



PERJANJIAN LISENSI MEREK

Dr. Agung Sujatmiko, SH, MH



PERJANJIAN LISENSI MEREK

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H

PERJANJIAN LISENSI MEREK

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

162 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright ©2020 Agung Sujatmiko

ISBN: 978-623-7925-17-0

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H

Editor:

Tim Qiara Media

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Dema Nurvita Loka

Gambar diperoleh dari www.google.com

Qiara Media
Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan sebagai sarana membagi ilmu tentang lisensi merek kepada para pembaca. Pengetahuan tentang lisensi merek ini merupakan pengetahuan yang agak teknis, sehingga perlu ada panduan bagi setiap orang yang membutuhkan. Lisensi merek merupakan suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak. Karena merupakan suatu kontrak, biasanya para pihak menuangkannya dalam suatu akta perjanjian yang dibuat oleh notaris. Isi kontraknya tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam Buku III Burgerlijk Wet Boek (BW). Oleh karena itu buku III BW yang mengatur tentang perjanjian tersebut merupakan sumber utama dalam perjanjian lisensi merek.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan para pembaca, khususnya para praktisi di bidang bisnis. Pada akhirnya buku ini dapat memberikan pencerahan ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENGERTIAN DAN PENTINGNYA LISENSI	1
BAB II - PRINSIP - PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK	33
1. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Yang Digunakan	34
a. Prinsip Kebebasan Berkontrak	35
b. Prinsip Konsensualisme	47
c. Prinsip Kesamaan Derajad	59
d. Prinsip Saling Menguntungkan	61
e. Prinsip Itikad Baik	63
2. Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek	67
a. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek	70
b. Jenis Perjanjian Lisensi Merek	71
c. Isi Perjanjian Lisensi Merek	76
d. Manfaat Perjanjian Lisensi Merek	81
e. Hak dan Kewajiban Para Pihak	91
f. Klausul dalam Perjanjian Lisensi Merek	101

g. Hak Para Pihak Untuk Menuntut Pembatalan Perjanjian dan Masalah yang Timbul	114
h. Hak Penerima Lisensi Menuntut Pelanggar	124
i. Pendaftaran Perjanjian Lisensi	128

DAFTAR BACAAN	144
----------------------------	------------

BAB I PENGERTIAN DAN PENTINGNYA LISENSI

BAB I PENGERTIAN DAN PENTINGNYA LISENSI

Salah satu isu penting yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan dewasa ini adalah isu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI lahir dari olah pikir manusia sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Keberadaan karya-karya intelektual sebagai wujud HKI sangat dibutuhkan manusia. Di bidang perdagangan misalnya, suatu barang dan atau jasa supaya dapat dijual dengan baik dan lancar harus menggunakan merek. Fungsi merek dalam dunia perdagangan demikian vital dan penting, tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya. Berbagai contoh untuk merek-merek terkenal itu misalnya adalah merek **Siemens**. **Siemens** diproduksi oleh

Siemens AG yang merupakan perusahaan elektronik terbesar dunia.¹ Kantor pusat internasionalnya ada di Berlin dan Munich, Jerman. Diseluruh dunia, **Siemens** dan anak perusahaannya memperkerjakan 461.000 orang (2005) di 190 negara. **Siemens** telah dilisensikan di berbagai negara dengan investasi yang cukup besar. Pada Tahun 2008, **Siemens** melaporkan penjualan global sebesar €85 milyar.² Gambaran tentang **Siemens** dengan nilai penjualan yang sangat besar tersebut, membuktikan betapa besar peran merek baik dari segi ekonomi maupun yang lain. .

Merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga sebagai suatu *asset* perusahaan yang tidak ternilai harganya. Hal itu terbukti dengan merek **Mercedes-Benz** untuk mobil, yang telah dikenal luas oleh berbagai kalangan, karena kualitasnya yang handal dan mereknya terkenal.³ **Mercedes-Benz** merupakan merek mobil dari

¹ Frans H. Winata, "Perlindungan Atas Merek Terkenal", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008., h. 84.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

perusahaan **Daimler Chrysler** yang dikenal dengan nama **Mercedes**. **Mercedes-Benz** adalah perusahaan mobil tertua di dunia. Asal perusahaan ini di awal 1880an, ketika **Gottlieb Daimler** dan **Carl Benz** menemukan mobil secara terpisah di Selatan Jerman. **Daimler** dan **Wilhelm Maybach** bersama-sama menemukan mesin empat stroke, bekerja bersama di *Canstatt* (kota distrik di *Stuttgart*), **Benz** memiliki toko di *Mannheim* dekat *Heidelberg*. Pada awal Tahun 1900an, mobil **Daimler** dibuat di *Untertiumkheim* (*Stuttgart*) dijual dengan sukses oleh agen Austria yang bernama **Emil Jellinek**, yang memasok mobil tersebut dengan nama putrinya, **Mercedes**.⁴ Sebagai merek terkenal, Mercedes telah diproduksi sejak lama.

Berbagai merek terkenal lainnya banyak dilisensikan di berbagai negara. Lisensi tersebut telah memberikan dampak positif yang baik bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, penjualan barang-barang yang dilisensikan sekitar US \$ 50 (lima puluh) miliar setahun. Produk

⁴*Ibid.*

barang yang dilisensikan mencapai lebih dari 1500 jenis tiap tahunnya, yang meliputi antara lain merek *Nike, Coca Cola*, dan merek-merek terkenal lainnya.⁵ Secara langsung lisensi yang dilakukan di banyak negara akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu negara. Negara akan memperoleh penghasilan dari pajak yang dibayar oleh perusahaan penerima lisensi dan pajak penghasilan yang dibayar oleh tenaga kerja yang bekerja. Pada persepektif lain, lisensi akan mengurangi pengangguran dan memberikan lapangan kerja baru (*create new job*). Pelaksanaan lisensi akan diikuti dengan investasi baru berupa pendirian pabrik baru yang akan menyerap tenaga kerja baru.

Lisensi juga meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja yang memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang bisa merubah dan menumbuhkan perekonomian suatu negara yang ditunjang pula dengan sumber daya alam yang cukup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dicapai melalui

⁵ "The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, Tanpa Tahun, h.1.

perjanjian lisensi, karena dalam lisensi akan terjadi alih teknologi. Di bidang merek, lisensi yang berlangsung lama akan memberikan pelajaran dan keahlian bagi penerima lisensi untuk mengadopsi dan mengembangkan produk usaha yang mapan, khususnya jika yang dilisensikan tersebut merupakan merek terkenal. Pasal 7 persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dengan tegas menyatakan bahwa sistem HKI dimaksudkan untuk "*contribute to the promotion of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and a manner conductive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations*". Jadi di samping amanat alih teknologi, terdapat pula pesan pembangunan itu juga berdimensi sosial.⁶ Dimensi ekonomi dan sosial dalam konteks ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memberikan aspek sosial yang besar bagi masyarakat berupa kesempatan bekerja yang layak. Bagi Indonesia, hal itu sangat penting, mengingat angka pengangguran yang masih tinggi dan

⁶Ahmad Zen Umar Purba, "Hak atas Kekayaan Intelektual", Makalah pada Seminar Kontrak-kontrak Komersil di Indonesia, diselenggarakan oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 November 200, h.1.

angka pertumbuhan ekonomi yang belum besar jika dibandingkan dengan negara lain. Peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut terbuka lebar dari perjanjian lisensi. Hal itu juga yang diprediksikan oleh Perusahaan Rokok PT. Gudang Garam yang akan memproduksi Rokok *Davidoff* melalui lisensi. Diperkirakan lisensi tersebut akan menampung tenaga kerja sekitar 200 orang ditambah ribuan petani tembakau yang akan memasok bahan baku dan memberikan kontribusi penerimaan negara melalui cukai sebesar US\$ 4 miliar.⁷

Perjanjian lisensi merek yang paling banyak dilakukan adalah terhadap merek terkenal, hal ini karena merek terkenal memiliki beberapa kelebihan. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk.

⁷ "Peluang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Lisensi 11 Oktober 2009.", *Hukum Online*.

Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh **Soedikno Mertokusumo**, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁸ Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh **Achmad Zen Umar Purba** bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau *asset* berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*)⁹.

Meskipun merek telah diatur dalam UU No. 20/ 2016 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM), namun dalam

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h. 41.

⁹Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, h. 41.

kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Pelanggaran terhadap merek terkenal telah meluas, bahkan dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari tempat-tempat pedagang kaki lima hingga di plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang sebenarnya hanya tiruan belaka. Sekedar contoh dapat dikemukakan untuk produk-produk celana dan baju ditemukan merek-merek terkenal seperti *Levi's*, *Yvest Saint Laurent*, *Valino*, *Guy*, *Piere Cardin*. Untuk jenis tas dijumpai merek terkenal seperti *Gucci*, *Guess*, *Eintene Aigner*, *Calvin Klein* dan *Charles Jordan*. Semua barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang asli.

Merek-merek terkenal tersebut banyak dijumpai di beberapa tempat antara lain di Koperasi INTAKO Tanggulangin Sidoarjo. Para pengusaha memakai merek-merek terkenal tanpa seijin pemiliknya. Perasaan egois yang ada pada diri pengusaha membuat mereka lupa diri dan tutup mata bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak merek orang lain. Anehnya apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut

seakan-akan diijinkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadikannya sebagai daerah binaan. Pada sisi lain aparat penegak hukum juga bersikap permisif, sehingga pelanggaran itu terus berlanjut sampai sekarang. Fakta itu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap merek terkenal sudah merupakan hal yang terjadi rutin tanpa ada solusinya. Padahal, UUM telah memberikan solusi yaitu dengan cara membuat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut merupakan alasan yang sah dan legal untuk memakai merek orang lain. Namun, masyarakat enggan menempuh cara itu, karena mereka suka memakai cara pintas yang melanggar hukum.

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa di antara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, tindakan *passing off*,

penjiplakan mentah-mentah¹⁰ (*slavish imitation/ slaavse nabosting*) dan sebagainya.

Akibat dari banyaknya pelanggaran terhadap merek terkenal dengan berbagai macam bentuknya tadi, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari Negara untuk melindungi merek terkenal. Melalui Putusan Nomor 274/PK/Pdt/2007, Mahkamah Agung telah memberikan keputusan yang tepat atas pelanggaran merek terkenal *PRADA* yang dimenangkan oleh *PRADA S.A* yang berkedudukan di *Luxembourg* dan *Italy*, selaku pemilik merek terkenal dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa *FAHMI BABRA* yang berkedudukan di Indonesia telah melakukan pelanggaran karena telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek *PRADA* yang asli. Demikian juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K/PDT/1992 dalam kasus pemakaian merek *GUCCI*, dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah membatalkan pendaftaran merek *GUCCI* yang dilakukan oleh *A.T. Soetedjo Hadinoto* selaku tergugat karena telah mendaftarkan

¹⁰Gunawan Suryomurcitro, "Perlindungan Merek Terkenal menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek", Makalah pada pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008, h. 7.

merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik *Guccio Gucci, S.P.A* selaku penggugat. Kedua kasus ini, tergugat jelas-jelas telah mendaftarkan merek dengan menggunakan merek yang sama dengan merek milik penggugat, sehingga pendaftarannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu melalui putusan Nomor 02K/N/Haki/2004, dalam kasus *BENETTON* Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tergugat telah mendaftarkan merek dengan itikad buruk, sehingga pendaftarannya dibatalkan. Pendaftaran merek tergugat *BENETTON* dilandasi itikad buruk yang mendompleng ketenaran merek terkenal milik penggugat, sehingga membingungkan masyarakat dan konsumen.

Menurut **Gunawan Suryomurcitro**, perlindungan merek terkenal dalam perkembangannya, mempunyai ciri universal yang didasarkan pada pemikiran bahwa merek yang dipromosikan secara luas oleh pemiliknya menjadi terkenal luas di bidang usaha dan lingkungan konsumen yang berkepentingan. Untuk itu, seyogyanya merek-merek tersebut tidak dapat didaftarkan oleh orang atau badan hukum lain di negara lain di mana merek

tersebut belum terdaftar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis.¹¹ Kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang asli mungkin bukan berupa kerugian materi langsung, misalnya penurunan omzet penjualan, akan tetapi berupa penggerogotan citra atau *image* yang khas dari merek terkenal tersebut. Akibat dari kerusakan *image* atau citra dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan pemiliknya karena nilai dari suatu merek itu ditentukan oleh citra atau *image* dari merek tersebut bagi para konsumennya.¹² Itu tidak bisa dilepaskan bahwa dalam era persaingan global sekarang ini, merek memiliki fungsi yang sangat penting dalam strategi pencitraan dan pemasaran.

Suatu merek terkenal akan sangat membantu pengusaha dalam bidang pemasaran. Hal itu disebabkan karena konsumen sudah demikian fanatik dan percaya pada merek yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut **Insan Budi Maulana**, merek dianggap sebagai roh bagi produk barang atau jasa.¹³

¹¹*Ibid*, h. 6.

¹²*Ibid*, h. 3.

Mengingat demikian penting arti dan peranan merek, sehingga **Insan Budi Maulana** mengatakan suatu produk yang tidak memiliki merek

tentu tidak akan dikenal atau dibutuhkan oleh konsumen, selain akan membingungkan konsumen selaku pemakai atas suatu produk barang atau jasa tertentu.¹⁴

Hak merek perlu dilindungi. Perlindungan merek merupakan bentuk kepastian bahwa pemegang merek harus menggunakan mereknya.¹⁵ Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik merek. Pelaksanaannya izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).¹⁶ Lisensi menurut Pasal 1 huruf 18 UUM adalah:

¹³Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, h.60.

¹⁴*Ibid*, h. 61.

¹⁵Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 170. (selanjutnya disebut Rahmi Jened I)

¹⁶Michael Pryles, Jeff Waincymer, Martin Davies, *International Trade Law*, LBC Information Services, Sydney, 1996, h. 411.

izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Lisensi merek tersebut merupakan sarana bagi perlindungan hukum hak merek, di samping melalui undang-undang.¹⁷ Lisensi tersebut berfungsi untuk menerobos eksklusifitas hak merek, agar orang lain dapat memakai suatu merek secara aman dan *legal*. Lisensi juga merupakan wujud kebebasan kehendak pemilik merek dalam mengeksploitasi hak eksklusifnya. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian yang terdapat dalam hukum kontrak pada umumnya.

Prinsip-prinsip itu menjadi landasan dan dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum kontrak memiliki peran penting dan menentukan terlaksananya perjanjian lisensi. Namun fakta menunjukkan bahwa seringkali sumber permasalahan yang terjadi karena para pihak tidak menepati prinsip-prinsip itu yang

¹⁷Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney, 2004, h. 6.

tertuang dalam isi kontrak. Hal itu seperti yang terjadi dalam lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga yang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹⁸ Sengketa ini disebabkan karena para pihak tidak membuat perjanjian secara lengkap dan jelas, sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak. Pokok masalah yang menjadi sengketa karena selaku penerima lisensi tergugat tidak membayar royalti secara kontinu, tidak menyampaikan laporan produksi dan atau penjualan produk yang menggunakan merek Cap Kaki Tiga, serta menghilangkan gambar atau logo Kaki Tiga dari kemasan produk Cap Kaki Tiga. Karena kewajiban pokok tidak dilakukan oleh penerima lisensi, maka pemberi lisensi mengajukan gugatan. Hal itu disebabkan karena dalam perjanjian lisensi merek terkenal, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan prinsip itikad baik yang menjadi landasan perjanjian. Pada kasus tersebut kontrak lisensi yang

¹⁸"Lisensi Merek Cap Kaki Tiga Digugat", *Bisnis Indonesia*, 3 Nopember 2008.

menjadi dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dilanggar, sehingga timbul sengketa di antara mereka yang menyangkut hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam kontrak lisensi, dengan demikian prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak terabaikan.

