

78

31 MAY 2004



PAMERAN

LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

133

# PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK MELALUI PERJANJIAN LISENSI

Oleh :

AGUNG SUJATMIKO, SH., MH.  
WURI ADRIYANI, SH., MH.

30/09  
13

## LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002  
Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002  
Ditjen Dikti, Depdiknas  
Nomor Urut : 14

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

LICENSE AGREEMENTS



LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN MUDA TAHUN ANGGARAN 2002

KKB  
KK-2B  
343.07  
Suj  
P

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK MELALUI PERJANJIAN LISENSI

Oleh :

AGUNG SUJATMIKO, SH., MH.  
WURI ADRIYANI, SH., MH.



3000110033141

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 003/XXIII/1--/2002 Tanggal 1 Januari 2002

Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 14

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit Kesehatan Reproduksi                  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000110033141

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN  
 DOSEN MUDA**

1. a. Judul Penelitian	: Perlindungan Hukum Hak Merek Melalui Perjanjian Lisensi
b. Macam Penelitian	: Survey
2. Kepala Poyek Penelitian	
a. Nama lengkap dan Gelar	: Agung Sujatmiko, S.H.MH.
b. Jenis kelamin	: Pria
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Pembina/IVa/131796138
d. Jabatan Sekarang	: Lektor Kepala
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum
f. Univ/Inst./Akademi	: Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu yang diteliti	: HAKI
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 Orang
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi lain	
a. Nama Instansi	: -
b. A l a m a t	: -
6. Jangka waktu penelitian	: 5 Bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp 6.000.000,- ( Enam Juta Rupiah )

**MILIK  
 PERPUSTAKAAN  
 UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 SURABAYA**

Surabaya, 12 Agustus 2002

Mengetahui :  
 Dekan Fak./Puslit : H. Machsoen Ali, SH, MS

H. Machsoen Ali, SH, MS

NIP 130 355 366

Ketua Peneliti

Agung Sujatmiko, SH, MH.

NIP 131796138

Menyetujui :  
 Ketua Lembaga Penelitian Unair,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
 NIP 130 701 125

## RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK MELALUI PERJANJIAN LISENSI  
(AGUNG SUJATMIKO, WURI ADRIYANI, 2002, 30 HALAMAN)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan apa manfaat dan fungsi perjanjian lisensi dan bagaimana bentuk perjanjian lisensi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dan fungsi perjanjian lisensi merek. Juga untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian lisensi.

Kajian penelitian ini sifatnya yuridis normatif artinya terfokus pada kajian norma yang mengatur mengenai perjanjian lisensi merek. Untuk itu data yang dipergunakan sebagai acuan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature-literature yang membahas pokok permasalahan. Keduanya dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut, setelah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut terfokus pada sifat data yang berkaitan dengan latar belakang mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat. Tujuan dari analisis yang demikian itu untuk mencari kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan deduksi yakni dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan hal-hal yang terdapat dalam implementasi perjanjian lisensi merek.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh suatu hasil bahwa manfaat yang utama dari perjanjian lisensi adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek sekaligus untuk memberikan hak pada orang lain untuk menggunakan merek orang lain secara aman dan legal. Mengenai bentuk perjanjian lisensi yang terjadi dalam praktek umumnya dibuat dalam kontrak lisensi yang dibuat oleh lawyer. Sedangkan amanat yang

terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pada umumnya perjanjian lisensi yang terbuat memuat hak dan kewajiban para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi secara seimbang dan bersifat timbal balik. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada kantor Dirjend HaKI untuk dicatat dan diumumkan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui adanya perjanjian lisensi tersebut.

Agar perjanjian lisensi dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang, maka sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-undang Merek, Keputusan Presiden yang mengaturnya harus segera direalisasikan.

(L.P. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor Kontrak : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002 Tanggal 9 April 2002)

## SUMMARY

### LEGAL PROTECTION OF TRADEMARK THROUGH LICENCING AGREEMENT

Agung Sujatmiko, Wuri Adriyani  
Department of Private Law  
Faculty of Law, Airlangga University

This research is conducted to answer the problems regarding the utility of licensing agreement and how to make licensing agreement.

The aims of this research are to know the implementation and utility of licensing agreement.

To achieve these goals, this research is conducted by normative research. The data come from the regulation about trademarks and licensing agreement. The analysis of the data use qualitative and deductive method.

The results are :

Firstly, the utility of licensing agreement is to give protection of the trademarks rights. On the other hand, to give permission to another people to use the trademarks. By licencing agreement, the trademarks can be more wellknown.

Secondly, usually the licensing agreement is made by lawyer. The contract of licensing agrrement base on the obligations and the rights licensor and licensee. According to the draft of President Decesion that will regulate licensing agrrement, the contract must be made by notary.

The licensing agreement of trademarks must be registered to the Direktorat General of Intellectual Property Office. Without registering, licencing agreement is not protected by the law.

## Kata Pengantar

Penelitian ini terselenggara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Nomor 473/JO3.2/PG/2002 tentang Pelaksanaan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan (Penelitian Dosen Muda dan Kajian Wanita) Tahun Anggaran 2002.

Penelitian ini sebenarnya diharapkan dapat menyempurnakan dan memberikan hasil baru terhadap hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1999/2000 dengan judul yang sama namun dengan permasalahan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1999/2000 dilakukan berdasarkan dana DIK Suplemen Universitas Airlangga dengan SK Rektor Nomor 9171/JO3/PG/1999 tanggal 23 September 1999.

Pada penelitian pertama, dasar yang dijadikan permasalahan penelitian adalah Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, sedangkan pada penelitian yang kedua dasar yang dijadikan permasalahan penelitian adalah Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang mencabut berlakunya undang-undang yang lama.

