandaskan dengan kejujuran, saling percaya, dan terbuka. Keadaan ini tidak boleh terselip maksud-maksud tertentu yang bertujuan untuk melakukan tipu muslihat atau menutupi keadaan yang sebenarnya.

## 2. Merek

### 2.1. Pengertian Merek

Merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu 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<sup>13</sup> barang atau jasa.

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek :

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna tersebut;
- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

### 2.2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek

Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa 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. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual,

---

<sup>13</sup> Nurhidayatulloh, S. (2011). *Implikasi Acfta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), h. 67.

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### 2.3. Fungsi Dan Manfaat Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau *logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat atau penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemilikinya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.<sup>14</sup>

## 3. Lisensi

### 3.1. Pengertian Lisensi

Pengertian lisensi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Merek yaitu 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. Perjanjian lisensi berbeda dengan pengalihan hak karena hanya merupakan izin untuk menggunakan merek bukan mengalihkan hak mereknya sehingga hak atas merek masih ada pada pemberi lisensi sebagai pemilik merek atau pemegang hak atas merek. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip perjanjian dalam hukum kontrak pada umumnya.

Dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dilihat dari sifatnya

---

<sup>14</sup> Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Jakarta Erlangga, esensi, 2009, h.50.

lisensi dibedakan menjadi dua macam, yakni : lisensi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory licensee*). Yang dimaksud dengan lisensi umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.<sup>15</sup>

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Dengan adanya dasar yang kuat tersebut tidak saja memberikan suatu jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai merek pemberi lisensi, bagi pemilik merek merupakan suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi dengan seizin dan sepengetahuan darinya.

### 3.2. *Licensor* dan *Licensee*

*Licensor* merupakan pihak yang menjual atau memberikan lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan pihak yang menerima lisensi biasanya disebut *licensee*. Dalam melakukan perjanjian lisensi merek, *licensor* selaku pemberi lisensi keuntungan yang diperoleh ialah mereknya dijamin dipakai oleh penerima (*licensee*) lisensi secara aman dan legal sehingga secara langsung ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh masyarakat dan negara kepada mereknya.

Keuntungan lain ialah pemilik (*licensor*) merek akan memperoleh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa *licensor* akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena *licensor* masih dapat memakai merek miliknya untuk memproduksi barang atau jasa.

## 4. Penyelesaian Sengketa

### a. Penyelesaian sengketa lisensi

Perjanjian lisensi merek jasa diantara para pihak dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan apabila para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan. Perselisihan atau sengketa biasanya disebabkan ada pihak yang

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaya, *Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 17.

melanggar ketentuan yang telah disepakati tersebut. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan diantara para pihak. Gugatan karena pelanggaran perjanjian lisensi merek jasa bisa timbul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Apabila pihak lain melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;Pembatalan dengan ganti rugi.

Gugatan seperti yang telah disebutkan di atas adalah alasan gugatan seperti yang tercantum dalam BW. Namun pada praktiknya para pihak dalam perjanjian lisensi merek jasa biasanya telah mengatur sendiri hal-hal yang menjadi sebab pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu melanggar kesepakatan yang ditentukan atau tidak. Biasanya disebutkan dalam perjanjian lisensi merek jasa yaitu bila terjadi perselisihan diantara para pihak maka yang pertama akan menyelesaikan perselisihan itu secara musyawarah mufakat. Jika melalui musyawarah mufakat tidak tercapai maka masalah penyelesaian perselisihan diantara para pihak itu dalam klausul perjanjian lisensi merek jasa disebutkan juga apakah akan dibawa ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jika diajukan ke Pengadilan, masalah penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek jasa yang umumnya adalah masalah perdata maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai yang diperjanjikan.

## **KESIMPULAN**

I. Prinsip perjanjian yang dipakai dalam lisensi merek yaitu :

- Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa 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. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.
- Pengertian lisensi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Merek yaitu 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. Perjanjian lisensi berbeda dengan pengalihan hak karena hanya merupakan izin untuk menggunakan merek bukan mengalihkan hak mereknya sehingga hak atas merek masih ada pada pemberi lisensi sebagai pemilik merek atau pemegang hak atas merek. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip perjanjian dalam hukum kontrak pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka prinsip perjanjian yang dipakai dalam lisensi merek yaitu menggunakan :

- a. Asas konsensualisme berarti kesepakatan, yakni pada prinsipnya perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian sudah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan sehingga tidak diperlukan lagi formalitas tertentu. Pengecualian dalam hal ini adalah jika legislasi perundang-undangan memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak berarti Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban hukum. Aturan ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, kebebasan tersebut pasti ada batasannya, yakni selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratan serta tidak melanggar undang-undang yang berlaku, kesusilaan (pornografi dan pornoaksi), dan ketertiban umum (perjanjian tidak membuat provokasi yang menyebabkan kerusuhan).

II. Penyelesaian Sengketa dalam perjanjian lisensi merek antara licentor dan licensee yaitu : dengan cara Perjanjian lisensi merek jasa diantara para pihak dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan apabila para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan. Perselisihan atau sengketa biasanya disebabkan ada pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati tersebut. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan diantara para pihak. Gugatan karena pelanggaran perjanjian lisensi merek jasa bisa timbul karena salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Apabila pihak lain melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dapat menuntut :

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Gugatan seperti yang telah disebutkan di atas adalah alasan gugatan seperti yang tercantum dalam BW. Namun pada praktiknya para pihak dalam perjanjian lisensi merek jasa biasanya telah mengatur sendiri hal-hal yang menjadi sebab pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu melanggar kesepakatan yang ditentukan atau tidak. Biasanya disebutkan dalam perjanjian lisensi merek jasa yaitu bila terjadi perselisihan diantara para pihak maka yang pertama akan menyelesaikan perselisihan itu secara musyawarah mufakat. Jika melalui musyawarah mufakat tidak tercapai maka masalah penyelesaian perselisihan diantara para pihak itu dalam klausul perjanjian lisensi merek jasa disebutkan juga apakah akan dibawa ke pengadilan atau di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Jika diajukan ke Pengadilan, masalah penyelesaian sengketa perjanjian lisensi merek jasa yang umumnya adalah masalah perdata maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai yang diperjanjikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2008. Hukum Perdata. Cetakan Ketiga. UMM Press.
- Gunawan Widjaja. 2001. Lisensi, Seri Hukum Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2009. Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya. Jakarta: Erlangga.
- Nurhidayatulloh, S. 2011. *Implikasi Acfta Agreement Terhadap Perjanjian Perdagangan Yang Melibatkan Asean* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Cetakan-1, Kencana.
- Syafi'ie, M., & Umiyati, N. (Ed). 2012. To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: PUSHAM UII*.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Insentif Kekayaan Intelektual;

TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights). Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa buku-buku teks hukum, jurnal hukum, artikel dari internet, serta sumber lain yang terkait dengan hukum persaingan usaha, KPPU, perjanjian lisensi merek dan kekayaan intelektual.