Pada kasus merek *Good Year* masalah yang timbul dalam kasus tersebut karena masa perjanjian lisensi tidak dibuat secara jelas, sehingga memunculkan sengketa. Karena tidak adanya batas waktu sampai kapan perjanjian lisensi berlaku, maka pihak tergugat bisa menggunakan merek *Good Year* tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat.¹⁹

Satu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Hal ini mengingat perlindungan merek di Indonesia, hanya diberikan kepada merek terdaftar. Berkaitan dengan

¹⁹Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/N/HaKI 2004, Tanggal 15 Februari 2005.

persyaratan ini, menurut **Ridwan Khairandi** ditengarai bahwa banyak merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri yang sebagian belum terdaftar tetapi telah dilisensikan pada orang lain di Indonesia.²⁰ Keadaan ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pemilik merek dan penerima lisensi, karena dilihat dari aspek perlindungan hukumnya sangat lemah.

Lisensi merupakan salah satu strategi untuk mengeksploitasi HKI²¹.

Hak merek sebagai bagian dari HKI juga bisa dieksploitasi oleh pemiliknya melalui perjanjian lisensi. Eksploitasi hak merek tersebut merupakan perwujudan dari hak ekonomi pemilik merek. Melalui lisensi, pemilik hak merek memperoleh manfaat finansial. Di samping lisensi, menurut **Robert C. Megantz** pemilik hak merek juga dapat memperoleh keuntungan dengan menjual hak mereknya.²² Namun ada perbedaan di antara keduanya, yakni kalau melalui lisensi pemilik hak merek masih bisa menggunakan

²⁰Ridwan Khairandi, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakannya", *Magister Hukum* Vol. 1, No. 1, 1 September, 2000, h. 46.

²¹Robert C. Megantz, *How to License Technology*, John Wiley & Sons, Inc, 1996, h.1.

²²*Ibid.*

hak mereknya untuk memproduksi barang atau jasa, sedangkan kalau menjualnya, ia tidak dapat lagi menggunakan hak mereknya. Hak mereknya telah berpindah pada pembeli. Hal itu sesuai dengan pengertian lisensi merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UUM :

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

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa lisensi merek sifatnya bukan mengalihkan hak merek, melainkan hanya bersifat memberikan hak saja. Lisensi merek merupakan bagian dari hak eksklusif merek, yakni hak untuk menggunakan merek yang bersangkutan untuk memproduksi barang dan atau jasa dan hak untuk memberi izin pada pihak lain untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Pemberian izin itu dalam bentuk lisensi. Pengertian lisensi dalam *Black's Law Dictionary* 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** 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, dan merupakan perbuatan melawan hukum.²⁴ Lebih lanjut menurut **Gunawan Widajaya** 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 produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk

²³Henry Campbell Black, MA, *Black Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Mini, 1991, h.634.

²⁴Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 3. (selanjutnya disebut Gunawan Widjaya I)

yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalty.²⁵ 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** 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, expansion capital, or other capacity of the licensee.

Licensing is often 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.*²⁶

Menurut **John Shijian Mo** lisensi adalah

*a contractual arrangement pursuant to which a party, commonly known as licensor, grants unto another party, the licensee, the right to use the licensor's patents, know-how and/or trademarks in connection with the manufacturing and/or distribution of certain product.*²⁷

²⁵*Ibid.*

²⁶Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, New York : Barrons Educational Series, Inc, 1994, dikutip dalam Gunawan Widjaya, *Ibid.* h.9.

²⁷John Shijian Mo, *International Commercial Law*, Lexis Nexis Butterworths, Australia, 2003, h. 193.

Berdasarkan pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi melibatkan adanya perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual).²⁸

Pelaksanaan perjanjian lisensi mensyaratkan baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi harus melaksanakan prestasinya secara seimbang. Jika perjanjian lisensi merek dibuat dengan tujuan penyalahgunaan hak eksklusif hak merek, perjanjian itu dapat dibatalkan berdasarkan prinsip umum hukum perjanjian.²⁹ Penyalahgunaan hak tersebut pada umumnya dikaitkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Obyek tertentu

²⁸Gunawan Widjaya I, *Op. Cit.*, h.9.

²⁹Rahmi Jened I, *Op. Cit.* h.236.

4. Kausa sebagai tujuan yang diperbolehkan oleh hukum;

Syarat yang dilanggar berkenaan dengan penyalahgunaan keadaan adalah syarat kesepakatan karena dianggap tidak adanya pernyataan kehendak yang bebas ketika memberikan kesepakatan. Untuk itu, menurut **Rahmi Jened** pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan bilamana ia tidak menghendaki perjanjian tersebut dan yang bersangkutan harus membuktikan :³⁰

1. Pihak lain telah menyalahgunakan kesempatan yang dapat berupa kesempatan karena keunggulan ekonomi ataupun keunggulan kejiwaan, dan
2. Ia mengalami kerugian.

Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan merupakan hubungan kausal satu sama lain. Pada situasi seperti itu, syarat yang utama adalah penggugat harus dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan tersebut.³¹

Menurut **Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald**, perlindungan hukum HKI dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang dan kontrak.³² Kontrak yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah dalam bentuk perjanjian lisensi. Sementara melalui undang-undang, di Indonesia saat ini undang-undang yang mengatur masalah merek adalah UU No. 15/2001. Pada UU tersebut diatur juga mengenai lisensi merek (Pasal 43 sampai dengan 48) dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden (Pasal 49).

Apa yang dikatakan oleh **Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald** sejalan dengan pengertian perlindungan hukum yang diberikan oleh **Philipus M. Hadjon**, yang pada dasarnya membagi perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif.³³ Berdasar pendapat **Philipus M. Hadjon** tersebut, perjanjian lisensi itu merupakan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang bersifat preventif artinya bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam bentuk pelanggaran hak merek terkenal.³⁴

Pasal 1 angka 1 UUM menyatakan merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 237.

³² Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Loc. Cit.*

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

³⁴ Anne Fitzgerald & Brian Fitzgerald, *Loc. Cit.*

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal esensial dalam pengertian tersebut yakni tanda tersebut harus dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis. Oleh karena itu, tanda-tanda yang tidak bisa membedakan barang atau jasa sejenis, tidak dapat dapat dipergunakan sebagai merek. Di beberapa negara yang menganut *common law system*, yang dapat dipergunakan sebagai merek telah berkembang antara lain meliputi juga, suara, aroma, dan desain kontener. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Anthony D'Amato** :

Trademarks generally includes within its scope of protectable subject matter any sign or combination of signs which is capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another. Among the signs protected are words, figures, symbols, drawings and, in certain instances numbers and letters. Differences exist among nations regarding the degree of distinctiveness required before a particular category of signs is granted protection, the categories of signs which may be protected (for example, whether sounds, scent, package and container designs and shapes or geographic marks may be subject to trademark protection).³⁵

³⁵ Anthoni D'Amato, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co, Cincinnati, 1996, h. 7.

Hal senada juga dikatakan oleh **Rahmi Jened** yang mengutip pendapat *Micahel Small* bahwa dalam perkembangannya beberapa hal bisa digunakan sebagai merek yakni:

- a. Aroma (*scent*);
- b. Suara (*sound*);
- c. Warna (*colour*);
- d. Bentuk (*shape*) – tiga dimensi (*three dimensional mark*);
- e. Tanda tangan (*signature*).³⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh **William van Caenegem**: *Signs includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspects of packaging, shape, colour, sound or scent.*³⁷

Suatu merek dalam kurun waktu tertentu dan karena produk yang bersangkutan sudah familiar, dapat menjadi terkenal, sehingga merek tersebut tergolong sebagai merek terkenal. Mengenai definisi merek terkenal, menurut **Bambang Kesowo**,

³⁶Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, h. 174.

³⁷William van Caenegem, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2006, h. 237.

sampai saat ini sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Selama perundingan Putaran Uruguay di bidang TRIPs berlangsung sampai berakhir dan ditandatanganinya persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO), tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.³⁸ Namun yang ada hanyalah sebatas kriteria tentang merek terkenal. Kriteria merek terkenal itu sendiri telah mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-02-HC.01.01 Tahun 1987 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang

³⁸Bambang Kesowo, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Diklat, 1988, h. 1-2.

Lain, Merek Terkenal adalah Merek Dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan hukum untuk jenis barang tertentu. Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal dibatasi untuk barang sejenis saja.

Keputusan Menteri Kehakiman tersebut kemudian ditinjau kembali pada Tahun 1991 dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Orang Lain atau Milik Badan lain. Perlindungan merek terkenal yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diperluas dengan menambahkan rumusan dalam definisi merek terkenal menjadi "dikenal dan dipakai", baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian mengenai kriteria persamaannya dengan merek terkenal ditambahkan "kemiripan pada pokoknya" dan yang lebih memperluas lagi adalah bahwa perlindungan ini berlaku pula untuk barang yang tidak sejenis.³⁹

³⁹Gunawan Suryomucitro, *Op. Cit.*, h. 7.

Kriteria merek terkenal tersebut kemudian dipakai dalam Penjelasan UUM dengan beberapa penambahan yakni, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping juga karena reputasi merek, karena promosi yang gencar, investasi di beberapa negara dan didaftarkan di beberapa negara. Juga berdasarkan survei oleh lembaga independent atas perintah hakim. Kriteria tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris yang kemudian diadopsi dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 TRIPs. TRIPs tersebut merupakan salah satu bagian perjanjian (*annex*) yang dihasilkan dalam perjanjian WTO.

Melalui iklan yang gencar, nilai ekonomi merek menjadi semakin mahal di mata konsumennya. Ini sebagaimana dikatakan oleh **Robert P. Merges**, *"When the advertising are effective, consumers strongly associate the trademarks with the producer's product. The trademarks comes to embody all of the firm's informational investments"*.⁴⁰ Merujuk pada *Joint Recommendation*

⁴⁰Roberts P. Merges Et.All, *Intellectual Property in the New Technological Age*, Aspen Publishers, New York, 2006, h. 533.

Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks pada Tanggal 29 September 1999, WIPO menegaskan tentang kriteria Merek Terkenal sebagai berikut :

1. derajat pengetahuan umum atau pengenalan masyarakat mengenai merek termaksud di bidang usaha yang bersangkutan;
2. lamanya, dan luasnya wilayah penyebaran pemakaian merek termaksud;
3. lamanya dan luasnya wilayah penyebaran promosi atas merek termaksud, termasuk pengiklanan atau publisitas dan pemaparan pada pekan raya atau pameran, atas barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan;
4. lamanya, dan banyaknya wilayah pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran merek termaksud, yang menunjukkan penggunaan atau pengenalan atas merek termaksud;
5. catatan tentang keberhasilan penegakan hukum atas hak merek tersebut, pada khususnya, pengakuan tentang keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang;
6. nilai ekonomis yang terkait dengan merek tersebut.⁴¹

Menurut **Gunawan Suryomurcito** faktor-faktor tersebut di atas, merupakan pedoman bagi pihak yang berwenang untuk menentukan keterkenalan suatu merek, dan bukanlah prasyarat untuk penentuan keterkenalan. Setiap kasus hendaknya dinilai

⁴¹Gunawan Suryomurcito, *Op. Cit.*, h. 6 .

sesuai dengan keadaan yang relevan dengan kasus tersebut. Untuk kasus tertentu mungkin semua faktor itu relevan, dalam kasus lainnya mungkin hanya beberapa faktor saja yang relevan. Bahkan mungkin juga dalam kasus lainnya, faktor-faktor tersebut tidak relevan, dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor tambahan lain yang tidak terdapat dalam daftar tersebut di atas. Kata kuncinya adalah apabila ada kesan keterkaitan yang erat antara barang yang menggunakan merek tersebut dengan produsennya/ dan jika pemakaian atau pendaftarannya oleh orang lain untuk barang yang sejenis atau yang tidak sejenis sekalipun, akan merugikan kepentingan si pemilik merek terkenal (faktor *confusion of business connection*).⁴²

Untuk menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit. Misalnya *Coca Cola*, merek minuman ringan dari Amerika Serikat

⁴²William van Caenegem., *Op. Cit.*, h. 237.

memerlukan waktu 100 tahun, sedangkan *Toyota* dan *Mc.Donald* masing-masing memerlukan waktu 30 tahun dan 40 tahun untuk menjadi merek terkenal. Jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya (*goodwill*). Namun keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.⁴³

⁴³Prasetyo Hadi Purwandoko, " Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun, h. 5.

BAB II PRINSIP – PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK

BAB II PRINSIP – PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK

1. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Yang Digunakan

Sebagai salah satu kontrak bisnis, perjanjian lisensi merek didalamnya terkandung beberapa prinsip hukum kontrak yang menjadi pijakan bagi para pihak untuk membuat dan melaksanakannya. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut terdapat dalam BW. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut merupakan dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak, agar perjanjian lisensi yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil.

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek menggunakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam perjanjian pada umumnya. Prinsip-prinsip hukum kontrak yang

dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek yakni:

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak.

Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi kebebasan untuk merumuskan isi perjanjian lisensi sesuai dengan kehendaknya masing-masing yang menyangkut berapa royalty yang harus dibayar, waktu pembayaran royalty, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian lisensi.

Berdasarkan prinsip itu para pihak diharapkan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bagi pemilik merek selaku *licensor* akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar, demikian pula bagi penerima lisensi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Sogar Simamora bahwa kebebasan berkontrak menjadi amat penting dalam mendukung kepentingan

para pelaku ekonomi.⁴⁴ Pendapat **Yohanes Sogar Simamora** tersebut diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan bahwa isi kontrak itu pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*).⁴⁵ Oleh karena itu, lebih lanjut **Yohanes Sogar Simamora** menyatakan bahwa hukum kontrak merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.⁴⁶

Menurut **Atiyah**, azas kebebasan berkontrak ini berkembang karena diilhami ajaran hukum alam dan filosofi *laissez faire* yang sangat dominan. Para hakim pada masa itu, dengan teori hukum alam dipahami bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki (*right to own property*) dan karenanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau membeli atau jenis lain yang menyangkut harta mereka serta

⁴⁴Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan barang Dan jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 33 (selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora I).

⁴⁵ *Ibid.*, h.27.

⁴⁶ *Ibid.*

membuat kontrak sendiri.⁴⁷ Prinsip kebebasan berkontrak tersebut berlatar belakang pada paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui ajaran-ajaran *Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke* dan *Rousseau*.⁴⁸ Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Beranjak dari pengertian itu, dalam hukum perjanjian, paham itu diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.⁴⁹

Azas kebebasan berkontrak juga dikenal dalam Hukum Inggris. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Anson* "a promise more than a mere statement of intension for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made".

⁵⁰ Atas dasar ini, azas kebebasan berkontrak berlaku secara universal.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman Et. All., *Kompilasi Hukum Perikatan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.84.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Taryana Soenandar Et. All *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Baknti, Bandung, 2001, h. 83.

Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa azas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, *scripless, paperless*, otentik, non otentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standart/baku dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak.⁵¹ Pendapat senada juga dikatakan oleh **Peter Mahmud Marzuki** bahwa dalam azas kebebasan berkontrak seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.⁵²

Sementara menurut Taryana Soenandar dalam *Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT) perwujudan prinsip kebebasan berkontrak dalam bentuk: ⁵³

- a. kebebasan menentukan isi kontrak;
- b. kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- c. kontrak mengikat sebagai undang-undang;
- d. aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai perkecualian; dan

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, *Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Disertasi, Program Pascasarja, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.114. (selanjutnya disebut Agus Yudha Hernoko I)

⁵² Dikutip dari Agus Yudha Hernoko I, *Ibid.*, h. 114.

⁵³ Taryana Soenandar Et. All, *Op. Cit.*, h. 159.

- e. sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

Sementara menurut Sutan Remi Sjahdeni azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :⁵⁴

- a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Dari beberapa pendapat tersebut, terlihat adanya semangat kebebasan dalam membuat perjanjian. Semangat

⁵⁴ Dikutip dari Agus Yudha Hernoko I, *Op. Cit.*, h. 115.

kebebasan tersebut pada prinsipnya dapat tercapai manakala para pihak berada dalam keadaan yang seimbang, baik mengenai hak dan kewajibannya, begitu juga mengenai posisi tawarnya (*bargaining position*). Manakala salah satu pihak tidak dalam posisi yang sama dan sederajat, maka akan sangat sulit untuk mewujudkannya.

Prinsip kebebasan berkontrak tersebut diimplementasikan dalam isi/substansi perjanjian yang menyangkut antara lain mengenai pembayaran royalti, masa berlakunya perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Pasal 43 sampai dengan 49 UUM yang mengatur tentang lisensi merek tidak ada ketentuan mengenai berapa royalti yang harus dibayar oleh *licensee* (penerima lisensi) kepada *licensor* (pemberi lisensi). Demikian juga mengenai teknis pembayarannya, apakah tiap bulan, tiap tahun, semua diserahkan pada para pihak untuk mengaturnya dalam perjanjian. Hal itu juga yang menyangkut mengenai berakhirnya perjanjian, dalam Pasal 43 sampai dengan 49 juga tidak diatur. Namun dalam Pasal 19 Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek, berakhirnya perjanjian lisensi salah satu

diantaranya bisa disebabkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Ini berarti bahwa, para pihak boleh mengaturnya dalam kontrak lisensi yang dibuatnya menyangkut tentang berakhirnya kontrak lisensi. Ini merefleksikan bahwa atas dasar kebebasan berkontrak, para pihak bisa membuat aturan tentang kapan perjanjian lisensi itu berakhir.

Hal terakhir yang juga para pihak boleh mengaturnya adalah mengenai aspek penyelesaian sengketa. Biasanya dalam kontrak apapun termasuk kontrak lisensi, aspek penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal tersendiri, dan ketentuan mengenai isinya yang menyangkut tentang jenis penyelesaian sengketa didasarkan atas kebebasan dan keinginan para pihak dengan berpedoman pada aspek penyelesaian sengketa yang telah ada misalnya melalui pengadilan, arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Beberapa aspek yang boleh diperjanjikan para pihak dalam perjanjian lisensi tersebut merupakan sesuatu kebebasan yang dapat mendatangkan situasi kondusif bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuatnya. Namun demikian,

menurut **Mochamad Isnaeni**, kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak.⁵⁵ Kebebasan tersebut menurut **Mochamad Isnaeni** dibatasi oleh kehendak dan pernyataan yang dikemukakan oleh lawannya. Kebebasan tersebut dengan kata lain juga dibatasi oleh azas konsensualisme.⁵⁶ Disamping itu kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁷

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa azas kebebasan berkontrak juga mengenal pembatasan. **Setiawan** menyatakan bahwa pembatasan berkontrak dipengaruhi oleh :⁵⁸

- a. berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. makin banyaknya kontrak baku;
- d. berkembangnya hukum ekonomi.

⁵⁵Mochamad Isnaeni, "Jalanan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis", Makalah Seminar Hukum Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 13 Oktober 2004., h. 4. (selanjutnya disebut Mochamad Isnaeni I).

⁵⁶*Ibid.*, h.4.

⁵⁷*Ibid.*, h. 5.

⁵⁸Dikutip dari Agus Yudha Hernoko *l.Op. Cit.*, h. 119.

Sementara **Purwahid Patrik** berpendapat bahwa pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan :⁵⁹

- a. berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misal : golongan buruh dan tani);
- b. terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
- c. timbulnya formalisme perjanjian;
- d. makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha negara.

Sedangkan **Sri Soedewi Maschoen Sofwan** berpendapat pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya :⁶⁰

- a. perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi (misal: karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan);
- b. adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;

⁵⁹Agus Yudha Hernoko I, *Op. Cit.*, h. 115.

⁶⁰*Ibid.*

- c. adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial;

Dari beberapa pendapat tentang pembatasan kebebasan berkontrak tersebut, jika dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi merek memang bersinggungan. Meskipun pada dasarnya perjanjian lisensi merek dibuat atas dasar kebebasan berkontrak, namun dalam hal-hal tertentu juga dibatasi oleh undang-undang, dalam arti ada ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpangi. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 42 ayat (6) UUM yang mengharuskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik 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 pada umumnya.

Ketentuan Pasal 42 ayat (6) UUM tersebut sifatnya memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak. Jika dilanggar oleh para pihak, mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat didaftar pada kantor Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI akan

menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (6) UUM tersebut. Sedangkan pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (3) UUM. Jika tidak didaftarkan, perjanjian lisensi tersebut tidak akan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Perjanjian lisensi merek terkait erat dengan aspek ekonomi. Bagi para pihak keuntungan ekonomi akan menjadi tujuan yang utama. Pada sisi lain, perjanjian itu juga mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomi bagi negara. Keberadaan perjanjian lisensi merek akan diikuti dengan aktivitas bisnis yang lain seperti pendirian pabrik baru (investasi baru), perekrutan tenaga kerja baru, dan bagi negara akan mendatangkan pendapatan berupa pajak, karena setiap aktivitas bisnis harus membayar pajak. Jika aktivitas itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka pada jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan aspek ini, jelas perjanjian lisensi merek sangat mendukung negara dalam memajukan pertumbuhan

ekonomi. Atas dasar itu, negara berkepentingan agar perjanjian lisensi yang terjadi di Indonesia tidak merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat kemajuan teknologi. Justru sebaliknya, keberadaan perjanjian lisensi harus dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan mengembangkan teknologi. Hal itu bisa terlaksana misalnya dengan cara bahan-bahan baku untuk memasok kebutuhan bahan baku diambil dari Indonesia, memakai tenaga kerja lokal, dan sebagainya. Pada aspek pengembangan teknologi, perjanjian lisensi merek yang menggunakan mesin-mesin baru dalam mengolah produksi barang, harus dapat memberikan nilai tambah bagi negara dalam hal alih teknologi.

Implementasi prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi merek antara lain dalam hal pembayaran royalti. Royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemilik merek selaku pemberi lisensi sepenuhnya tergantung pada kesepakatan mereka bersama. Para pihak bebas dalam menentukan kapan pembayaran itu harus dilaksanakan dan mengenai besarnya. Undang-undang Merek tidak menentukan mengenai hal itu. Atas

dasar itu, pembayaran royalti ada yang dilakukan setiap enam bulan atau setiap tahun sekali. Jika dilakukan setiap enam bulan, besarnya dihitung dari setiap unit barang yang diproduksi dalam jangka waktu enam bulan atau setiap unit barang yang terjual dalam periode enam bulan. Jika dilakukan setiap tahun, besarnya royalti dihitung dari setiap unit barang yang diproduksi selama setahun atau setiap unit barang yang terjual selama setahun. **Rahmi Jened** menyatakan bahwa untuk menetapkan besarnya pembayaran royalty pada umumnya didasarkan pada total penjualan penerima lisensi.⁶¹ Beberapa model pembayaran tersebut para pihak bebas untuk menentukan dalam perjanjian lisensi merek.

b. Prinsip Konsensualisme

Prinsip ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yang menghendaki adanya :

1. adanya kesepakatan dari para pihak;
2. adanya kecakapan untuk membuat perikatan;

⁶¹Rahmi Jened III, *Op. Cit.*, h. 231.

3. adanya suatu hal tertentu;
4. causa yang diperbolehkan.

ad.1. Adanya kesepakatan dari para pihak.

Kata sepakat merupakan dasar terjadinya atau lahirnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian lisensi merek. Suatu perjanjian dianggap terjadi pada saat dicapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau konsensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup suatu perjanjian, dan kehendak pihak yang satu sesuai secara bertimbang balik dengan kehendak pihak yang lain.⁶² Pada syarat kesepakatan ini, kedudukan masing-masing pihak bersifat prinsipil, karena langsung menyangkut terhadap apa yang menjadi kemauan para pihak. Kehendak adalah apa yang benar-benar dimau kedua belah pihak.⁶³ Menurut **Subekti** kesepakatan merupakan terjemahan dari *consensus*, dimaksudkan bahwa diantara para pihak yang

⁶²Syamsu Thamrin, *Prinsip Hukum Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak BOT*, Proposal Thesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007, h. 23.

⁶³*Ibid.*

bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya bahwa apa yang dikehendaki oleh satu pihak adalah juga yang dikendaki pihak lain.⁶⁴

Sementara menurut **Mochamad Isnaeni**, istilah sepakat secara implisit menandakan bahwa itu pasti dibangun paling tidak oleh dua pihak. Berarti masing-masing pihak untuk dapat mencapai sepakat harus mempertemukan kehendaknya masing-masing yang diungkapkan lewat pernyataan.⁶⁵ Lebih lanjut dikatakan, sepakat tidak lain merupakan perjumpaan penawaran (*offer/offerte*) dan akseptasi (*acceptance/acceptatie*). Apabila sesuatu pihak melakukan suatu penawaran dan kemudian diakseptasi oleh pihak lain, maka lahirlah kontrak, sehingga kedua belah pihak menjadi terikat karenanya.⁶⁶ Sepakat dalam hal ini merupakan momen penting untuk terbentuknya kontrak, sehingga dengan demikian para pihak menjadi terikat untuk melaksanakan

⁶⁴Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta, 1985, h.3.

⁶⁵Mochamad Isnaeni, "Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas", Makalah Pelatihan Hukum Perikatan bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006, (selanjutnya disebut Mochamad Isnaeni II), h.7.

⁶⁶*Ibid.*

kewajiban-kewajiban yang tertera dalam klausula yang disepakati.⁶⁷

Menurut **Agus Yudha Hernoko** prinsip konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 (1) BW.⁶⁸ Hal ini juga dikatakan oleh **Subekti** yang menyatakan bahwa azas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 jo. 1338 BW.⁶⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan mengakibatkan perjanjian menjadi tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang. Selanjutnya dikatakan oleh **Agus Yudha Hernoko**, azas konsensualisme merupakan ruh dari suatu perjanjian. Hal itu tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal itu disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.⁷⁰

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Agus Yudha Hernoko I, *Op. Cit.*, h. 126.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

Menurut **Mochamad Isnaeni** apabila terdapat cacat kehendak yang disebabkan karena kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) para pihak diberi kesempatan untuk meminta pembatalan, hal itu berdasar pada itikad baik yang wajib dihormati oleh pihak lawan. Sebab pihak lawan harus maklum, andai kata dari awal rekan sekontrak tahu keadaan yang sebenarnya, tidak mengalami kekhilafan sebagaimana terjadi, pasti yang bersangkutan tidak akan menutup perjanjian.⁷¹ Lebih lanjut menurut **Mochamad Isnaeni** kesempatan untuk dapat meminta pembatalan bagi pihak yang mengalami kekhilafan seperti itu, tidak lain merupakan perwujudan upaya ditegakkannya azas itikad baik dalam kontrak. Apabila terbukti salah satu pihak memaksa pihak lain untuk menutup kontrak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, layak kiranya kalau pihak yang melakukan pemaksaan seperti itu sudah dapat digolongkan sebagai orang yang beritikad tidak baik, sehingga

⁷¹ Mochamad Isnaeni I, *Op. Cit.*, h. 6.

memberikan kesempatan pihak yang dipaksa untuk meminta pembatalan.⁷²

Perjanjian lisensi merek tidak akan lahir tanpa adanya kesepakatan antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). Kesepakatan itu tentunya diawali dengan keinginan dari pihak *licensee* untuk menggunakan hak merek milik *licensor* dengan beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan itu pada dasarnya juga berupa keinginan *licensor* dalam memberikan persetujuan. Karena ada dua keinginan itu, maka para pihak harus sepakat mengenai beberapa hal antara lain: berapa lama perjanjian lisensi itu akan dilaksanakan, bagaimana cara pembayaran royaltinya, berapa besar royalty yang harus dibayar oleh *licensee* pada *licensor* dan sebagainya. Jika para pihak telah sepakat mengenai beberapa hal itu, maka sejak saat itulah perjanjian itu dibentuk, yang oleh undang-undang kesepakatan tadi harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Undang-undang mengharuskan tertulis, karena perjanjian lisensi tersebut harus

⁷² *Ibid.*, h. 6.

didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

ad.2. Adanya Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Syarat kedua pada implementasi perjanjian lisensi biasanya telah dipenuhi pada saat pembuatannya yang dilakukan di hadapan notaris. Dalam pembuatan akta notaris, tentunya notaris selaku pejabat umum akan mensyaratkan bahwa para pihak harus memenuhi persyaratan pasal 1330 BW tentang keabsahan bagi orang yang akan membuat perjanjian. Apabila para pihak datang menghadap ke Notaris, maka Notaris akan menanyakan perihal keabsahan syarat ini yang menyangkut berapa usia masing-masing pihak pada saat perjanjian itu dibuat. Jika para pihak tidak memenuhi syarat usia, maka Notaris harus menolak untuk membuat akta perjanjian.

Pasal 330 BW menyatakan bahwa, seseorang dinyatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Faktor kedewasaan dan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 330 BW tersebut tidaklah bersifat mutlak, sebab meskipun

seseorang dianggap telah dewasa menurut kriteria Pasal tersebut, namun jika yang bersangkutan diletakkan dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan ataupun boros, maka secara yuridis dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.⁷³ Kriteria kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum menurut BW adalah telah berusia dua puluh satu tahun atau belum berusia dua puluh satu tahun, tetapi telah atau pernah kawin, sepanjang yang bersangkutan tidak ditempatkan dibawah pengampuan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ketentuan umur dewasa diubah menjadi 18 Tahun (lihat Pasal 47 juncto 50 UU Perkawinan). Umur dewasa 18 Tahun itu juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, antara lain dalam putusannya No. 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976.⁷⁴ Hal itu juga ditegaskan lagi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dewasa adalah orang pribadi yang telah berumur 18 tahun. Menurut Pasal 1330 B.W. ada beberapa pihak yang tidak

⁷³ Syamsu Thmarin, *Op. Cit.*, h. 29.

⁷⁴ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.65.

berwenang (tidak cakap) membuat kontrak yakni; orang yang ditempatkan dibawah pengampuan; wanita bersuami dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

ad.3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu mempunyai dua pengertian, pengertian yang bersifat benda dan non bendawi.⁷⁵ Pengertian yang bersifat bendawi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1333 BW dan 1334 BW yang menggunakan kata barang, yang meliputi barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh (tak berwujud), baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Sementara pengertian yang bersifat non bendawi menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah prestasi dalam perjanjian. Adapun prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas merek termasuk dalam kategori barang bergerak tidak berwujud (*itangible*).

