

PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM LISENSI MEREK

Agung Sujatmiko*

Abstract

Trademark rights is an exclusive right. This exclusive right covers two things that are right to use the trademark and right to give license to other people to use trademark. There fore, one method to use other peoples trademark securely and legally is by concluding a license agreement.

A license agreement is a contract which is concluded by licensor and licensee, followed by the payment of royalty, which has to be paid by licensee to the licensor. The licensee agreement regulates rights and duties of the parties. This agreement has to be registered to the Directorate General Intellectual Property Rights (DG IPR) Department of Law and Human Rights. If it is not registered, this agreement has no legal effects. As a contract, this agreement has to based on contract principles, such as : freedom of contract; consensualism; pacta sunt servanda; equity; profit of contract and good faith.

Kata Kunci : hak merek; hak khusus; lisensi; kontrak.

A. Pendahuluan

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

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

Dengan demikian tanpa pendaftaran, suatu merek tidak akan dilindungi oleh negara. Perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut berlangsung selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang dengan waktu

*Penulis adalah Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

yang sama tanpa batas dengan syarat merek yang bersangkutan masih dipakai, artinya barang atau jasanya masih diproduksi/diperdagangkan.

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

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

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

Salah satu cara untuk menerobos sifat

hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*) adalah melalui perjanjian lisensi. Dengan adanya pemberian lisensi dari pemilik merek selaku *licensor* kepada penerima lisensi (*licensee*) maka pemakaian merek oleh penerima lisensi bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Oleh karena itu dari aspek ini perjanjian lisensi merek bagi pemilik merek merupakan salah satu upaya agar mereknya dilindungi.

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

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

Meskipun telah diatur dalam UU Merek, namun dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi memakai peraturan yang terdapat dalam hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini karena perjanjian lisensi pada dasarnya merupakan suatu perikatan yang lahir karena perjanjian. Atas dasar itu, ketentuan mengenai perikatan pada umumnya dan kontrak pada khususnya akan menjadi landasan utama bekerjanya sistem perjanjian lisensi.

Mengingat lisensi merek merupakan kontrak yang dibuat antara *licensor* dan *licensee*, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipakai sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa perjanjian lisensi merek memakai prinsip-prinsip hukum kontrak dalam pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata menjadi begitu penting dan salah satu sumber hukum dalam perjanjian lisensi merek. Oleh karena itu, pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak menjadi amat relevan dalam hal lisensi merek.

Beranjak dari uraian di atas, maka permasalahan yang mendasari penulisan artikel ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian lisensi dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi merek?
2. Prinsip-prinsip hukum kontrak apa yang dipergunakan dalam perjanjian lisensi merek?

B. Pengaturan dan Bentuk Perjanjian Lisensi Merek

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

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

Tentang hal ini Yahya Harahap¹ mengenai jenis barang yang termasuk dalam kelas 7, terdiri dari mesin-mesin dan mesin perkakas, motor-motor dan mesin-mesin (kecuali kendaraan darat), perkakas pertanian, mesin penetas untuk telur. Jika yang dilisensikan meliputi semua jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 tersebut, cukup dituangkan dalam satu perjanjian saja. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang akan dilisensikan terdiri dari berbagai jenis, dan masing-masing jenis berbedai kelasnya, pemberian lisensi atas semua jenis tidak boleh dituangkan dalam satu perjanjian, tetapi harus diikat dalam beberapa perjanjian untuk masing-masing kelas barang atau jasa. Jika jenis barang atau jasa yang akan dilisensikan terdiri dari tiga atau empat kelas, harus dibuat perjanjian lisensi bagi masing-masing secara terpisah

1 Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.535.

dan berdiri sendiri untuk setiap kelas.

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

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

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall

not be permitted and that the owner of registered trademark shall have the right to assign his trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

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

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

Mengenai bentuknya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tidak disebutkan apakah dituangkan dalam bentuk akta otentik atau tidak. Menurut Yahya Harahap², karena hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, maka sebaiknya perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta otentik (notaris).

Apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Rancangan Keputusan Presiden RI (R Keppres) tentang Lisensi Merek yang di dalam pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa perjanjian lisensi

harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Sedangkan di negara-negara *common law* umumnya perjanjian lisensi itu dibuat oleh *solicitor* (pengacara).³

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

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

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian

lisensi dimuat dalam pasal 47 ayat 1 yang menyatakan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Mengenai contoh larangan tersebut, Ahmad Hossan⁴ memberikan contoh sebagai berikut,

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

Disamping itu perjanjian lisensi dilarang mencantumkan klausula pembatasan (*restrictive clause*). Klausula semacam ini memuat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kedudukan penerima lisensi (*licensee*) serta merugikan kepentingan konsumen.⁵

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

4 Ahmad Hossan."Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No.19 Tahun 1992". Makalah Pelatihan HKI di FH Unair. hlm.16.