Meskipun masih ada persamaan diantara keduanya, namun dalam penelitian yang kedua juga diungkapkan beberapa hal baru, yang menyangkut mengenai pelaksanaan lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Hal ini disebabkan karena pada undang-undang yang lama, pelaksanaan lisensi merek akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Sampai dicabutnya undang-undang lama, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut belum berhasil dibuat. Sedangkan berdasarkan undang-undang yang baru, pelaksanaan lisensi lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Hampir satu tahun setelah berlakunya undang-undang yang baru Keputusan Presiden tersebut belum berhasil dibuat. Hal ini berarti hasil penelitian ini masih mengacu pada Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) yang masih dalam taraf pembahasan.

Atas dasar itu, hasil penelitian yang terlaksana kali ini belum sempurna dan perlu ditindaklanjuti dengan penelitian baru, jika Keputusan Presiden yang mengatur lisensi merek telah dikeluarkan.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi wacana pengembangan ilmu di masa mendatang.

Surabaya, Juli 2002  
Peneliti



## DAFTAR ISI

	hal
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	8
IV METODE PENELITIAN.....	9
V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan atau memberikan persetujuan pada orang lain untuk menggunakannya. Dengan demikian hak merek tersebut tidak hadir begitu saja secara otomatis pada seseorang. Seorang yang ingin mendapatkan hak mereknya dari negara harus mengajukan permohonan pendaftaran pada negara. Dengan demikian sifat pendaftaran tersebut adalah wajib. Tanpa adanya pendaftaran hak atas merek tidak akan timbul, sehingga suatu merek tidak akan mendapatkan perlindungan dari negara.

Pendaftaran hak atas merek yang sifatnya wajib tersebut merupakan suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang Merek. Dalam sistem ini, perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pendaftar pertama (first to file), artinya tidak ada orang lain yang mendaftarkan sebelumnya. Jika merek yang bersangkutan telah terdaftar atas nama orang lain, maka pendaftar pertamalah yang diakui dan diberikan perlindungan oleh negara.

Dengan demikian tanpa pendaftaran, suatu merek tidak akan dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut berlangsung selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama tanpa batas dengan syarat merek yang bersangkutan masih dipakai, artinya barang atau jasanya masih diproduksi, diperdagangkan.



Salah satu fungsi hak merek yang penting adalah untuk membedakan antara barang dan atau jasa sejenis. Disamping itu, dalam skala yang lebih luas merek, khususnya merek terkenal memiliki fungsi ekonomis yang tinggi. Tingginya potensi nilai ekonomis tersebut membuat merek terkenal menjadi incaran oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk memakainya secara salah dan melanggar hukum.

Pelanggaran merek dalam bentuk pembajakan atau peniruan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya merugikan pemilik merek saja, melainkan juga negara. Negara dirugikan karena pada merek bajakan atau merek palsu pemakainya tidak membayar pajak pada negara. Hal itu tampak dari pembajakan merek rokok CRAVEN A yang terjadi beberapa waktu lalu, ternyata rokok tersebut dijual dengan menggunakan pita palsu pula.

Untuk menghindari peniruan atau pembajakan merek tersebut, diperlukan suatu langkah agar suatu merek dapat dipergunakan oleh orang lain secara mudah dan aman. Hal ini mengingat hak merek bersifat khusus (*exclusive*) yang hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya. Tanpa izin pemilik merek, orang lain tidak diperbolehkan menggunakan hak yang bersifat khusus tersebut. Jika ada orang yang menggunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemilik merek maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum tertentu.

Salah satu cara untuk menerobos sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*) adalah melalui perjanjian lisensi. Dengan adanya pemberian lisensi dari pemilik merek selaku *licensor* kepada penerima lisensi (*licensee*) maka pemakaian merek oleh penerima lisensi bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu

dari aspek ini perjanjian lisensi merek bagi pemilik merek merupakan salah satu upaya agar mereknya dilindungi.

Perlindungan tersebut berupa adanya permohonan dari calon penerima lisensi untuk memakai merek tersebut pada produk barang atau jasa tertentu. Dengan adanya permohonan tersebut terlihat adanya itikad baik dari calon penerima lisensi untuk mempergunakan merek tersebut secara benar dan sah. Pada sisi lain bagi pemilik merek adanya permohonan tersebut digunakan sebagai dasar pemberian izin pada pemohon untuk menggunakan mereknya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian lisensi. Dengan demikian permohonan untuk memakai merek melalui perjanjian lisensi tersebut merupakan penghormatan dari pemohon terhadap hak khusus yang melekat pada merek.

Mengingat negara berkepentingan untuk mencegah terjadinya pembajakan dan peniruan merek, maka negara mengatur mengenai perjanjian lisensi itu dalam suatu Undang-undang Merek (UU Nomor 15 Tahun 2001). Pengaturan mengenai lisensi merek tersebut bertujuan supaya perjanjian lisensi dapat dilaksanakan secara tertib. Namun demikian pada tataran lain, pengaturan tersebut secara langsung merupakan bentuk campur tangan negara dalam lapangan hukum privat.

Beranjak dari uraian di atas, maka permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah apa manfaat/fungsi perjanjian lisensi dan bagaimana bentuk perjanjian lisensi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas merek.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Yang dimaksud dengan lisensi menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Dalam Black's Law Dictionary, lisensi diartikan sebagai berikut :

*a personal privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of the licensor and is not assignable. The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise not allowable. Certificate or the document itself which gives permission. Leave to do thing which licensor could prevent. Permission to do a particular thing, to exercise a certain privilege or to carry on a particular business or to pursue a certain occupation.*

Menurut Gunawan Widjaya<sup>1</sup> lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut menurut Gunawan Widajaya<sup>2</sup> melalui lisensi pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk tersebut yang akan dijual. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaya. *Lisensi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 3.

<sup>2</sup>Ibid.

produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalty. Besarnya royalty ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.