⁷⁵Syamsu Thamrin, *Op. Cit.*, h. 30.

Sebagai barang bergerak tidak berwujud, hak merek dapat dijadikan obyek perjanjian, dalam hal ini dalam bentuk perjanjian lisensi merek. Dalam konteks ini, lebih tepat kiranya jika suatu hal tertentu tersebut diberi arti sebagai pokok perjanjian atau obyek perjanjian yang telah memiliki karakter yang jelas bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Kejelasan mengenai obyek perjanjian mempunyai arti yang penting, karena hal itu akan mempermudah para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika obyek perjanjian bersifat tidak jelas, kabur ataupun kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan, akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁷⁶

Setiawan menyatakan bahwa obyek perjanjian itu pada dasarnya adalah prestasi para pihak yang bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁷⁷ Berkaitan dengan perjanjian lisensi merek, pihak pemberi lisensi (*licensor*) dituntut memberikan sesuatu yakni memberikan ijin penggunaan hak merek pada penerima lisensi (*licensee*) selama waktu tertentu,

⁷⁶*Op. Cit.*, h. 30.

⁷⁷R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 4.

sementara bagi pihak penerima lisensi dituntut untuk berbuat sesuatu dengan hak merek tersebut yakni menggunakan hak eksklusif yang terkandung pada hak merek yakni memproduksi barang dan membayar royalti yang diperjanjikan.

Obyek perjanjian lisensi merek juga harus memenuhi beberapa persyaratan obyek perjanjian yakni harus tertentu, diperkenankan dan prestasinya dimungkinkan.⁷⁸ Syarat tertentu disini merujuk pada merek tertentu yang dilisensikan untuk barang dan atau jasa tertentu pula. Penggunaan merek tersebut harus diperkenankan artinya merek yang dipergunakan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang. Syarat ini merupakan syarat yang juga harus dipenuhi pada saat pendaftaran hak merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 huruf a UUM. Sementara menyangkut prestasinya dimungkinkan, penggunaan merek yang bersangkutan bisa dilaksanakan oleh penerima lisensi. Dalam hal

⁷⁸*Ibid.*, h. 4.

ini penerima lisensi telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memproduksi barang dan atau jasa.

ad.4. Causa yang diperbolehkan

Pasal 1337 BW menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan itu terkait dengan syarat keempat sahnya perjanjian adalah causa yang diperbolehkan artinya perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut **Niuewenhuis** yang dimaksud dengan causa atau sebab perjanjian adalah tujuan perjanjian, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian.⁷⁹ Apa yang dikatakan oleh **Niuewenhuis** tersebut mensyaratkan bahwa dalam *causa* atau sebab yang halal pada prinsipnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian lisensi merek pada dasarnya menyatakan bahwa persyaratan ini

⁷⁹J.H. Nieuwenhuis, *Hoofstukken Verbinterecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 25.

mutlak harus ada, karena merek yang akan dipergunakan sebagai obyek dan tujuan pembuatan lisensi merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 5 a UUM). Merujuk pada ketentuan Pasal 5a UUM tersebut, maka persyaratan perjanjian lisensi menjadi lengkap dan saling mendukung, karena pada dasarnya perjanjian lisensi dibuat tidak untuk melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, melainkan merupakan hal yang sebaliknya, yakni untuk menggunakan merek secara aman, tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

c. Prinsip Kesamaan Derajad

Jika dilihat dari beberapa hak dan kewajiban seperti yang diuraikan terdahulu, antara pemberi lisensi dan penerima lisensi memiliki kedudukan yang sama (sederajad). Kedudukan yang sederajad itu antara lain terbukti bahwa untuk memutuskan kontrak secara sepihak, tidak hanya dimiliki oleh pemberi lisensi, tetapi juga dimiliki oleh penerima lisensi. Jadi, dalam kontrak lisensi, manakala pemberi lisensi tidak dapat memenuhi

kewajibannya dengan baik, penerima lisensi dapat meminta pembatalan perjanjian, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan refleksi dari persamaan derajat diantara keduanya. Selain itu, hak untuk mengajukan gugatan pembatalan dan gugatan pelanggaran merek tidak hanya dimiliki oleh pemberi selaku pemilik merek, melainkan juga oleh penerima lisensi. Dalam hal ini kedudukan penerima lisensi untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak merek yang sedang dilisensikannya juga diberikan oleh UUM, bahkan Pasal 44 UUM menyatakan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa jika pemilik merek karena suatu hal tidak menghasilkan barang atau jasa, maka produksi yang dilakukan oleh penerima lisensi, dianggap sebagai produksi pemilik merek. Atas dasar itu, ketentuan Pasal 44 UUM tersebut dapat membantu pemilik merek dari penghapusan merek karena tidak berproduksi sendiri selama tiga tahun berturut-turut, karena mereknya masih digunakan oleh penerima lisensi. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam UUM tersebut

menunjukkan adanya kesamaan derajat antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Mengingat perjanjian lisensi lazimnya sifatnya internasional, maka prinsip persamaan derajat ini sangat penting, karena prinsip ini menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama, tanpa membedakan perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan keduabelah pihak untuk menghormati satu sama lain.⁸⁰

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menghendaki bahwa para pihak harus memperoleh nilai ekonomi (keuntungan/*profit*) atas perjanjian yang dibuatnya. Pemberi lisensi (*licensor*) memperoleh pembayaran royalti yang diterima dari penerima lisensi (*licensee*). Pembayaran royalti tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi pemberi lisensi, karena nilai ekonomi yang terkandung dalam merek bisa memberikan kontribusi bagi pemiliknya.

⁸⁰Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 88.

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak merek terkandung hak ekonomi (*economic right*) yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalty. Hak ekonomi (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahtangankan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Manfaat ekonomi yang didapat oleh seorang penerima lisensi adalah tanpa mengeluarkan biaya yang besar, mereka dapat menggunakan merek-merek yang telah dikenal baik oleh konsumen, sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Mengingat keduabelah pihak, yakni pemberi dan penerima saling mendapatkan keuntungan secara ekonomi, maka prinsip saling menguntungkan sangat kental mewarnai perjanjian lisensi merek. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Theofransus Litaay**, *Licensing is a system for the holder of right may benefit economically from the right without have to lose their property.*⁸¹ Pendapat tersebut menekankan bahwa masing-masing pihak memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari perjanjian lisensi

⁸¹Theofransus Litaay, "Intellectual Property Rights Protection in the European Community/Union", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No. 1, 2007, h. 10.

yang dibuat, tanpa yang bersangkutan, dalam hal ini, pemilik merek selaku pemberi lisensi kehilangan hak atas kepemilikan mereknya. Manfaat ekonomi tersebut wujudnya adalah keuntungan yang dapat dinilai dengan uang. Hal itu juga sebagaimana dikatakan oleh **Agus Yudha Hernoko** bahwa arti penting kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban yang *fair* bagi para pihak, sehingga terwujud hubungan kontraktual yang aman, adil dan saling menguntungkan, bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan merugikan para pihak yang berkontrak.⁸²

e. Prinsip Itikad Baik

Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak.⁸³ Lebih jauh **Yohanes**

⁸²Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2007, h. 1. (selanjutnya disebut Agus Yudha Hernoko II).

⁸³Yohanes Sogar Simamora I, *Op. Cit.*, h. 36.

Sogar Simamora berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.⁸⁴

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian, biasanya juga bermula dari itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat yang diberikan Pasal 1338 ayat (3) BW. telah tegas bahwa para pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Itikad baik

⁸⁴*Ibid.*

itu tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian.⁸⁵

Prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tuntutan isi dalam perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu terimplementasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang dan harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Baik *licensor* maupun *licensee* tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak dituntut untuk melaksanakan klausula klausula yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran royalty, pengakhiran perjanjian lisensi, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek memerlukan kejujuran sebagai landasan operasionalnya.

⁸⁵*Ibid.*, h. 37.

Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam kontrak disebabkan karena perselisihan akibat pelanggaran kontrak perjanjian lisensi HKI.⁸⁶ Oleh karena itu perjanjian lisensi HKI, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Prinsip-prinsip perjanjian lisensi merek tersebut pada dasarnya merupakan prinsip umum yang terdapat dalam BW, hal ini disebabkan karena praktek Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia selama ini, sebelum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur tentang lisensi merek sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 45 UUM, berdasarkan prinsi-prinsip yang diatur dalam BW. Meskipun begitu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap berlaku karena syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi tanpa adanya kewajiban untuk memintakan pencatatan pada Dirjen HKI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen HKI seharusnya segera mengajukan Rancangan Keputusan

⁸⁶Newsletter, No. 57 Edisi Juni 2004.

Presiden tentang Lisensi Merek yang mengatur mengenai ketentuan bentuk, isi dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi, sehingga terdapat kepastian hukum dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian dapat diselesaikan dengan baik. Keberadaan Peraturan Menteri yang akan mengatur tentang Lisensi Merek tersebut juga amat berguna bagi Direktorat Hak Merek dan Ditjen HKI untuk mengontrol setiap perjanjian lisensi yang bertentangan dengan ketentuan UUM.⁸⁷

2. Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek

Pembuatan perjanjian lisensi harus memenuhi keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Pasal tersebut mengatur bahwa agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah, maka harus memenuhi empat unsur yakni (1) harus ada kesepakatan dari para pihak; (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) suatu hal tertentu dan (4) kausa yang halal. Keempat syarat tersebut dalam pembuatan perjanjian lisensi harus ada. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 BW

⁸⁷Hubertus Djalunoyoto, *Perjanjian Lisensi Merek*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, 2002, h. 1.

tersebut merupakan persyaratan umum untuk membuat perjanjian, sementara untuk perjanjian lisensi merek disamping harus memenuhi persyaratan umum tersebut, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam UUM dan peraturan pelaksanaannya.

Persyaratan khusus perjanjian lisensi merek tersebut diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 UUM serta Peraturan Menteri. Pasal 42 ayat (1) UUM menyatakan bahwa, "Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian⁸ atau seluruh jenis barang atau jasa". Atas dasar itu, terlihat bahwa lisensi itu sebenarnya merupakan hak bagi pemilik merek untuk memberi ijin pada pihak lain untuk menggunakan hak mereknya. Sebagai suatu hak, lisensi sebenarnya merupakan bagian dari hak eksklusif yang terkandung pada hak merek. Hak eksklusif atas merek adalah hak untuk menggunakan mereknya dan hak untuk memberi ijin pada orang lain untuk menggunakannya. Lisensi tersebut merupakan manifestasi dan implementasi hak ekonomi yang terdapat pada

hak atas merek. Sebagai suatu implementasi hak ekonomi, pelaksanaan lisensi diharapkan dapat memberikan pendapatan (*income*) bagi pemilik merek dalam bentuk pembayaran royalty.

Pasal 42 ayat (2) UUM pada dasarnya menyatakan, perjanjian lisensi merek yang dilakukan antara pemilik merek selaku pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain, untuk waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. Hak atas merek mendapat perlindungan selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang untuk masa yang sama tanpa batas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan (Pasal 28 UUM). Atas dasar itu, perjanjian lisensi yang dibuat juga tidak boleh melebihi masa berlakunya perlindungan hak atas merek.

Masa perlindungan hak atas merek adalah sepuluh (10) tahun, sehingga masa berlakunya juga sepuluh tahun. Apabila masa perlindungan hak atas merek diperpanjang sepuluh tahun lagi, dengan sendirinya masa berlakunya perjanjian lisensi juga bisa diperpanjang, namun hal itu tergantung sepenuhnya pada

kehendak para pihak. Masa berlakunya perjanjian lisensi yang tidak boleh melebihi masa perlindungan hak atas merek tersebut adalah logis, karena bagaimana mungkin suatu hak atas merek dapat dilisensikan, sementara mereknya sendiri sudah tidak dilindungi oleh hukum lagi. Dalam hal merek sudah tidak lagi dilindungi, maka merek yang bersangkutan dapat dipergunakan siapa saja, tanpa menggunakan perjanjian lisensi.

a. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek

Perjanjian lisensi merek dapat diadakan antara perorangan, persekutuan Firma atau Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Venootshcaap/ CV*),⁸⁸ atau suatu badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas. Hal itu disebabkan karena pemilik hak merek selaku pemberi lisensi (*licensor*) dapat berupa perorangan, Firma, CV, atau Perseroan Terbatas.⁸⁹ Demikian juga yang dapat bertindak sebagai penerima lisensi (*licensee*) bisa berupa perorangan, Firma, CV ataupun Perseroan Terbatas.

⁸⁸ Firma dan CV diatur dalam Pasal 16-35 KUHD.

⁸⁹ Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40/2007.

Apabila diadakan antara individu atau perorangan, maka individu tersebut harus berhak untuk membuat dan menandatangani perjanjian, yang dibuatnya. Jika dibuat diantara badan hukum, yang berhak untuk menandatangani adalah pengurusnya. Jika dibuat oleh Firma yang berhak menandatangani adalah semua firmantnya. Sedangkan kalau dibuat diantara CV, yang berhak menandatangani adalah sekutu aktifnya. Para pihak tersebut bisa berasal dari Indonesia, atau salah satu pihak berasal dari luar Indonesia.

b. Jenis Perjanjian Lisensi Merek

Ada dua jenis perjanjian lisensi yakni perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif dan tidak eksklusif (*non exclusive*). Perjanjian lisensi yang diatur dalam UUM bersifat *non exclusive*, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UUM tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain".

Maksud *non exclusive* dalam pengertian pasal tersebut, adalah bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh pemilik merek, tidak membatasinya untuk tetap menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga lainnya. Pernyataan Pasal 43 tersebut, berarti pembentuk undang-undang menghendaki perjanjian lisensi dilaksanakan secara *non exclusive*, namun apabila para pihak ingin membuat perjanjian lisensi secara *exclusive*, hal itu tidak dilarang, karena pada dasarnya perjanjian lisensi sifatnya terbuka dan dibuat atas dasar kebebasan berkontrak. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Rahmi Jened bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur perjanjian lisensi yang bersifat non eksklusif, dengan demikian jika diinginkan pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang bersangkutan, maka harus dibuat perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif.⁹⁰

Apabila perjanjian dibuat eksklusif, hal itu berarti membatasi hak pemilik merek untuk menggunakan hak mereknya

⁹⁰Rahmi Jened II., *Op. Cit.*, h. 59.

dan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *exclusivisme* yang terkandung pada hak merek, yang pada dasarnya memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk menggunakannya pada barang dan atau jasa, serta hak untuk memberikan ijin pada orang lain untuk menggunakannya. Apabila dilihat dari segi ekonomi, perjanjian lisensi yang bersifat *non exclusive* lebih menguntungkan pemilik merek, karena pemilik merek masih berhak menggunakan hak mereknya dan ia masih berhak pula memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya. Penggunaan merek olehnya, akan menambah jumlah penghasilannya, sedangkan jika ia memberikan lisensi pada pihak ketiga lainnya, royalti yang akan diterimanya akan semakin banyak. Suatu hal yang cukup mendasar berkaitan dengan perjanjian lisensi merek tersebut yakni merek yang bersangkutan haruslah terdaftar secara sah pada Kantor Dirjen HKI. Ini berarti merek yang tidak terdaftar tidak dapat dilisensikan. Ini merupakan konsekuensi dari stelsel konstitutif yang dianut oleh UUM. 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 Direktorat Jenderal HKI 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. Menurut ketentuan pasal 42 ayat (1) UUM lahirnya hubungan hukum para pihak dalam perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum perjanjian yang terdapat dalam BW, khususnya pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Demikian juga pasal-pasal lainnya tentang perjanjian akan menjadi sumber bagi pembuatan dan pelaksanaan perjanjian

Mengenai bentuknya, dalam UUM tidak disebutkan apakah dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut **Yahya Harahap**, karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris).⁹¹ Pendapat senada juga disampaikan oleh **Rahmi Jened**, bahwa untuk dapat melisensikan suatu merek harus diadakan suatu perjanjian dalam bentuk akta

⁹¹*Ibid.* h.537.

notaris.⁹² 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 (notaris). Sedangkan di negara-negara *common law* umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh *solicitor* (pengacara).⁹³

c. Isi Perjanjian Lisensi Merek

Pasal 4 R Keppres tersebut menjelaskan 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 :
 - a. jangka waktu perjanjian lisensi;
 - b. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;

⁹²Rahmi Jened II, *Op.Cit.*, h. 60.