Betsy Ann Toffler dan Jane Imber<sup>3</sup> memberikan definisi lisensi sebagai berikut :

*Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent or other proprietary right, in exchange for a fee or royalty.*

*Licensing enables the licensor to profit from the skills, ekspansion capital, or other capacity of the licensee.*

*Licensing is offer used by manufactures to enter foreign markets in which they Have no expertise.*

*The licensee benefits from the name recognition and creativity of the licensor.*

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 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).<sup>4</sup>

Ada banyak pertimbangan yang dipakai untuk pembuatan perjanjian lisensi.

Pertimbangan itu adalah <sup>5</sup>:

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pu

---

<sup>3</sup>Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, New York : Barrons Educational Series. Inc. 1994. dikutip dalam Gunawan Widjaya, Ibid. h.9.

<sup>4</sup>Gunawan Widjaya, Ibid., h.9.

<sup>5</sup>Nicolas S. Gikkas, *International Licensing of Intellectual Property : The Promise and The Peril*, dikutip dalam Gunawan Widjaya, Ibid., h.15.

- la kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan pengembangan usahanya;
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
  3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar 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. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah dikenal masyarakat.
  6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
  7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi dapat melakukan trade off (atau barter) teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal inipun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Hal ini juga melibatkan mekanisme lisensi paksa.
  8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan menumpang pada nama besar dan goodwill pemberi lisensi.
  9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus melakukan biaya yang besar.

Beberapa pertimbangan mengenai perjanjian lisensi tersebut tidak terlepas dari adanya strategis bisnis yang akan icapai. Menurut Insan Budi Maulana<sup>6</sup> strategis bisnis merupakan pola atau rencana yang terpadu baik berupa kebijakan yang dilakukan terus menerus di bidang bisnis.

Lebih jauh menurut Insan Budi Maulana<sup>7</sup> maksud dan tujuan strategi bisnis ada tiga macam yakni :

---

<sup>6</sup>Insan Budi Mualana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h. 91.

<sup>7</sup>Ibid.

Pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran dan mengatasi persaingan tetapi selalu mengaitkan dengan merek dagang dan nama dagangnya.

Kedua, mencegah kompetitor curang.

Ketiga, menguasai pasar.

Dilihat dari sifatnya 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.\*

---

\*Gunawan Widyaya. *Op.Cit.*, h. 17.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui manfaat dan fungsi perjanjian lisensi. Selain itu untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi perjanjian lisensi.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian lisensi. Dalam skala yang lebih jauh, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam pembuatan kebijakan (peraturan) di bidang lisensi merek.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian ini sifatnya yuridis normatif artinya terfokus pada kajian norma yang mengatur mengenai perjanjian lisensi merek. Untuk itu data yang dipergunakan sebagai acuan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature-literature yang membahas pokok permasalahan. Keduanya dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan.

Terhadap bahan-bahan hukum tersebut, setelah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut terfokus pada sifat data yang berkaitan dengan latar belakang mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.

Tujuan dari analisis yang demikian itu untuk mencari kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Kesimpulan yang didapat diperoleh dengan menggunakan metode deduksi yakni dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum dalam peraturan perundangan-undangan dikaitkan dengan hal-hal yang terdapat dalam implementasi perjanjian lisensi merek.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Manfaat Perjanjian Lisensi Merek

Untuk melakukan perjanjian lisensi, harus dilakukan suatu permohonan yang dilakukan oleh calon penerima lisensi (*licensee*) kepada pemilik merek selaku pemberi lisensi (*licensor*). Permohonan tersebut dapat diartikan sebagai upaya permohonan izin dari calon penerima lisensi untuk menggunakan merek tersebut. Jika kemudian tercapai kesepakatan dalam bentuk kontrak lisensi dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dan sah bagi penerima lisensi untuk memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek pemberi lisensi.

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.

Oleh karena itu dalam konteks seperti ini perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi dalam hal ini berupa pemakaian merek milik pemberi lisensi secara aman dan legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Keuntungan itu antara lain jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dan dikenal dengan reputasi baik oleh konsumen, maka penerima lisensi akan dapat melaksanakan usahanya secara lancar dalam merebut pangsa pasar. Atas

dasar itu ia tidak perlu bersusah payah agar mereknya disukai oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemasaran terhadap barang atau jasa yang dihasilkan akan berlangsung dengan mulus dan lancar. Ini mengingat karena pada umumnya masyarakat masih menyukai pada merek merek yang selama ini telah dikenal (merek terkenal) karena umumnya merek-merek itu memiliki reputasi dan kualitas yang baik.

Keuntungan lainnya, penerima lisensi tidak perlu repot membuat dan mendaftarkan merek untuk produk barang atau jasanya yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Dalam hal ini ia hanya berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensinya pada Kantor Merek saja.

Sedangkan bagi pemilik merek selaku pemberi lisensi, keuntungan yang diperoleh dari adanya perjanjian lisensi ialah mereknya dijamin dipakai oleh penerima 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 merek akan memperoleh pembayaran royalti dari penerima lisensi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa susah payah memproduksi barang atau jasa ia akan memperoleh pemasukan penghasilan yang berasal dari hak mereknya. Keuntungan itu dapat meningkatkan penghasilannya, karena ia masih dapat memakai merek miliknya untuk memproduksi barang atau jasa .

Disamping itu dengan adanya perjanjian lisensi pemilik merek akan terhindar dari adanya penghapusan merek miliknya dari Daftar Umum Merek jika seandainya ia tidak menggunakan merek miliknya selama 3 tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir atau sejak pendaftaran oleh Kantor Merek . Ini disebabkan karena pemakaian merek oleh

penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.