⁹³Sudarga Gautama dan Rizawanto Winata, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 40.

- 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.

Sementara menurut **Rahmi Jened** perjanjian lisensi sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut : ⁹⁴

1. Nama dan alamat lengkap para pihak;
2. Merek dan nomor pendaftarannya dari merek yang menjadi obyek perjanjian;
3. Ketentuan-ketentuan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu perjanjian lisensi, yang mencakup berapa lama dan dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
 - b. Penggunaan merek yang diberikan lisensi untuk seluruh atau sebagian;

⁹⁴Rahmi Jened II., *Op.Cit.*, h. 60-61.

- c. Apakah boleh diadakan sub licensee yaitu suatu lisensi yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penerima lisensi;
- d. Pemberi lisensi wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu barang dan jasa yang diproduksi dengan merek yang dilisensikan;
- e. Jangkauan berlakunya lisensi, yang mencakup wilayah tertentu atau seluruh wilayah RI;
- f. Pada prinsipnya pemilik dapat diperbolehkan untuk memakai sendiri atau melisensikan lagi mereknya kepada pihak ketiga, kecuali dalam perjanjian lisensi yang bersangkutan diatur secara tegas larangan itu;
- g. Penentuan royalty dan cara pembayaran, umumnya ditentukan berapa persen dari omzet bruto;
- h. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia.

Menurut **Gunawan Widjaya** hal-hal yang diatur dalam perjanjian lisensi adalah sebagai berikut : ⁹⁵

1. Identifikasi dari pihak Pemberi Lisensi dan pihak Penerima Lisensi.

⁹⁵Gunawan Widjaya, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 62-76. (selanjutnya disebut Gunawan Widjaya II)

2. Identifikasi atas jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilisensikan.
3. Luasnya ruang lingkup HKI yang dilisensikan.
4. Tujuan pemberian lisensi HKI
5. Eksklusifitas pemberian lisensi.
6. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung HKI yang dilisensikan.
7. Hak pemberi lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhi.
8. Ada tidaknya kewajiban bagi Penerima Lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi.
9. Pengawasan oleh Pemberi Lisensi.
10. Kerahasiaan atas HKI yang dilisensikan (*confidentiality*).
11. Ketentuan mengenai non kompetisi (*non competition clause*).
12. Kewajiban memberikan perlindungan atas HKI yang dilisensikan.
13. Kewajiban Pendaftaran Lisensi.
14. Kompensasi dalam bentuk royalty dan pembayarannya.

15. Pilihan Hukum
16. Penyelesaian Perselisihan.
17. Pengakhiran Pemberian Lisensi.

Klausula-klausula perjanjian lisensi yang dikemukakan oleh **Gunawan Widajaya** tersebut pada dasarnya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh **John Shijian Mo** yang menyatakan sebagai berikut: ⁹⁶

These are number of common terms or issues a licensing agreement should cover. These include the identity of licensor and licensee, a sufficient description of the licensed right, the scope of the right granted to the licensee, exclusivity or non exclusivity, whether it is a sole licensee, the duration of the license, quality control of the licensed product or services, quantity restriction (if any), royalties, the right of the licensee to use the licensed right or technology or information after the termination of the licensing agreement, a confidentiality clause, acces of both parties to the technology improvement of the licensed right, breach of contract, remedies, governing law, an arbitration clause or choice of forum clause (if applicable).

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal prinsip yang harus dimasukkan dalam perjanjian lisensi merek yakni:

1. Perjanjian lisensi merek bukan merupakan pengalihan hak atas merek, melainkan hanya merupakan ijin pemakaian

⁹⁶John Shijian Mo, *Op. Cit.*, h. 200.

hak merek yang diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

2. Perjanjian lisensi merek hanya berlaku bagi merek terdaftar, sementara merek yang belum atau tidak terdaftar, tidak dapat menjadi obyek perjanjian lisensi.
3. Perjanjian lisensi merek wajib dituangkan dalam bentuk akta perjanjian lisensi merek (akta otentik).
4. Perjanjian lisensi dilarang memuat klausula baik 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 pada umumnya.
5. Perjanjian lisensi merek wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.

d. Manfaat Perjanjian Lisensi Merek

Yohanes Sogar Simamora mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat, kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik

domestik maupun internasional.⁹⁷ Mengacu pada pendapat tersebut, maka kontrak lisensi merek merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan bisnis. Sebagai aktivitas bisnis, lisensi merek harus diberikan dasar hukum yang jelas dan pasti. Dasar hukum itu berupa kontrak. Menurut **Yohanes Sogar Simamora** fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Jika terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan.⁹⁸

Pendapat **Simamora** tersebut merujuk bahwa kontrak itu memuat beberapa klausula yang hendak dicapai oleh para pihak yang membuatnya. Disamping itu, kontrak juga memuat janji, dan janji tersebut menurut **Simamora** melahirkan kewajiban. Pada sisi

⁹⁷Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unair, 8 Nopember 2008, h. 9, (selanjutnya disebut Y Sogar Simamora I).

⁹⁸*Ibid.*

lain, bagi lawan pihak janji tersebut melahirkan hak. Hak dan kewajiban tersebut dalam hukum kontrak tidak lain merupakan wujud pertukaran ekonomi (*economic exchange*) sebagaimana diutarakan oleh **Atiyah**.⁹⁹

Sementara menurut **Beatson**, dalam kontrak terdapat dua fungsi penting, yakni : untuk menjamin terciptanya harapan atas janji yang telah dipertukarkan, dan kedua, mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya ke depan.¹⁰⁰ Dalam kaitannya dengan fungsi kontrak sebagai perencanaan transaksi, **Beatson** memberikan perhatian pada empat hal, yakni¹⁰¹:

- a. Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran (*the value of exchange*);
- b. Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban;
- c. Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi (*economic risks*) bagi para pihak; dan

⁹⁹P.S. Atiyah, *An Introduction to the law Of Contract*, Oxford University Press, New York, 1996, p. 3.

¹⁰⁰Dikutip dari Yohanes Sogar Simamora II, *Op. Cit.*, h. 10.

¹⁰¹*Ibid.*

- d. Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi hukumnya.

Sebagai suatu kontrak yang dibuat antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, maka lisensi memiliki fungsi yang sangat penting bagi ke dua belah pihak. Fungsi itu memberikan manfaat ekonomi yang besar. Bagi pemberi lisensi, ia akan memperoleh royalty yang harus dibayar oleh penerima lisensi, sementara bagi penerima lisensi ia akan memperoleh keuntungan dari reputasi merek yang dilisensikan kepadanya, yang antara lain berupa pasar konsumen yang sudah pasti, sehingga ia akan dengan mudah untuk bersaing di pasar. Dari aspek ini, akan meningkat pula pada keuntungan aspek ekonomi yakni ia akan memperoleh keuntungan yang besar, karena dapat memproduksi dan memasarkan barang dalam jumlah yang banyak. Beberapa hal diatas, akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi.

Selain pertimbangan di atas, ada banyak pertimbangan lain yang dipakai untuk pembuatan perjanjian lisensi. Pertimbangan itu adalah ¹⁰²:

- a. 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 pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan pengembangan usahanya;
- b. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
- c. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi;
- d. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
- e. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.

¹⁰²Nicolas S. Gikkas, *International Licensing of Intellectual Property : The Promise and The Peril*, dikutip dalam Gunawan Widjaya I, *Ibid.*, h.15-16.

- f. 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.

Sementara menurut *James Barnes* dan *Terry Morehead Dworkin*¹⁰³ keuntungan yang bisa diambil dari perjanjian lisensi adalah :

- a. Pemilik hak merek dapat dengan mudah memperluas jaringan distribusi baik secara nasional, regional, dan global;
- b. Penerima lisensi telah mengenal bahasa dan budaya lokal dalam promosi dan pemasaran barang dan atau jasa sehingga akan sangat membantu;
- c. Penerima lisensi telah memahami hukum lokal dan perpajakan;
- d. Pemilik hak merek terbantu dalam hal kebutuhan supervisi jarak jauh atas distribusi dan pemasaran;

¹⁰³Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 530-531.

- e. Bagi penerima lisensi, biaya produksi lebih murah karena alasan biaya impor bahan baku, dapat menggunakan tenaga kerja lokal yang lebih murah, sehingga barang yang dihasilkan bisa lebih murah;
- f. Pemberi lisensi memperoleh royalty dari penerima lisensi tanpa mengeluarkan biaya;
- g. Dengan adanya perjanjian lisensi akan terhindar dari tarif impor ke negara pemberi lisensi.

Beberapa pertimbangan mengenai perjanjian lisensi tersebut tidak terlepas dari adanya strategis bisnis yang akan dicapai. Menurut Insan Budi Maulana strategis bisnis merupakan pola atau rencana yang terpadu baik berupa kebijakan yang dilakukan terus menerus di bidang bisnis.¹⁰⁴ Lebih lanjut menurut Insan Budi Maulana maksud dan tujuan strategi bisnis ada tiga macam yakni :¹⁰⁵

- 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.

¹⁰⁴Insan Budi Mualana, *Op. Cit.*, h. 91.

¹⁰⁵*Ibid.*

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. 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. Penerima lisensi 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. Adanya perjanjian lisensi membuat 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 Direktorat Jenderal HKI. 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. Terasa sangat aneh jika pemilik hak atas merek yang tidak menggunakan mereknya untuk produk barang dan atau jasanya, kemudian melisensikan mereknya pada orang lain, hal itu 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 Direktorat Jenderal 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 Direktorat Jenderal HKI atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, karena mereknya masih aktif digunakan oleh penerima lisensi.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik, maka harus diatur pula mengenai hak dan kewajiban para pihak secara terperinci. Hak dan kewajiban tersebut dalam Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek adalah sebagai berikut :

Hak pemberi lisensi secara lengkap diatur dalam pasal 5 yakni :

- a. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian;
- b. tetap berhak menggunakan sendiri mereknya;
- c. menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan rumusan di atas, dalam perjanjian lisensi HKI pada umumnya, Gunawan Widjaya memberikan pendapat tentang hak pemberi lisensi sebagai berikut: ¹⁰⁶

- a. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
- b. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi;
- c. melakukan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi;
- d. mewajibkan penerima lisensi untuk membeli barang modal dan atau barang-barang lainnya milik pemberi lisensi;
- e. mewajibkan penerima lisensi menjaga kerahasiaan HKI;

¹⁰⁶Gunawan Widjaya II, *Op. Cit.*, h. 77-78.

- f. mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HKI yang dilisensikan;
- g. menerima pembayaran royalti;
- h. pada saat akhir lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- i. pada saat akhir lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
- j. pada saat akhir lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan menggunakan HKI yang dilisensikan;
- k. berhak menggunakan dan memproduksi barang dan atau jasa sendiri.

Sedangkan kewajiban pemberi lisensi diatur dalam Pasal 6

Rancangan Keppres yang berisi :

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

Sementara menurut pendapat Gunawan Widjaya tentang kewajiban pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi HKI pada umumnya adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan HKI yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
- b. memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara memanfaatkan dan atau penggunaan HKI yang dilisensikan.

¹⁰⁷ Gunawan Widjaya II, *Ibid.*, h. 77.

Satu hal penting berkaitan dengan kewajiban pemberi lisensi adalah untuk memberikan seluruh informasi teknis mengenai merek yang dilisensikan, formula, proses, metode produksi dan pengetahuan tentang barang yang dilisensikan kepada penerima lisensi. Hal-hal tersebut pada dasarnya berkaitan dengan "know how" yang memang harus diberikan kepada penerima lisensi. Penerima lisensi harus mengetahui secara rinci dan akurat mengenai hal itu. Oleh sebab itu dalam beberapa hal perjanjian lisensi selalu dikaitkan dengan pemberian *know how* tersebut.

Sedangkan mengenai hak penerima lisensi diatur dalam Pasal 7 Rancangan Keppres yakni:

- a. menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- b. menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan;
- c. memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, sesuai dengan perjanjian;

- d. menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Terkait dengan pelaksanaan perjanjian lisensi merek, perlu juga dipikirkan mengenai hak penerima lisensi untuk memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan merek yang bersangkutan dan bantuan yang bersifat teknis dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUM 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. 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 Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek yang menentukan :

- a. membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
- b. meminta pencatatan perjanjian lisensi kepada Kantor Merek;
- c. menjaga mutu barang atau jasa hasil produksinya sesuai dengan standar mutu barang atau jasa atas merek yang dilisensikan.

Berkaitan dengan kewajiban tersebut perlu juga dipikirkan mengenai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan laporan - laporan secara berkala maupun atas permintaan pemberi lisensi terkait dengan merek yang bersangkutan. Laporan itu misalnya berisi tentang pelanggaran atas merek yang bersangkutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dilihat dari masing-masing hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkandung dalam Rancangan Keppres 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 42 ayat (3) dan (4) UUM yang menyatakan "perjanjian lisensi wajib dimintakan pendaftaran pada Direktorat Jenderal". Pendaftaran perjanjian lisensi tersebut bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap suatu merek. Ini

mengacu pada stelsel konstitutif yang dianut oleh UUM bahwa hanya merek terdaftarlah yang dilindungi dari perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu 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 Dirjen HKI 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 ekonomi. Makna ekonomi ini berkaitan dengan hak atas bagian royalti yang menjadi haknya. Makna ekonomi 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.

Terkait dengan aspek perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian lisensi, maka dalam pasal 19 Rancangan Keppres 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 20 dan 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 ;
- mereknya dihapus dari Daftar Umum Merek berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

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

Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek, dikatakan bahwa Direktorat Jenderal HKI 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.

f. Klausul dalam Perjanjian Lisensi Merek

Beberapa klausul penting yang dimasukkan dalam perjanjian lisensi menurut format perjanjian lisensi yang ada dalam praktek adalah:

1. Klausul Jenis Lisensi.

Klausul ini berisi tentang jenis lisensi yang dipergunakan apakah lisensi *exclusive* atau lisensi *non exclusive*. Pada umumnya jenis lisensi yang diperjanjikan adalah *non exclusive*, karena dalam jenis ini, pemberi lisensi masih dapat menggunakan mereknya sendiri dan juga masih bisa memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

2. Klausul jangka waktu.

Dalam klausul ini masa berlakunya perjanjian lisensi tidak boleh melebihi masa berlakunya hak merek. Masa berlakunya hak merek sepuluh (10) tahun, dan dapat diperpanjang selama merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang dan atau jasa dan barang atau jasa yang memakai merek yang bersangkutan masih diproduksi dan diperdagangkan. Pada umumnya pelaksanaan perjanjian lisensi berlangsung selama hak merek yang bersangkutan masih dipergunakan oleh pemilik merek, dengan kata lain lebih lama dari sepuluh tahun. Hal itu disebabkan karena untuk melakukan perjanjian lisensi dibutuhkan investasi yang besar, yang digunakan untuk membangun suatu perusahaan lengkap dengan segala peralatan mesinnya dan sumber daya manusia. Investasi yang besar tersebut menyebabkan penerima lisensi akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan lisensi selama mungkin. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan jika para pihak setuju untuk membuat perjanjian lisensi lebih pendek dari usia merek itu sendiri dengan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kebutuhan

dan prediksi bisnis yang ada sesuai dengan sifat barang yang diproduksi oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi.