Meskipun keuntungan ini dari aspek yuridis dapat diterima, namun dari aspek filosofis tentang hakekat pemberian hak atas merek tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya hak atas merek diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan merek tersebut pada produksi barang dan atau jasanya. Sehingga akan sangat aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya pada orang lain. Dalam hal yang demikian ini dapat menumbuhkembangkan budaya “dagang merek” yang bertentangan dengan prinsip bahwa orang yang mempunyai merek harus menghasilkan barang dan atau jasa.

Keuntungan ini terkait erat dengan penghapusan merek terdaftar yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek atau pihak ketiga jika suatu merek tidak digunakan oleh pemilik merek selama tiga tahun berturut-turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ini berarti ada kemungkinan suatu merek yang tidak digunakan oleh pemiliknya hapus karena sebab di atas. Tetapi jika merek yang bersangkutan dilisensikan alasan tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar oleh Kantor Merek atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, karena mereknya masih aktif digunakan oleh penerima lisensi.

## 2. Hubungan Antara Lisensi Merek dan Merek Terkenal

Disamping manfaat lisensi merek yang demikian besar tersebut, lisensi merek pada sisi lain juga dapat menjadikan suatu merek menjadi terkenal. Ini mengingat suatu



merek akan menjadi merek terkenal melalui beberapa cara antara lain merek yang bersangkutan didaftarkan di banyak negara; diiklankan secara gencar di berbagai mass media baik cetak maupun elektronika serta dipergunakan oleh banyak pihak di berbagai negara. Penggunaan suatu merek di negara lain dipandang sebagai penggunaan merek yang sah asalkan dilakukan dengan pembuatan perjanjian lisensi yang sah.

Terdapat suatu hubungan yang sangat significant antara lisensi merek dengan keterkenalan merek. Hal itu jika dilihat dari kriteria merek terkenal yang salah satu diantaranya adalah seberapa banyak merek yang bersangkutan diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Produksi merek dalam hal ini tidak selalu dilakukan oleh pemilik merek saja, melainkan juga oleh orang lain. Tanpa adanya perjanjian lisensi mustahil suatu merek dipergunakan orang lain untuk proses produksi. Oleh karena itu dalam tataran demikian, lisensi merek dipandang sebagai suatu pemakaian merek untuk proses produksi dengan seijin pemilik merek.

Pada sisi lain parameter yang dipakai untuk mengukur keterkenalan suatu merek adalah seberapa banyak merek yang bersangkutan dikonsumsi oleh konsumen. Jika suatu merek dikonsumsi oleh banyak konsumen di banyak negara secara langsung membuktikan bahwa merek yang bersangkutan adalah merek terkenal. Keterkenalan itu diperoleh karena adanya pengakuan dari konsumen dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, lewat suatu perjanjian lisensi yang dibuat antara warga negara yang berbeda (lintas negara) dan berlaku secara dalam skala global akan membuat suatu merek menjadi merek terkenal. Jika telah menjadi merek terkenal akan semakin banyak lagi pihak yang berusaha untuk menggunakannya dalam proses produksi.

### 3. Pengaturan Lisensi Merek

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 perjanjian lisensi merek diatur dalam pasal 43 sampai dengan 49 serta Keputusan Presiden.

Menurut pasal 44 ayat 1, penggunaan merek berdasarkan lisensi baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, harus yang termasuk dalam satu kelas. Ini berarti perjanjian lisensi hanya terbatas untuk menggunakan barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Dengan kata lain, yang dapat dilisensikan dalam suatu perjanjian terbatas atas barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

Tentang hal ini Yahya Harahap<sup>9</sup> mengenai jenis barang yang termasuk dalam kelas 7, terdiri dari mesin-mesin dan mesin perkakas, motor-motor dan mesin-mesin (kecuali kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin penetas untuk telur. Jika yang dilisensikan meliputi semua jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 tersebut, cukup dituangkan dalam satu perjanjian saja. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang akan dilisensikan terdiri dari berbagai jenis, dan masing-masing jenis berbedai kelasnya, pemberian lisensi atas semua jenis tidak boleh dituangkan dalam satu perjanjian, tetapi harus diikat dalam beberapa perjanjian untuk masing-masing kelas barang atau jasa. Jika jenis barang atau jasa yang akan dilisensikan terdiri dari tiga atau empat kelas, harus dibuat perjanjian lisensi bagi masing-masing secara terpisah dan berdiri sendiri untuk setiap kelas.

Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Merek. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Ini merupakan konsekuensi

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 535.

dari stelsel konstitutif yang dianut oleh undang-undang merek. Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat juga dilisensikan dengan syarat ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya. Hal lain yang perlu dicermati bahwa dalam hal lisensi merek, undang-undang merek tidak mengakomodasi tentang adanya lisensi wajib (*compulsory license*). Tiadanya pengaturan lisensi wajib tersebut didasarkan atas suatu alasan bahwa barang siapa yang memiliki suatu merek harus menghasilkan barang atau jasa. Jika ada orang yang memiliki merek tetapi tidak menghasilkan barang selama tiga tahun berturut-turut atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka merek yang bersangkutan dapat dihapuskan oleh Kantor Merek dari Daftar Umum Merek.

Persoalan tentang tidak dimungkinkannya lisensi wajib itu sendiri juga diatur dalam pasal 21 TRIPs yang menyatakan :

*Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registered trademark shall have the right to assign his trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.*

Atas dasar ketentuan yang tercantum dalam pasal 21 TRIPs tersebut, persyaratan lisensi merek, setiap negara anggota dapat menetapkannya dalam peraturan perundangannya masing-masing.



#### 4. Bentuk Perjanjian Lisensi

Menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 lahirnya hubungan hukum para pihak dalam perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Demikian juga pasal-pasal lainnya tentang perjanjian akan menjadi sumber bagi pembuatan dan pelaksanaan perjanjian

Mengenai bentuknya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tidak disebutkan apakah dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut Yahya Harahap<sup>10</sup>, karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris).

Apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden RI (R Keppres) tentang Lisensi Merek yang di dalam pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Sedangkan di negara-negara *common law* umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh *solicitor* (pengacara).<sup>11</sup>

Dalam pasal 4 R Keppres tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian lisensi yakni :

1. Nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
2. Merek dan Nomor Pendaftarannya ; dan
3. Ketentuan mengenai :

---

<sup>10</sup>Ibid. hlm.537

<sup>11</sup>Sudarga Gautama dan Rizawanto Winata. 1992. *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari*. Bandung :Penerbit Citra Aditya Bakti. hlm. 40.

- a. jangka waktu perjanjian lisensi;
- b. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
- c. penggunaan mereknya untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas;
- d. jumlah royalti dan tata cara pembayarannya;
- e. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- f. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan;
- g. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian lisensi dimuat dalam pasal 47 ayat 1 yang menyatakan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan 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.

Mengenai contoh larangan tersebut, Ahmad Hossan<sup>12</sup> memberikan contoh sebagai berikut,

Contoh klausul yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, yaitu adanya keharusan bagi penerima lisensi untuk mengimpor bahan baku dari pemilik merek (*licensor*) atau pihak yang ditunjuknya. Padahal sebenarnya bahan baku tersebut dapat diperoleh di Indonesia. Sedangkan contoh klausul yang membatasi dan menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, yaitu adanya ketentuan yang melarang *licensee*

---

<sup>12</sup>Ahmad Hossan. "Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No.19 Tahun 1992". Makalah Pelatihan HaKI di FH Unair. hlm.16.

untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas atau mutu barang.

Disamping itu perjanjian lisensi dilarang mencantumkan klausula pembatasan (*restrictive clause*). Klausula semacam ini memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kedudukan penerima lisensi (*licensee*) serta merugikan kepentingan konsumen.<sup>13</sup>

Terkait dengan perlindungan atas perjanjian lisensi khususnya dan umumnya perlindungan hukum merek, maka perjanjian lisensi merek harus dicatatkan pada Kantor Merek untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Agar dapat dicatat pada Kantor Merek, menurut Ahmad Hossan<sup>14</sup> ada beberapa hal yang harus dimasukkan dalam perjanjian lisensi, yakni :

1. Jenis barang atau jasa yang dilisensikan harus disebutkan secara jelas.  
Hal ini penting karena menurut pasal 44 ayat (1) dimungkinkan pemberian lisensi hanya sebagian dari jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Oleh karena itu untuk kepentingan kepastian pencatatan dalam daftar umum, maka penyebutan secara tegas barang atau jasa yang dilisensikan sangat diperlukan.
2. Jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi tidak boleh lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut. Mengenai wilayah berlakunya perjanjian apabila tidak diberlakukan seluruh wilayah Indonesia harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian, hal itu sebagaimana diatur oleh pasal 44 ayat (2).
- 3 Apabila penerima lisensi (*licensee*) menghendaki agar si licensor tidak boleh memakai atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek

---

<sup>13</sup>Setiawan. "Segi-segi Hukum Trademarks dan Licensing". Artikel dalam *varia Peradilan* No.70 hlm. 121.

tersebut, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian.

4. Apabila penerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian.
5. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Selain hal-hal di atas menurut Yahya Harahap<sup>15</sup> para pihak diberikan kebebasan untuk memasukkan beberapa klausula dalam perjanjian lisensi, antara lain :

1. Klausula pembatasan wilayah;
2. Larangan lisensi lebih lanjut atau *sub-license* tanpa persetujuan pemilik atau sama sekali melarangnya;
3. Klausula "*hardship*" (*hardship clause*) yang berisi kesepakatan untuk meninjau kembali mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan tentang persentase atau jumlah pembayaran yang ditetapkan pada waktu tertentu;
4. Klausula "*look, see and try*" ( datang melihat dahulu, kemudian mengetahui benar-benar cara prosesnya, baru berusaha sendiri mencobanya ). Klausula ini sering dicantumkan dalam perjanjian lisensi yang menyangkut obyek yang sangat teknis dan canggih atau sangat kompleks;
5. Klausula kewajiban merahasiakan rahasia dagang / "*trade secret*", bersifat janji akan memegang rahasia untuk suatu jangka waktu tertentu, dengan menyebut satu persatu apa saja yang harus dirahasiakan;

---

<sup>14</sup>Op.Cit. hlm. 15-16.

<sup>15</sup>Op.Cit. hlm. 540-541.

6. Klausula penyelesaian sengketa yang timbul, tidak melalui litigasi (pengadilan), tetapi melalui badan arbitrase atau melalui mediasi maupun rekonsiliasi.

Disamping itu, para pihak juga dapat mencantumkan klausula tentang pembayaran royalti, misalnya jangka waktu pembayaran royalti, mata uang (valuta) yang dipakai alat pembayaran dan sebagainya.

Selain klausula-klausula di atas, isi perjanjian lisensi merek mencakup pula<sup>16</sup> :

- a. barang atau jasa yang dilisensikan
- b. tanggung jawab pemberi dan penerima lisensi yang menyangkut persamaan kualitas, *technical assistance*, royalty, jangka waktu, pembatasan-pembatasan, *tie in clause*, misalnya : area, ekspor.

## 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik, maka harus diatur pula mengenai hak dan kewajiban para pihak secara terperinci. Dalam RKeppres tentang Lisensi Merek disebutkan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban tersebut.

Hak pemberi lisensi secara lengkap diatur dalam pasal 5 yakni :

1. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;
2. tetap berhak menggunakan sendiri mereknya;
3. menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sedangkan kewajiban pemberi lisensi diatur dalam pasal 6 yang berisi :

---

<sup>16</sup>Insan Budi Mulana, 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung. Penerbit: Citra Aditya Bakti. hlm. 92.

1. menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang atau jasa hasil produksi penerima lisensi ;
3. meminta persetujuan kepada penerima lisensi, apabila pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya kepada Direktorat Jenderal.
4. menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sedangkan mengenai hak penerima lisensi diatur dalam pasal 7 yakni :

1. menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan;
3. memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, sesuai dengan perjanjian;
4. menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 15 Tahun 2001 dalam hal suatu merek dibatalkan atas dasar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain, maka penerima lisensi yang beritikad baik tetap berhak terus melaksanakannya sebagai merek lain yang tidak dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Dalam hal seperti ini, penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilaksanakan kepada

pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

Selain hak tersebut penerima lisensi berhak juga untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak merek, jika merek yang dipakainya atas dasar perjanjian lisensi dilanggar oleh orang lain secara tidak sah..

Kemudian mengenai kewajiban penerima lisensi diatur dalam pasal 8 yang menentukan :

1. membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
2. meminta pencatatan perjanjian lisensi kepada Kantor Merek;
3. menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atau jasa atas merek yang dilisensikan;

Dilihat dari masing-masing hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkandung dalam RKeppres tentang Lisensi Merek tersebut membuktikan bahwa perjanjian lisensi tersebut bersifat timbal balik artinya apa yang menjadi hak pihak pemberi lisensi merupakan kewajiban pihak penerima lisensi, demikian pula sebaliknya.

Berkaitan dengan hak penerima lisensi, ternyata dalam hal ini kedudukannya juga kuat, artinya ia memiliki kedudukan yang seimbang dalam hal meminta pembatalan perjanjian lisensi jika pemberi lisensi tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut dibebankan pada penerima lisensi. Ini merupakan suatu hal yang logis, karena inisiatif untuk terjadinya perjanjian lisensi itu sebenarnya berasal dari penerima lisensi. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa penerima lisensi memiliki kepentingan yang lebih besar terhadap merek yang akan dilisensikan.

Pencatatan perjanjian lisensi tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 ayat (3) dan (4) UU No.15 Tahun 2001 yang menyatakan “perjanjian lisensi wajib dimintakan pendaftaran pada Kantor Merek”. Dengan adanya kewajiban pendaftaran itu secara langsung perjanjian lisensi tersebut bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap suatu merek. Ini mengacu pada stelsel konstitutif yang dianut oleh undang-undang merek bahwa hanya merek terdaftarlah yang dilindungi dari perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Oleh karenanya agar perjanjian tersebut diakui oleh negara dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum, maka kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut menjadi signifikan. Konteks ini demikian penting jika dikaitkan dengan hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan pelanggaran pada orang lain terhadap merek yang dipergunakannya atas dasar perjanjian lisensi.

Bagi Kantor Dirjend HaKI perjanjian lisensi itu dapat dipakai sebagai kontrol, jika merek milik seseorang digunakan oleh orang lain atas dasar perjanjian lisensi, itu bukan merupakan pelanggaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi pemilik merek, selain perjanjian lisensi tersebut bermakna yuridis yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum atas mereknya, juga bermakna ekonomis. Makna ekonomis ini berkaitan dengan hak atas bagian royalti yang menjadi haknya. Makna ekonomis ini tidak bisa dilepaskan dari sifat hak khusus yang melekat pada merek itu sendiri yakni hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya atas dasar perjanjian lisensi dengan imbalan royalti dari penerima lisensi.

Dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian lisensi, maka dalam pasal 19 R Kepres tentang Lisensi Merek juga diatur mengenai berakhirnya perjanjian lisensi antara lain karena;





- habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian;
- karena adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- karena mereknya dibatalkan oleh kantor merek;
- mereknya dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 UU Nomor 15 Tahun 2001;
- mereknya dihapus dari Daftar Umum Merek berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dengan berakhirnya perjanjian lisensi dalam jangka panjang akan berpengaruh pula terhadap berakhirnya perlindungan hukum merek. Ini dapat terjadi misalnya dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut sejak pemakaian terakhir oleh penerima lisensi merek yang bersangkutan tidak dipakai lagi oleh pemiliknya dan tidak juga dilisensikan pada orang lain lagi.

Menurut pasal 20 R Keppres tentang Lisensi Merek, dikatakan bahwa direktorat jenderal HAKI akan memberitahukan secara tertulis berakhirnya perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 kepada pemberi dan penerima lisensi atau kuasanya, paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal pencatatan pembatalan atau penghapusan.

## **6. Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi**

Menurut ketentuan pasal 13 R Keppres tentang Lisensi Merek permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan dalam rangkap dua secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud tersebut dengan mencantumkan

antara lain merek dan nomor pendaftarannya; dan nama serta alamat pemberi dan penerima lisensi.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam surat permohonannya menurut pasal 14 adalah :

- a. Salinan sah akta perjanjian lisensi;
- b. Fotocopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian atau salinan akta pendirian atau fotocopi akta pendirian badan hukum, apabila penerima lisensi adalah badan hukum;
- c. Terjemahan resmi perjanjian lisensi dalam bahasa Indonesia, apabila perjanjian lisensi dibuat dalam bahasa asing;
- d. Surat Kuasa khusus dari pemberi lisensi atau penerima lisensi, apabila permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan melalui Kuasa;
- e. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi;
- f. Surat jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya dari pemberi lisensi, apabila perjanjian lisensi tersebut berkaitan erat dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberian jasa tertentu.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, dan pasal 16 ayat (1) huruf b. Dalam jangka waktu paling lama empatbelas hari terhitung sejak tanggal penolakan sebagaimana tersebut, direktorat jenderal memberitahukan penolan tersebut kepada pemohon atau kuasanya, sedangkan biaya permohonan pencatatan lisensi yang telah dibayarkan, tidak dapat ditarik kembali.

## 7. Penyelesaian Sengketa Lisensi

Pelaksanaan perjanjian lisensi yang melibatkan pihak lisensor dan licensee tidak dalam hal-hal tertentu, ada perjanjian yang didalamnya juga mengatur bagaimana jarang menimbulkan sengketa. Sengketa itu bisa timbul karena salah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur didalamnya. Jika terjadi sengketa, maka diperlukan penyelesaian agar sengketa tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal hal tertentu, ada perjanjian yang didalamnya juga mengatur bagaimana penyelesaian sengketa jika dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian timbul sengketa. Dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, selain upaya pidana dan perdata, para pihak dapat juga menempuh penyelesaian melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution) atau melalui lembaga arbitrase.

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni UU Nomor 30 Tahun 1999, obyek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase ( dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa) adalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan pernyataan di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut.

Namun menurut Gunawan Widjaya<sup>17</sup> jika melihat pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana pada penjelasan pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang : perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri dan hak atas kekayaan intelektual.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : konsultasi; negosiasi; mediasi; konsiliasi; pemberian pendapat hukum; dan arbitrase.

Menurut Gunawan Widjaya<sup>18</sup> negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum melibatkan secara bersama-sama para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, Pemberian konsultasi dan pendapat hukum dapat diberikan dalam suatu pertemuan bersama maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri. Selanjutnya mediasi dan konsultasi melibatkan eksistensi pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan keduabelah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Pada akhirnya arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan keduabelah pihak yang bersengketa.

---

<sup>17</sup>Op.Cit., h. 122.

<sup>18</sup>Op. Cit., h.123

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk menggunakan merek secara aman dan mudah. Kemudahan yang diperoleh oleh *licensee* terutama adalah karena ia tidak harus bersusah payah membangun suatu merek yang memiliki reputasi tinggi yang diterima oleh konsumen secara luas. Konsumen sebagai pihak yang turut menentukan keberhasilan merek pada umumnya masih lebih percaya dengan merek-merek yang telah dikenalnya. Oleh karena itu suatu merek yang belum dikenal baik oleh konsumen akan menghadapi beberapa kendala dalam pemasarannya. Sebaliknya suatu merek yang telah dikenal dengan baik oleh konsumen akan lebih beruntung dalam persaingan di pasar. Oleh karena itu dalam kondisi seperti itu timbul niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan merek terkenal milik orang lain tanpa menghiraukan akibatnya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat diancam pidana.

Untuk menghindari suatu kejahatan dan pelanggaran merek, diperlukan suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh orang lain untuk menggunakan suatu merek dengan aman tanpa melanggar hak merek. Mekanisme itu dalam undang-undang merek diakomodasikan dalam bentuk perjanjian lisensi merek.

Peran perjanjian lisensi selain berfungsi untuk melindungi suatu hak merek, juga sebagai suatu sarana bagi pemilik merek untuk menjadikan mereknya semakin dikenal

oleh masyarakat luas. Ini mengingat suatu merek akan menjadi semakin terkenal apabila dipergunakan secara luas dan didaftarkan di banyak negara. Pemakaian merek lewat perjanjian lisensi pada dasarnya merupakan penggunaan merek itu secara langsung untuk dipasarkan kepada konsumen.

Penggunaan merek dalam perjanjian lisensi pada sisi lain akan mendatangkan keuntungan yang besar kepada pemilik merek berupa pembayaran royalti. Disamping itu negara juga memperoleh pendapatan yang berasal dari biaya pencatatan lisensi di Kantor Merek. Atas dasar itu, maka negara memasukkan ketentuan lisensi dalam undang-undang agar pelaksanaannya berjalan tertib.

## 2. Saran

Agar amanat yang terkandung dalam Undang-undang tentang Merek khususnya yang mengatur tentang Lisensi Merek dapat terlaksana dengan baik, maka sesuai dengan amanat yang mengharuskan adanya Keputusan Presiden yang mengatur lebih lanjut tentang lisensi harus segera diterbitkan. Keputusan Presiden tersebut diharapkan dapat mengatur mengenai segala hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

### Daftar Pustaka

**Gautama, Sudargo. Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.**

-----, **Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1990..**

**Harahap, Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.**

**Hossan, Achmad "Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No. 19 Tahun 1992" Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI di FH Unair, Surabaya, Juli 1997.**

**Maulana, Insan Budi. Sukses Bisnis Melalui Hak Cipta, Paten dan Merek, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.**

-----, **Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Masa ke Masa. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.**

**Prakoso, Djoko, Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia, Lyberty, Yogyakarta, 1989.**

**Sjahputra, Imam et.all, Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek, Harvaindo, Jakarta, 1997..**

**Sujatmiko, Agung."Perlindungan Merek Terkenal dan Domain Names", Surabaya Post Tanggal 20 Mei 2000.**

**Setiawan, "Segi-segi Hukum Trademark dan Licensing", Varia Peradilan No. 70 Juli 1991:121.**

**Widjaya, Gunawan, Seri Hukum Bisnis, Lisensi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.**

**Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.**

**Rancangan Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek.**

**RANCANGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN....  
TENTANG  
LISENSI MEREK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggung jawab, merek yang telah terdaftar dapat dialihkan hak penggunaannya kepada pihak lain yang berdasarkan perjanjian lisensi;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian lisensi, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan lisensi merek dalam Keputusan Presiden
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade organization), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546)
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENCATATAN LISENSI MEREK.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Pemilik Merek terdaftar adalah pihak yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Pemberi Lisensi adalah pemilik merek terdaftar yang memberikan hak kepada penerima lisensi untuk menggunakan mereknya, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa.
4. Penerima Lisensi adalah pihak yang memperoleh hak dari pemberi lisensi untuk menggunakan merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa.
5. Royalti adalah pembayaran atau imbalan yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi atas hak penggunaan merek terdaftar, milik pemberi lisensi.
6. Menteri adalah Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 15 tahun 2001.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 yang berada dibawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
8. Kuasa adalah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 8 dalam ketentuan Undang-Undang ini.