3. Klausul pengawasan kualitas/mutu (*quality control*).

Klausula pengawasan kualitas/mutu barang atau jasa (*quality control*) yang biasanya dimasukkan didalam perjanjian adalah adanya kewajiban bagi penerima lisensi untuk memproduksi barang dan atau jasa dengan kualitas yang sama dengan yang diproduksi oleh pemberi lisensi. Bagi pemberi lisensi juga diwajibkan untuk mengawasi apakah barang dan atau jasa yang diproduksi oleh penerima lisensi sesuai dengan standar yang diinginkan. Agar penerima lisensi dapat menghasilkan produk barang dengan mutu yang standar dengan produk barang yang diproduksi oleh pemberi lisensi, maka penerima lisensi diwajibkan untuk menggunakan bahan-bahan baku untuk memproduksi barang tersebut sesuai yang ditentukan oleh pemberi lisensi. Untuk pengawasan mutu ini, biasanya pemberi lisensi akan mengirim tenaga ahli yang diperlukan oleh penerima ahli untuk membantu tentang teknik produksi yang biasanya berlatar belakang sarjana teknik. Biaya untuk

pengiriman itu akan dibebankan pada penerima lisensi, yang meliputi antara lain biaya transportasi, akomodasi dan honor sesuai dengan kesepakatan bersama. Klausula pengawasan kualitas ini sangat penting mengingat suatu merek akan menjadi merek terkenal disebabkan karena mutunya yang bagus. Mutu yang bagus tersebut menyebabkan konsumen tetap akan setia dengan merek yang bersangkutan. Dimanapun produk barang dan atau jasa dengan merek tersebut akan dicari konsumen, sehingga menjadikan merek tersebut selalu dikenang oleh konsumen. Relasi positif antara konsumen dengan merek tersebut menyebabkan suatu merek akan semakin dicintai oleh konsumen, sehingga dalam jangka panjang membuat semakin terkenal, karena memiliki konsumen yang banyak di berbagai negara.

4. Klausul pembayaran royalty.

Klausul tentang pembayaran dan besarnya royalty yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi pada umumnya tergantung pada kesepakatan mereka, apakah royaltynya dibayar per satuan produksi yang terjual, atau

ditentukan berdasarkan prosentase dari produk yang terjual selama setengah tahun atau satu tahun berjalan. Beberapa alternatif pembayaran royalty itu dituangkan atas dasar kesepakatan bersama antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dengan memperhitungkan jenis barang yang akan diproduksi, dengan memperhatikan ketentuan bahwa royalty yang dibayar oleh penerima lisensi tersebut dalam batas-batas kewajaran. Pembayaran royalty ini merupakan suatu hal yang cukup penting dalam perjanjian lisensi. Hal itu disebabkan karena tujuan pokok dari pemilik merek untuk melisensikan mereknya adalah agar dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk royalty karena mereknya dipergunakan oleh penerima lisensi. Oleh karena itu, royalty merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi. Agar tidak merugikan pemberi lisensi, royalty yang telah disepakati harus dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena seringkali, keterlambatan pembayaran royalty menjadi penyebab

munculnya sengketa antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Untuk menghindari sengketa, maka pembayaran royalty harus tepat waktu dan besarnya tergantung pada kesepakatan bersama.

5. Klausul kerahasiaan (*secrecy*).

Klausul ini penting, karena dalam perjanjian lisensi merek, tidak bisa dilepaskan dari lisensi hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, rahasia dagang, desain industri. Atas dasar itu, maka pemberi lisensi mewajibkan pada penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan terhadap segala jenis informasi yang terkait dengan perjanjian lisensi. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut harus dilakukan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan sengketa. Khususnya yang menyangkut tentang rahasia dagang, karena menyangkut informasi yang harus dirahasiakan selamanya, agar informasi tersebut bernilai sebagai rahasia dagang.

6. Klausul pengakhiran perjanjian.

Selain karena jangka waktu perjanjian telah habis, dalam pelaksanaannya, berakhirnya perjanjian lisensi dapat juga terjadi karena hal-hal berikut ini :

- a. karena para pihak bangkrut (pailit);
- b. karena terjadi pengambilalihan usaha oleh pemerintah;
- c. karena terjadi likuidasi.

Di samping itu, dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, ada juga yang memberi hak kepada pemberi lisensi untuk memutuskan perjanjian lisensi di tengah jalan karena penerima lisensi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.

7. Klausul penyelesaian sengketa;

Dalam klausula ini para pihak bebas untuk menentukan bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul, apakah akan dibawa ke pengadilan ataukah diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain, misalnya melalui lembaga arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase asing. Penggunaan arbitrase asing tersebut dimungkinkan karena

dalam perjanjian lisensi merek terkenal ada kalanya melibatkan pihak asing.

8. Klausul pilihan hukum.

Klausul pilihan hukum ini merupakan pilihan terhadap hukum negara mana yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. Hal ini mengingat perjanjian lisensi merek terkenal pada dasarnya merupakan kontrak yang melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraannya, dengan demikian harus ada *choice of law* dan *choice of forum* yang tercantum dalam klausul ini.¹⁰⁸ Terkait pilihan hukum ini, hukum yang dipilih haruslah dikenal oleh para pihak yang terlibat didalamnya, yakni pemberi lisensi dan penerima lisensi. Hal ini logis karena, bagaimana mungkin para pihak akan memilih suatu hukum yang akan dipergunakan jika ia tidak mengenal terlebih dahulu. Pilihan hukum tersebut haruslah dilakukan secara tegas, dalam arti hukum yang dipergunakan haruslah yang tidak menimbulkan multitafsir,

¹⁰⁸Gunawan Widjaya I, *Ibid.*, h. 125.

dalam hal ini tugas seorang *lawyer* untuk mencari rumusan hukum yang tegas dan pasti untuk klausula ini. Disamping itu, hukum yang dipilih tersebut haruslah hukum yang masih berlaku, dan dilakukan secara patut serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰⁹

9. Klausul keadaan memaksa (*force majeure*).

Klausul ini dalam perjanjian lisensi biasanya juga memuat hal-hal yang terjadi akibat keadaan memaksa diluar kehendak para pihak, misalnya karena terjadinya bencana alam, kerusakan, embargo, pemogokan atau sengketa buruh dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan pihak *licensee* tidak dapat melaksanakan kewajiban memproduksi barang atau jasa seperti yang diwajibkan dalam perjanjian. Menurut teori yang ada, keadaan memaksa dibedakan menjadi dua yakni absolut dan keadaan memaksa relatif.¹¹⁰ Keadaan memaksa absolut

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 137-138.

¹¹⁰Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 102.

dalam perjanjian lisensi misalnya terjadi bencana alam banjir yang menyebabkan pabrik atau tempat usaha penerima lisensi tenggelam, sehingga penerima lisensi tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Akibatnya tentu penerima lisensi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar *royalty* seperti yang diperjanjikan. Sementara keadaan memaksa relatif, misalnya terjadi pemogokan kerja dari buruh beberapa hari, sehingga dalam tenggang tersebut pabrik atau tempat usaha

penerima lisensi tutup dan tidak berproduksi. Karena tidak berproduksi, tentunya penerima lisensi tidak bisa menghasilkan barang dan tidak bisa membayar *royalty* juga.

10. Klausul eksepsi (*exemption clause*)

Klausul ini biasanya berupa kewajiban bagi penerima lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan perjanjian lisensi dari pemberi lisensi.¹¹¹ Latar belakang klausul seperti ini

¹¹¹Gunawan Widjaya II, *Op. Cit.*, h. 68.

dikaitkan dengan kualitas barang yang dihasilkan oleh penerima lisensi harus dengan kualitas yang standar dengan yang dihasilkan oleh pemberi lisensi, sehingga dalam hal-hal tertentu diwajibkan bagi penerima lisensi untuk membeli bahan bahan mentah (*raw material*) yang masih harus diolah, barang setengah jadi (*intermediaries*), bahan bahan tambahan/peramu. Barang-barang tersebut wajib dibeli oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi. Pada sisi lain, klausul seperti itu tidak terlepas dari aspek keterkenalan suatu merek yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nilai ekonomis tersebut didapat dengan investasi yang mahal karena harus diiklankan secara gencar di berbagai media massa dan didaftarkan di banyak negara. Yang tak kalah pentingnya, untuk menjadikan merek terkenal membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu, pemberi lisensi ingin agar dalam hal-hal tertentu ada beberapa kewajiban yang sifatnya memberatkan bagi penerima lisensi. Untuk menjaga agar keterkenalan suatu merek tetap terjaga, maka kualitas mereknya harus tetap dijaga dan dipertahankan dengan mewajibkan bagi penerima lisensi

selalu melakukan kontrol atas kualitas produk barang yang dihasilkannya. Kewajiban itu selalu ditekankan bagi penerima lisensi karena pemilik merek tidak ingin reputasi mereknya menjadi hilang. Untuk itu, pemilik merek selaku pemberi lisensi akan terus mengawasi agar kualitas barang yang dihasilkan selalu dijaga oleh penerima lisensi. Dalam hal penjagaan kualitas kontrol ini, di Uni Eropa dilakukan dengan membuat kewajiban bagi penerima lisensi yang antara lain meliputi :

(1) *the provision of detailed specifications and standards for goods to be produced; (2) the submission of plans, drawings, preliminary models and actual samples; (3) unannounced spot inspections of the licensor's plant and facilities; (4) detailed rules about the placement size, proportions and use of the trademark to be affixed; and (5) remedies for failure to meet such standards.*¹¹²

10. Klausul Sanksi.

Pemberian hukuman atau sanksi dimasukkan dengan tujuan untuk menjaga kualitas barang. Hal itu menunjukkan adanya komitmen dan keinginan pemilik merek agar penerima

¹¹²The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, Tanpa Tahun, *Op. Cit.*, h.1.

lisensi selalu taat dan setiap saat menjaga kualitas produknya. Demikian juga mengenai ukuran dan penempatan suatu merek yang harus dilekatkan pada barang atau pembungkusnya. Hal-hal tersebut memang amat relevan jika dikaitkan dengan fungsi merek sebagai *image*, dimanapun merek itu dipergunakan harus selalu sama dan standar. Klausula sanksi juga dimaksudkan agar para pihak tunduk pada perjanjian yang telah dibuat bersama. Jika tidak mentaati, maka pihak yang melanggar bisa dikenakan sanksi.

11. Klausul Larangan.

Klausula larangan ini memuat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh penerima lisensi seperti berusaha sendiri dalam usaha yang sama dengan usaha yang dilakukan pemberi lisensi, membuat dan menggunakan merek yang mirip atau hampir sama dengan merek yang dilisensikan kepadanya. Juga perjanjian lisensi yang bersangkutan dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemajuan teknologi.

g. Hak Para Pihak Untuk Menuntut Pembatalan Perjanjian dan Masalah yang Timbul

Prinsip itikad baik yang menjadi landasan berlakunya perjanjian lisensi merek tidak bisa menjamin bahwa perjanjian tersebut akan berlangsung secara aman dan lancar. Prinsip *Pacta Sun Servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW dengan tegas menyatakan bahwa, "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Prinsip itu mengamanatkan bahwa sebagai suatu persetujuan, perjanjian lisensi merupakan suatu aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Aturan itu bersifat memaksa, karena kalau tidak ditaati, akan menimbulkan sengketa hukum diantara para pihak. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 1338 ayat (2) BW yang menyatakan, "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

Prinsip bahwa persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, kadangkala diabaikan oleh para pihak.

Para pihak membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak lainnya. Kesalahan itu terjadi karena kesengajaan yang dipicu oleh beberapa faktor. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan tersebut membuat prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) BW menjadi terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jika salah satu pihak memutuskan perjanjian di tengah jalan. Problem yang muncul berkaitan dengan keadaan ini adalah akan terjadi gugatan yang dilakukan oleh pihak lawan, karena pemutusan sepihak tersebut akan merugikannya, terutama jika pemutusan sepihak tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi. Beberapa kemungkinan yang bisa diajukan oleh pemberi lisensi untuk mengajukan pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak misalnya: penerima lisensi tidak membayar royalti sebagaimana yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang diluar jumlah yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang diluar wilayah yang ditentukan; penerima lisensi terus

memproduksi barang atau jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir. Sementara beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan alasan bagi penerima lisensi untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi misalnya pemberi lisensi secara sepihak menaikkan jumlah royalti yang telah disepakati bersama; pemberi lisensi membatasi jumlah produk barang yang diproduksi oleh penerima lisensi; pemberi lisensi membatasi wilayah berlakunya perjanjian lisensi.

Apabila pemberi lisensi memutuskan perjanjian lisensi, penerima lisensi dirugikan karena ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mendirikan pabrik baru dan biaya-biaya yang lain. Investasi yang telah ditanamkannya akan hilang, sebelum meraih keuntungan. Disamping menderita kerugian materiil, penerima lisensi juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memproduksi barang dan atau jasa dengan merek yang bersangkutan. Kerugian immateriil ini seringkali lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan kerugian materiil, karena merupakan suatu kebanggaan bagi penerima lisensi untuk menggunakan merek yang bersangkutan. Rasa bangga terhadap

merek yang dilisensikannya, merupakan suatu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Rancangan Keppres yang mengatur tentang Lisensi Merek juga mengatur mengenai hak penerima lisensi untuk menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Hak tersebut menunjukkan adanya kesamaan derajat antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, meskipun demikian jarang sekali sekali ditemukan dalam praktik pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh penerima lisensi, yang umum adalah pemutusan tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi. Ini menunjukkan dominasi pemberi lisensi yang begitu kuat, sehingga jika itu dilakukan menimbulkan kerugian pada penerima lisensi.

Beberapa kemungkinan tersebut amat rentan terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, para pihak harus mengantisipasinya. Antisipasi itu merupakan suatu hal yang amat penting demi berlangsungnya perjanjian lisensi yang berjalan lancar dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kontrak lisensi di Amerika dan negara-negara Uni Eropa misalnya selalu mencantumkan

ketentuan mengenai pembatalan perjanjian di tengah jalan, supaya masing-masing pihak mengetahui dan memahaminya.¹¹³ Jika penerima lisensi akan memutuskan perjanjian di tengah-tengah kontrak sedang berjalan, maka hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi, begitu juga sebaliknya, dan pemutusan itu mulai berlaku sebulan ke depan, sehingga bisa dilakukan yang terbaik terkait dengan operasional perusahaan. Ada juga yang mulai berlaku 60 hari ke depan. Itu semata-mata supaya kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Hal yang demikian itu merupakan suatu hal yang baik, karena dalam kontrak lisensi merek, investasi yang ditanamkan oleh penerima lisensi jumlahnya sangat besar, dan menyangkut tenaga kerja yang banyak pula.