## BAB II PERJANJIAN LISENSI MEREK

### Bagian Pertama Persyaratan

### Pasal 2

- (1) Merek yang dapat dilisensikan adalah merek terdaftar pada Direktorat Jenderal yang jangka waktu perlindungan hukumnya masih berlaku, kecuali merek kolektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap merek kolektif.

### **Pasal 3**

- (1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), hanya dapat dilisensikan dengan membuat perjanjian lisensi.
- (2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

### **Bagian Kedua Isi Perjanjian Lisensi**

#### **Pasal 4**

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat lengkap para pihak serta Kuasanya dalam hal perjanjian tersebut dibuat melalui Kuasa;
- b. merek dan nomor pendaftarannya; dan
- c. ketentuan mengenai :
  1. jangka waktu perjanjian lisensi;
  2. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
  3. penggunaan merek untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa;
  4. jumlah royalti dan tata cara pembayarannya;
  5. kewajiban pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang yang diproduksi dan diperda gangkan;
  6. batas wilayah berlaku perjanjian lisensi.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

Pemberi lisensi merek berhak antara lain :

1. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;
2. tetap menggunakan sendiri mereknya kecuali bila diperjanjian lain;
3. menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

## Pasal 6

Pemberi lisensi berkewajiban antara lain :

1. menjamin merek yang dilisensikan tidak dalam sengketa;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu barang atau jasa hasil produksi penerima lisensi;
3. meminta persetujuan kepada penerima lisensi, apabila pemberi lisensi mengajukan permohonan penghapusan mereknya kepada Direktorat Jenderal;
4. menjamin kualitas pemberian jasa dan hasilnya, apabila hak merek berkaitan erat dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan.

## Pasal 7

Penerima lisensi merek berhak antara lain :

1. menggunakan merek yang telah dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan pemberi lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan;
3. memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, apabila ditentukan dalam perjanjian;
4. menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

## Pasal 8

Penerima lisensi berkewajiban untuk antara lain :

1. membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
2. mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi kepada Kantor Merek;
3. menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atau jasa atas merek yang dilisensikan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal merek yang dilisensikan dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemberi lisensi wajib mengembalikan royalti yang telah diterima sekaligus kepada penerima lisensi, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi, apabila sipenerima lisensi tidak melanjutkan perjanjian lisensi tersebut dengan pemilik merek yang tidak dibatalkan.
- (2) Dalam hal merek yang dilisensikan dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi lisensi wajib menyerahkan bagian dari royalti yang telah diterima kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan apabila sipenerima lisensi melanjutkan perjanjian lisensi tersebut.

### **Pasal 10**

Dalam hal merek terdaftar yang telah dilisensikan dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penerima lisensi belum membayar sekaligus royalti sesuai yang diperjanjikan, penerima lisensi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

### **Pasal 11**

Dalam hal penerima lisensi akan memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, maka penerima lisensi wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

## **BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI**

### **Bagian Pertama Syarat Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi**

### **Pasal 12**

Direktorat Jenderal mencatat permohonan perjanjian lisensi dalam Daftar Umum Merek, apabila memenuhi syarat:

1. perjanjian lisensi yang dimintakan pencatatannya memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4;
2. perjanjian lisensi yang dimintakan pencatatannya tidak memuat larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
3. membayar biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Permohonan Pencatatan**  
**Perjanjian Lisensi**

**Pasal 13**

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan dalam rangkap dua secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencantumkan antara lain :
  - a. merek dan nomor pendaftarannya; dan
  - b. nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi.

**Pasal 14**

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilengkapi dengan:

- a. Salinan sah akta perjanjian lisensi;
- b. Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian atau salinan akta pendirian atau foto copy akta pendirian badan hukum, apabila penerima lisensi adalah badan hukum;
- c. Terjemahan resmi perjanjian lisensi dalam bahasa Indonesia, apabila perjanjian lisensi dibuat dalam bahasa asing;
- d. Surat Kuasa khusus dari pemberi lisensi atau penerima lisensi, apabila permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan melalui Kuasa;
- e. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.
- f. Surat jaminan terhadap kualitas pemberian jasa dan hasilnya dari pemberi lisensi, apabila perjanjian lisensi tersebut berkaitan erat dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberian jasa tertentu.

**Pasal 15**

- (1) Direktorat Jenderal, setelah menerima permohonan pencatatan perjanjian lisensi melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. kelengkapan persyaratan;
  - b. isi perjanjian lisensi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a penerima lisensi harus melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan dari Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, permohonan pencatatan perjanjian lisensi dianggap ditarik kembali.
- (3) Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan pencatatan perjanjian lisensi dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal perjanjian lisensi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah dipenuhi, Direktorat Jenderal mencatat permohonan perjanjian lisensi tersebut dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal pencatatan perjanjian lisensi dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon lisensi atau Kuasanya.

**Bagian Ketiga**  
**Penolakan Permohonan Pencatatan**  
**Perjanjian Lisensi**

**Pasal 18**

- (1) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi ditolak, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 16 Ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pencatatan permohonan lisensi ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

**BAB V**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN LISENSI**

**Pasal 19**

Perjanjian lisensi berakhir karena antara lain :

- a. habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian;
- b. kesepakatan kedua belah pihak;
- c. mereknya dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
- d. mereknya dihapus dari Daftar Umum Merek berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

**Pasal 20**

Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis berakhirnya perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pemberi dan penerima lisensi atau Kuasanya, paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal pencatatan pembatalan atau penghapusan.