Di Uni Eropa dan Amerika,¹¹⁴ berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan karena beberapa hal, diantaranya; penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan;

¹¹³*Ibid*, h. 8.

¹¹⁴*Ibid*, h. 15.

penerima lisensi tidak membayar royalty sesuai dengan yang diperjanjikan; penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Jika keputusan tersebut diajukan oleh penerima lisensi, harus diberitahukan dulu kepada pemberi lisensi. Pemberitahuan itu harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian. Setelah keputusan berlaku, penerima lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek yang bersangkutan.

Permasalahan kedua, jika di tengah perjalanan lisensi, penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan untuk ekspansi usaha. Keberadaan merek baru yang digunakan pada produk barang yang sama bisa mengurangi penjualan produk barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilisensikan, sehingga merugikan pemberi lisensi. Untuk mengatasi supaya permasalahan itu, dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan mengenai boleh tidaknya penggunaan merek baru tersebut. Penggunaan merek baru tersebut memang amat mungkin terjadi, sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada yang mengharuskan bahwa jika penerima lisensi akan menggunakan

merek baru, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemberi lisensi, hal itu supaya dapat diantisipasi oleh pemberi lisensi dalam kontrak lisensi yang akan dibuatnya. Semata-mata hal itu untuk melindungi kepentingan pemberi lisensi, karena sebagai pemilik merek, pemberi lisensi tidak mau dirugikan dengan tindakan penerima lisensi yang cenderung akan merugikannya. Pemakaian merek baru tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui oleh pemberi lisensi, karena sangat mungkin merek baru menjadi ancaman atau kompetitor merek yang dilisensikan.

Permasalahan ketiga yang juga mungkin terjadi adalah sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Pemilik merek akan mendapatkan kompetitor baru yang tidak lain itu merupakan mantan penerima lisensi mereknya.

Untuk mengatasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam kontrak lisensi diperjanjikan bahwa setelah perjanjian lisensi berakhir, penerima lisensi tidak diperbolehkan lagi berusaha di bidang yang sama dengan pemilik merek.

Beberapa masalah yang mungkin timbul tersebut mengharuskan bahwa kontrak lisensi sebenarnya rawan terhadap sengketa, jika tidak dibuat secara lengkap dan terbuka. Masing-masing pihak dituntut untuk memahami dan mengerti isi dan maksud kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, wajib melaksanakannya dengan itikad baik. Oleh karena itu, agar kontrak lisensi berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak, kontrak tersebut harus dibuat secara adil dan terbuka serta mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak secara suka rela dan tanpa paksaan. Sebelum para pihak membuat dan menandatangani kontrak lisensi, perlu dipikirkan pembuatan kontrak lisensi yang humanis, yang menguntungkan semua pihak. Hal itu semata-mata sebagai tuntutan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu kontrak yang berdasarkan prinsip konsensualisme dan itikad baik. Jika tidak dilaksanakan

berdasarkan itikad baik, akan terjadi sengketa diantara para pihak, seperti yang terjadi dalam Kasus merek *Good Year* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 019K/N/HaKI/2004 tanggal 15 Februari 2005, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat para pihak menjadi dasar berlakunya perjanjian, sehingga para pihak harus mematuhi. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 19/Merek/2004/ PN.Niaga dalam perkara tersebut, juga menyatakan hal yang sama, bahwa perjanjian lisensi menjadi dasar berlakunya perjanjian dan para pihak harus mematuhi. Pokok masalah dalam kasus tersebut karena masa perjanjian lisensi tidak dibuat secara jelas, sehingga memunculkan sengketa. Karena tidak adanya batas waktu sampai kapan perjanjian lisensi berlaku, maka pihak tergugat bisa menggunakan merek *Good Year* tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat. Penggunaan merek *Good Year* tersebut oleh penggugat dianggap sebagai pelanggaran, tetapi tergugat mendalilkan bukan sebagai pelanggaran, karena didasarkan atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan penggugat, dan selama dalam perjanjian

tergugat telah membayar royalty sebagaimana yang ditentukan. Pembayaran Royalty tersebut terus dilakukan, sehingga ada alasan bagi tergugat untuk menggunakan merek *Good Year* tanpa batas waktu sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian lisensi tersebut memang aneh dan tidak umum, karena biasanya dalam setiap perjanjian lisensi jangka waktu perjanjiannya ditentukan secara tegas. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan sengketa, perjanjian lisensi merek harus dibuat secara lengkap, jelas dan akurat, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada para pihak. Jika tidak, maka para pihak akan menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, yang berakibat merugikan pihak lain. Itikad baik dalam perjanjian lisensi menjadi tidak berguna, jika perjanjiannya dibuat dengan banyak celah yang memungkinkan pihak lain berbuat dan menafsirkannya secara tidak tepat. Itikad baik dalam perjanjian lisensi merek harus diimbangi dengan perjanjian yang baik dan tidak memungkinkan pihak lain menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, dengan kata lain, perjanjiannya harus bersifat satu tafsir, dan tidak membuka kesempatan pihak lain untuk berbeda tafsir.

b. Hak Penerima Lisensi Menuntut Pelanggar

Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Gugatan tersebut bisa diajukan secara mandiri oleh penerima lisensi atau bersama-sama dengan pemilik merek selaku pemberi lisensi. Jika diajukan bersama-sama dengan pemilik merek, mereka berdua bisa bertindak sebagai penggugat dalam satu surat gugatan. Penerima lisensi sebagai penggugat bisa mengajukan gugatan ganti rugi pada pihak pelanggar dengan alasan pihak pelanggar telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni menggunakan merek orang lain tanpa hak dan ijin yang sah.

Kedudukan Penerima Lisensi dalam perjanjian lisensi ternyata kuat dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya kedudukan yang kuat itu penerima lisensi sebagai subyek hukum juga berhak bertindak dimuka hukum apabila hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Hak yang dimiliki oleh penerima lisensi untuk mengajukan gugatan ganti rugi tersebut diajukan terhadap pihak ketiga yang telah melakukan pelanggaran atas penggunaan

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang dilisensikan kepadanya. Disamping bisa mengajukan gugatan ganti rugi, penerima lisensi juga bisa meminta kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus *Davidoff*.¹¹⁵ Kasus itu merupakan sengketa antara pemberi lisensi dan penerima lisensi dengan pihak ketiga sebagai pelanggar merek. Merek *Davidoff* yang dilisensikan oleh *Davidoff & Cie SA* kepada Reemsta (penerima lisensi) adalah sah secara hukum, sebaliknya merek *Davidoff* yang didaftarkan oleh STTC adalah batal, karena antara STTC dan *Davidoff & Cie SA* selaku pemilik merek tidak pernah ada perjanjian lisensi. Oleh karena itu pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Reemsta selaku penerima lisensi di Indonesia.¹¹⁶ Kasus ini membuktikan bahwa hak seorang penerima lisensi untuk mengajukan gugatan

¹¹⁵ Akhir kisah merek *Davidoff*, *Trust*, 27 Oktober 2009, h. 1.

¹¹⁶ Youky Surinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Rokok DAVIDOFF dan REEMSTMA)", Makalah, Tanpa Tahun.

pembatalan dan pelanggaran merek dijamin dan diakui oleh undang-undang. Itu membuktikan bahwa prinsip kesamaan derajat dalam perjanjian lisensi merupakan hal yang amat penting dan signifikan untuk dijadikan pertimbangan bagi pengadilan untuk memutuskan sengketa dibidang merek.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pemilik merek dan atau penerima lisensi, atas permohonan pemilik merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim yang memeriksa gugatan yang bersangkutan dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Tindakan yang diambil hakim tersebut semata-mata adalah untuk kepentingan pemilik dan atau penerima lisensi, agar kerugian yang diderita oleh mereka tidak bertambah banyak

Pada kontrak lisensi yang di buat di Amerika dan Uni Eropa,¹¹⁷ apabila terjadi pelanggaran merek oleh pihak ketiga,

¹¹⁷ "The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4. Tanpa tahun, *Op. Cit.*, h. 20.

maka penerima lisensi diwajibkan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemberi lisensi. Selanjutnya, penerima lisensi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua belah pihak tersebut bisa mengajukan gugatan bersama-sama, karena pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut tidak saja merugikan penerima lisensi, tetapi juga pemberi lisensi. Adalah wajar apabila mereka berdua mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian pada pelanggar dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan produksi barang atau jasa yang menggunakan merek yang dilanggar tersebut. Gugatan tersebut semata-mata adalah untuk melindungi kepentingannya terkait dengan pelanggaran merek yang terjadi. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam pembuatan kontrak lisensi di Amerika dan Uni Eropa tersebut bisa menjadi contoh/model untuk pembuatan kontrak lisensi merek di Indonesia, karena pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga amat rentan terjadi dan itu harus diantisipasi sebelumnya oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Antisipasi itu dilakukan dengan membuat klausula yang jelas dan lengkap terhadap kemungkinan pihak ketiga yang akan melakukan pelanggaran merek, maka kedua belah pihak bisa mengajukan gugatan, dengan didahului pemberitahuan dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Pemberitahuan itu penting mengingat ada kemungkinan pemberi lisensi tidak mengetahui dengan cepat bahwa mereknya telah dilanggar oleh pihak ketiga. Ini dapat terjadi jika para pihak berkedudukan di negara yang berlainan, karena jaraknya berjauhan, pelanggaran merek yang terjadi tidak dapat diketahui oleh pemberi lisensi dengan segera. Ketentuan ini amat penting mengingat kontrak lisensi merek terkenal pada umumnya merupakan kontrak yang bersifat internasional dengan melibatkan banyak pihak di berbagai negara. Untuk itu diperlukan suatu kontrak yang jelas dan memberikan rasa aman bagi masing-masing pihak.

i. Pendaftaran Perjanjian Lisensi

Menurut Pasal 42 ayat (3) UUM, perjanjian lisensi harus dicatat dalam Daftar Umum Merek (DUM) dan diumumkan dalam

Berita Resmi Merek (BRM) oleh kantor Direktorat Jenderal HKI. Berkaitan dengan pencatatan tersebut, Direktorat Jenderal HKI akan melihat apakah merek tersebut sudah terdaftar dalam Kantor Direktorat Jenderal HKI. Menurut Rahmi Jened akan dilihat hal-hal sebagai berikut :¹¹⁸

Merek tersebut sudah terdaftar dalam Kantor Direktorat Jenderal HKI. Hal itu berkaitan dengan sistem konstitutif yang memberikan perlindungan hukum merek setelah didaftarkan ; lisensi merek hanya dapat didaftar jika merupakan merek pribadi dari perorangan atau badan hukum dan bukan merek kolektif (yang merupakan merek dari suatu group tertentu); hanya merek yang masih berlaku jangka waktu perlindungan hukumnya yang dapat dijadikan obyek perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi tidak bertentangan dengan Pasal 42 ayat (6) UUM.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada dasarnya Kantor Direktorat Jenderal akan mencatat perjanjian lisensi merek yang telah terdaftar dan jangka waktu perlindungannya masih efektif,

¹¹⁸Rahmi Jened III, *Op. Cit.*, h. 62.

dan dibuat dalam bentuk akta notaris serta memenuhi isi standar perjanjian lisensi pada umumnya. Jika terdapat kekurangan mengenai syarat pencatatan tersebut, kekurangannya harus dilengkapi dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekurangan. Jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi, permohonan pencatatan perjanjian lisensi dianggap ditarik kembali, selanjutnya Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penarikan kembali tersebut secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lama empat belas (14) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sebaliknya, apabila perjanjian lisensi telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya, Direktorat Jenderal mencatat permohonan perjanjian lisensi dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dan dalam jangka waktu empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal pencatatan, Direktorat Jenderal harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon lisensi atau Kuasanya.

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian lisensi dimuat dalam Pasal 42 ayat 6 UUM 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 memberikan contoh sebagai berikut.¹¹⁹

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

¹¹⁹Ahmad Hossan, "Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No. 19 Tahun 1992", Makalah Pelatihan HKI di Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1996, h. 16.

Di samping 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.¹²⁰ Klausula pembatasan itu dibuat untuk kepentingan *licensor* dengan maksud untuk membatasi persaingan.¹²¹ Misalnya pembatasan ekspor, dan tidak diperpanjangnya perjanjian lisensi, jika usaha lisensi yang bersangkutan justru maju pesat.

Berbagai undang-undang HKI lainnya antara lain dalam Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU Hak Cipta, dinyatakan bahwa perjanjian lisensi yang terkait dengan hak-hak tersebut dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang

¹²⁰Setiawan, "Segi-segi Hukum Trademarks dan Licensing", Artikel dalam *Varia Peradilan* No.70 h. 121.

¹²¹Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 36.

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klausula semacam itu, menurut Kenny Wiston, disebut dengan klausula hitam.¹²²

Terkait dengan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut, ada beberapa catatan, yakni pertama, kewajiban itu merupakan bentuk campur tangan negara yang terlalu luas dalam lapangan hukum privat. Perjanjian lisensi yang merupakan kontrak antara *licensor* dan *licensee* sebenarnya murni urusan pribadi masing-masing pihak. Kewajiban pendaftaran itu disertai dengan biaya yang harus dibayar oleh pendaftar, dari segi penerimaan negara, biaya tersebut dapat menambah pemasukan, dan ini merupakan hal positif sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Disamping itu, jika salah satu pihak adalah pihak asing, maksudnya jika suatu perusahaan asing melisensikan kepada orang Indonesia,

¹²²Kenny Wiston, "Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi", *Kompas. Com*, 10-10-2005.

maka pencatatan demikian itu perlu dan penting. Hal itu untuk menghindari *parallel import* oleh pihak asing.¹²³

Kedua, jika perjanjian lisensi telah didaftarkan, maka perjanjian tersebut bisa berlaku terhadap pihak ketiga. Ketentuan itu, menyimpangi prinsip hukum perjanjian yang ada, karena pada dasarnya perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak saja, tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Urgensi dari ketentuan ini tidak lain adalah apabila pihak ketiga melakukan pelanggaran, maka penerima lisensi bisa mengajukan upaya hukum yang tersedia, yakni bisa melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, gugatan pelanggaran dan upaya pidana.

Ketiga, pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan lebih menjamin terwujudnya kepastian hukum, dalam konteks ini juga berfungsi sebagai keterbukaan, karena dengan pendaftaran dan pencatatan itu akan menimbulkan akibat hukum bahwa penggunaan merek

¹²³Rooseno Harjowidigdo, "Masalah Hukum Paralel Importation di Bidang Hak Kekayaan Intelektual", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 2004, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.

oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh *licensor*. Ketentuan itu akan memberikan landasan yang kokoh bagi *licensee* sebagai *permitted* atau *register usser*.¹²⁴

Pendaftaran perjanjian lisensi itu ternyata juga dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat. Menurut *Trademark Act* 1994 di Inggris perjanjian lisensi merek juga harus didaftar, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang telah terjadinya perjanjian lisensi. Hal senada juga diatur dalam di Amerika Serikat di dalam *Trademark Act* 1946 yang dikenal dengan nama *Lanham Act* yang diamandemen lagi pada tahun 1988.¹²⁵ Apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut sebenarnya merupakan suatu penegasan bahwa sebagai suatu hak, merek juga berfungsi untuk menunjukkan asal suatu barang. Pendaftaran perjanjian lisensi disamping bermanfaat sebagai sarana kontrol bagi negara dan pemilik merek, juga dapat menunjukkan asal suatu barang, karena pemilik merek akan

¹²⁴Hendra Pramono, "Perlindungan Hukum Lisensi Hak Merek Terkenal Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Varia Peradilan* No. 258 Mei 2007., h. 75.

¹²⁵Neil J. Wilkof dan Daniel Burkit, *Trademark Licensing*, Thomson, Sweet Maxwell, 2005., h. 10.

mengetahuinya bahwa barang yang dijual itu menggunakan merek yang telah dilisensikan pada pihak lain.

J. Jenis-jenis Merek

Dilihat dari fungsinya, merek dibedakan menjadi dua, yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UUM). Sementara merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3 UUM). Perbedaan diantaranya hanya terletak pada penggunaannya, yakni merek dagang untuk barang, sementara merek jasa untuk jasa. Baik barang maupun jasa merupakan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek, sehingga keduanya wajib diberikan merek untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Selain merek dagang dan merek jasa, UUM juga mengatur mengenai merek kolektif. Merek kolektif tersebut merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4 UUM). Pengaturan mengenai merek kolektif tersebut digunakan untuk merek-merek barang dan atau jasa yang diproduksi secara bersama-sama oleh beberapa pihak.

Secara garis besar, berdasarkan reputasinya, merek dibagi menjadi tiga, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known*) dan merek termashur (*famous*).¹²⁶ Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu

¹²⁶Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun, h. 5.

memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.¹²⁷ Sementara merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi, karena memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Selanjutnya merek termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.¹²⁸

Menurut **Yahya Harahap**, untuk membedakan antara merek yang terkenal dan termahsyur sangat sulit, disebabkan kesulitan melakukan penafsiran sehingga mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran di antara keduanya. Apabila merek termahsyur didasarkan pada ukuran sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya, maka pada dasarnya

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.*

ukuran tersebut juga dimiliki merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termahsyur, akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.¹²⁹

Lisensi yang diatur dalam UUM sifatnya berlaku umum, baik untuk merek biasa, merek terkenal dan merek termashur. Perbedaan ketiga merek berdasarkan reputasinya tersebut, tidak menyebabkan perbedaan dalam cara pembuatan lisensinya. Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi yang terlaksana, tidak muncul adanya perbedaan baik mengenai cara pembuatannya, bentuknya maupun klausul-klausul yang diatur didalamnya. Fakta menunjukkan bahwa merek terkenal yang paling sering dan banyak dilisensikan, hal itu disebabkan karena merek terkenal mempunyai reputasi tinggi terutama menyangkut kualitasnya. Oleh karena itu, wajar kiranya jika dalam pelaksanaan perjanjian lisensi, merek terkenal yang paling sering diminati oleh penerima lisensi (*licensee*). Keterkenalan suatu merek membawa dampak

¹²⁹Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h.96.

yang sangat signifikan terhadap banyaknya merek tersebut dilisensikan. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari persepektif konsumen sebagai pengguna produk barang dan atau jasa merek yang bersangkutan. Konsumen memandang bahwa merek terkenal merupakan suatu hal yang terus diingat dalam memorinya dibandingkan dengan merek biasa. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh **Riset Holding** tentang *consumer-based approach*.¹³⁰ **Holding** memandang bahwa merek terkenal memiliki asosiasi yang unik dalam benak konsumen, sehingga merek terkenal terus diingat dan dicari, dalam hal seperti ini, dapat dikatakan bahwa konsumen telah berubah menjadi "pemilik" merek tersebut.¹³¹

Berdasarkan pendekatan dan pandangan **Holding** tersebut wajar kiranya jika suatu merek terkenal lebih banyak diminati untuk dilisensikan oleh banyak pihak, jika dibandingkan dengan merek biasa. Lisensi merek terkenal dalam hal ini merupakan suatu hal yang tidak saja menguntungkan bagi pemilik merek, melainkan juga penerima lisensi (*licensee*). Keuntungan

¹³⁰Casavera, *Op.Cit.*, h. 31.

¹³¹*Ibid.*

yang diraih oleh pemilik merek tidak bisa dilepaskan dari besarnya nilai investasi yang telah dikeluarkannya, yang meliputi antara lain biaya advertensi dan biaya pendaftaran merek di banyak media di berbagai belahan negara yang berlangsung lama dan terus menerus. Berdasarkan usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemilik merek untuk menjadikan merek terkenal patut dihargai dan dilindungi secara khusus. Upaya perlindungan secara khusus tersebut adalah wajar karena investasi yang besar yang dilakukan oleh pemilik merek merupakan suatu hal yang menyangkut hak miliknya, untuk itu UUM memberikan perlindungan secara khusus terhadap merek terkenal sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1)c.

Perlindungan tersebut pada dasarnya didasarkan pada esensi merek itu sendiri. Pada dasarnya merek merupakan tanda untuk membedakan barang atau jasa sejenis saja, sehingga jika suatu merek yang telah ada digunakan untuk barang atau jasa tidak sejenis, hal itu tidak bertentangan prinsip-prinsip yang ada, namun jika itu menyangkut penggunaan merek terkenal, maka merek terkenal tersebut tidak dapat digunakan untuk barang sejenis dan

tidak sejenis, sehingga perlindungannya diperluas. Perluasan perlindungan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya merek terkenal tidak digunakan seenaknya oleh pihak lain. Hal itu dilakukan atas dasar pertimbangan nilai dan investasi yang besar pada merek terkenal. Prinsip perlindungan secara khusus terhadap merek terkenal tersebut berlaku secara universal di seluruh dunia, termasuk Uni Eropa. Makna perlindungan secara khusus tersebut juga mengacu pada fungsi merek sebagai *brand image*.

Konsep *brand image* menegaskan bahwa konsumen memiliki ingatan yang kuat dan positif dalam benaknya tentang merek terkenal yang telah dikenalnya dalam masa yang lama, oleh karena itu jika merek terkenal tersebut dipergunakan untuk barang yang tidak sejenis tidak saja merugikan pemiliknya tetapi juga konsumen yang telah setia sebagai pemakai merek yang bersangkutan. Setelah *brand image* tercapai, merek akan menjadi *brand personality*, artinya konsumen memiliki kecenderungan untuk memberikan merek sebagai kepribadian atau sifat layaknya manusia. Kepribadian merek bisa bersifat fungsional (

misal andal dan tangguh untuk mobil) maupun simbolik (misalnya elegan dan eksklusif).¹³² Kepribadian merek tersebut pada dasarnya juga tidak bisa dilepaskan merek sebagai suatu "nama" bagi barang atau jasa, tanpa nama orang akan sulit mengenali dan membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya yang sejenis. Nama tersebut merupakan hal yang penting, karena tanpa nama, orang tidak akan mempunyai identitas, demikian juga barang atau jasa. Merek yang berfungsi sebagai "nama" akan selalu dikenang sepanjang masa oleh konsumen, khususnya untuk merek terkenal dengan reputasi yang baik dan telah ada di benak konsumen selama bertahun-tahun lamanya.

¹³²Casavera, *Op. Cit.*, h. 19.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Atiyah, P.S., *An Introduction to The Law Contract*, Oxford University Press, NewYork, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, Et. All, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul, Minn, 1991.
- Butterworths, *Intellectual Property Collection 2000*.
- Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Cornish, W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fourth Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1999.
- Caenegem, William van, *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia, 2006.
- Cabanellas, Guilermo, and Massaguer Jose, *Know How Agreements and EEC Competition Law*, Max Planck Insitute for Foreign and International Patent, Copyrights and Competition Law, Munich, 1991.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Davis, Jennifer, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2005.

- Davison, Mark Et All, *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University, Melbourne, 2008.
- D'amato, Anthony, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing Co, Cincinnati, 1996.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Eka, Arviana, *Implementasi Perlindungan Hukum Merek Pada Kasus Extra Joss dan Enerjos*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.
- Fitzgerald, Anne dan Fitzgerald, Brian, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney, 2004.
- Fahmi Lubis, Andi et.all, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, GTZ dan KPPU, Jakarta, 2009.
- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizawanto, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- , *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Gunawan, Imran, *Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Merger Perseroan Terbatas*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Halstead, Richard R., *Protecting Intellectual Property*, ICSA Publishing, Leister, 1996.

- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Hajon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ismono, Gatot, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Jened, Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- , *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- , *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007.
- Jati, Wahyu Indah, *Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal yang Belum Terdaftar*, Skripsi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2008.
- Kaligis, OC, *Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Lindsey, Tim, Et.All, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Megantz C, Robert, *How to License Technology*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1996.

Maskus E Keith, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Intitute For International Economics, Washington, 2000.

Merges Et All, *Intellectual Property in the New Tecnological Age*, Aspen Publishers, New York, 2006.

-----, *Intellectual Property in the New Technological Age 2003 Case and Statutory Supplement*, Aspen Publishers, New York, 2006.

Mc Keough and Stewart, Andrew, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworths, 2000.

McKeough.J, and Blakeney, *Intellectual Property Commentary and Materials*, The Law Book Company Limited, 1992.

Miller, Arthur R., & Davis, Michael H, *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright In A Nutshell*, West Publishing Co.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

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

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

Mulyadi, Kartini dan Wijaya, Gunawan, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang BW*, Kencana, Jakarta, 2004.

Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

Mo, John Shjian, *International Commercial Law*, Lexis Nexis Butterworths, Australia, 2003.

Munir, Fuadi, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Nieuwenhuis, JH, *Hoofstaken Verbinterecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.

Purwoleksono, Didik Endro, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Merek Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

Purwaningsih, Endang, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Uniar, Surabaya, 2005.

Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.

Pryles, Micahael, Waincymer, Jeff, Davies, Martin, *International Trade Law*, LBC Information Services, 1996.

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

Puspitawati, Dhiana, *Optimalisasi HAKI : Suatu Dilema Hak Asasi Manusia, Bunga Rampai HAKI*, Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Jakarta, 2001.

- Rothine, Warwick A, *Paralel Import*, Kluwer, London, 2003.
- Simamora, Yohanes Sogar, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Subekti, dan Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, Terjemahan, Pradnya paramita, Jakarta, 1980.
- Soenandar, Taryana Et. All, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sjahputra, Imam et.all, *Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta, 1997.
- Soeryatin, R., *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan III, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Waralaba*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- , *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Sulistiyobudi, Bambang, *Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Hak Merek (Khusus Kemasan Merek)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

- Sitairesmi, Listya, *Klausul Lisensi Merek Dalam Perjanjian Distribusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya, 2007.
- Thamrin, Syamsu, *Prinsip Hukum Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak BOT (Built, Operate and Transfer)*, Proposal Thesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- , *Lisensi atau Waralaba, Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yudha Hernoko, Agus, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- , *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

Makalah

Agus, Ramang, Komisi Banding Merek, Makalah Pada Pendidikan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1 Agustus 2010.

Aide, Christopher M., "A Global Trade Mark Portfolio Primer for US Businesses : Internasional Registration, Community Trade Mark and/or National Mark" *Intellectual Property Journal*, Vol. 17 No.2, February 2004.

Antill, Justine and James, Allan, "Registrability and The Scope of The Monopoly Current Trends", *European Intellectual Property Review*, 2002.

Boen, Hendra Setiawan, "Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?", *Hukum On. Line*, 25 Maret 2009.

"The apparent manufacturer doctrine, trademark licensors and the third restatement of torts", *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol. 49, Issue 4, Tanpa Tahun.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, "Prosedur/ Proses Pendaftaran Merek", Makalah, 2007.

Davison, Mark, "The Licencing of Trademark", *Intellectual Property Journal*, Vol 18 No. 1 May, 2004.

Grabrucker, Marianne, "Mark for Retail Services An Example for Harmonising Trade Law", *International Review Industrial Property and Copyrights Law*, Vol 34-5/2003.

Hager, Jorg, "Infrengement of Shape Trademark", *Intellectual Property Report*, Vol 17 No. 1, November 2003.

Holloway, James J., "The Protection of Trademark GoodWill in Canada, Where We Were, Where We Are and Where We Should be Going", *Intellectual Property Journal*, Vol 17, No.2, February 2004.

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

Harjowidagdo, Rooseno, "Masalah Hukum Paralel Importation di Bidang Hak Kekayaan Intelektual", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 2004, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.

Hertanto, Ari Wahyudi, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 3, Juli- September 2007.

Hawin, M. "Paralel Importation of Patented Good", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, No. 46/II/2004.

Hamidah, "Perilaku Konsumen dan Tindakan Pemasaran", Makalah, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara", Medan, 2004.

Isnaeni, Mochamad, "Jalinan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis", Makalah Seminar Hukum Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 13 Oktober 2004.

-----, "Hukum Perikatan dalam Era Perdagangan Bebas", Makalah Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September, 2006.

Iskandar, Dadang, "Persamaan Pada Pokoknya", *Google. Com*, 6 Januari 2009.

Jened, Rahmi, "Implikasi TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek di Indonesia", *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000.

-----, "Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Sehat", Makalah pada Pelatihan HKI bagi Akademisi dan Praktisi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 26-28, Juni 2008.

-----, "Apakah Tindakan Paralel Import Merupakan Pelanggaran Hukum?", *Warta Unair*, No. 38, Tahun IV, September 2008.

Khairandy, Ridwan, "Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 1994.

Litaay, Theofransus, "Intellectual Property Rights Protection in The European Community/Unity", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No. 1, 2007.

Lubis, Todung Mulya, "Franchise Sebagai Bisnis Abad 21", Bahan Kuliah Insitut of Business Law & Legal Management, Tanpa Tahun.

Maulana, Insan Budi, "Merek Terkenal Sebagai Dewa Baru", *Bisnis Indonesia*, 25 Januari, 2007.

Purwoleksono, Didik Endro, "Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 12 April 2008.

Pramono, Hendra, "Perlindungan Hukum Lisensi Hak Merek Terkenal Di Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Varia Peradilan* No. 258 Mei 2007.

Polcynski, Mark H, "Protecting Intellectual Property in Global Environment", *Intellectual Property Journal*, Vol 18, No. 1 May, 2004.

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun.

Ramli, Ahmad M, dan Amirulloh, M., "Perlindungan Merek dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Internasional*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol.1, No. 3, Desember 2002.

Simamora, Yohanes Sogar, "Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pemerintah di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unair, 8 Nopember, 2008.

Sujatmiko, Agung, "Tindak Pidana Pemalsuan Merek", *Surabaya Post*, Tanggal 20 Mei 2000.

Suryomurcito, Gunawan, "Perlindungan Merek Terkenal Menurut Undang- undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", Makalah Pada Pelatihan HKI, Fakultas Hukum-Universitas Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008.

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

Suharnoko, "Lisensi Eksklusif Sebaiknya Diperjanjikan Secara Detail", *Hukum.online.com*, 21 Nopember 2008.

Wiston, Kenny, "Klausula Hitam dan Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Lisensi", *Kompas.Com*, 10-10-2005.

Wibowo, Basuki Rekso, "Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999", *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei 2003.

Zarpelon, Silvia, "The Scope of The Exhaustion Regime for Trademark Rights", *ECRL*, 2000.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 252.

Bisnis Indonesia, 3 Nopember 2008.

Bisnis Indonesia, 1 Desember 2008.

Info HaKI, 31 Agustus 2006.

Media Indonesia, 6 Juni 2000.

Swasembada, No. 15/XXII/ 27 Juli 2006.

Warta Ekonomi. Com, 1 Agustus 2006.

Republika, 27 April 2006.

Newsletter, No. 57, Juni, 2004.

Hukum online, Jumat 21 November 2008.

Trust, 27 Oktober 2009.