5 Setiawan."Segi-segi Hukum Trademarks dan Licensing", Artikel dalam varia Peradilan No.70 hlm. 121.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

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

Hak pemberi lisensi secara lengkap diatur dalam pasal 5 yakni :

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

Sedangkan kewajiban pemberi lisensi diatur dalam pasal 6 yang berisi:

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

Sedangkan mengenai hak penerima lisensi diatur dalam pasal 7 yakni :

1. menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. menuntut pembayaran kembali bagian

royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan;

3. memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, sesuai dengan perjanjian;
4. menuntut pembatalan perjanjian lisensi, dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

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

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

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

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

mutu barang atau jasa atas merek yang dilisensikan.

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

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

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

Pencatatan perjanjian lisensi tersebut merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 ayat (3) dan (4) UU No.15 Tahun 2001 yang menyatakan “perjanjian lisensi wajib dimintakan pendaftaran pada Kantor Merek”. Dengan adanya kewajiban pendaftaran itu secara langsung perjanjian lisensi tersebut bermanfaat bagi perlindungan hukum terhadap suatu merek. Ini mengacu pada stelsel konstitutif yang dianut oleh undang-undang merek bahwa hanya merek terdaftarlah yang dilindungi dari perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Oleh karenanya

agar perjanjian tersebut diakui oleh negara dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum, maka kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut menjadi signifikan. Konteks ini demikian penting jika dikaitkan dengan hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan pelanggaran pada orang lain terhadap merek yang dipergunakannya atas dasar perjanjian lisensi.

Bagi Kantor 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 ekonomis. Makna ekonomis ini berkaitan dengan hak atas bagian royalti yang menjadi haknya. Makna ekonomis ini tidak bisa dilepaskan dari sifat hak khusus yang melekat pada merek

itu sendiri yakni hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan mereknya atas dasar perjanjian lisensi dengan imbalan royalti dari penerima lisensi.

Dalam kaitannya dengan aspek perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian lisensi, maka dalam pasal 19 R 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 4, 5, 6 UU Nomor 15 Tahun 2001;
- mereknya dihapus dari Daftar Umum Merek berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

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

Menurut pasal 20 R Keppres tentang Lisensi Merek, dikatakan bahwa Direktorat Jenderal 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.

D. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Merek.

Dari pembahasan mengenai perjanjian lisensi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu gambaran bahwa ada beberapa prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi. 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.

Prinsip-prinsip (asas-asas) hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek yakni :

1. Prinsip (asas) Kebebasan Berkontrak.

Prinsip ini terlihat 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.

Dalam Pasal 43 sampai dengan 49 UU Merek tidak ada ketentuan mengenai berapa royalty 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 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 maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

2. Prinsip Kesepakatan (Konsensusualism)

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

a. 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.⁶

Pada syarat kesepakatan ini, kedudukan masing-masing pihak bersifat prinsipil, karena langsung menyangkut terhadap apa yang menjadi kemauan para pihak. Dalam kerangka pengertian perjanjian, kehendak adalah apa yang benar-benar dimaui kedua belah pihak.⁷

Menurut Subekti⁸ kesepakatan merupakan terjemahan dari *consensus*, dimaksudkan bahwa diantara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya bahwa apa yang dikehendaki oleh satu pihak adalah juga yang dikendaki pihak lain.

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-

6 Syamsu Thamrin, 2007, *Prinsip Hukum Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak BOT*, Proposal Thesis, Program Pascasarjana Unair, hlm, 23.

7 *Ibid.*

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

undang kesepakatan tadi harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Undang-undang mengharuskan tertulis, karena perjanjian lisensi tersebut harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM RI.

b. Adanya Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Syarat itu pada implementasi perjanjian lisensi biasanya telah dipenuhi pada saat pembuatannya yang dilakukan di hadapan notaris. Dalam pembuatan akta notaris, tentunya notaris selaku pejabat publik akan mensyaratkan bahwa para pihak harus memenuhi persyaratan pasal 1330 KUH Perdata tentang keabsahan bagi orang yang akan membuat perjanjian.

Karena 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.

Dalam Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan 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 KUH Perdata 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.⁹

Dengan demikian, kriteria kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum menurut KUH Perdata adalah telah berusia dua puluh satu tahun atau belum berusia dua puluh satu tahun, tetapi telah atau pernah menikah, sepanjang yang bersangkutan tidak ditempatkan dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Hal ini berkaitan dengan obyek perjanjian lisensi merek yakni pemakaian merek Suatu hal tertentu itu mempunyai dua pengertian, pengertian yang bersifat benda dan non bendawi.¹⁰

Pengertian yang bersifat bendawi adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1333 dan 1334 KUH Perdata 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 (*intangibile*). Sebagai barang bergerak tidak berwujud, hak merek dapat dijadikan obyek

9 Syamsu Thmarin, *Op. Cit.*, hlm, 29.

10 Syamsu Thamrin, *Op. Cit.*, hlm., 30.

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.¹¹

Obyek dalam perjanjian lisensi merek sudah jelas, yakni merek barang atau merek jasa milik *licensor* yang akan dilisensikan pada *licensee*. Pemakaian merek tersebut merupakan obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi merek.

d. Suatu sebab yang halal/causa yang diperbolehkan

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Nieuwenhuis yang dimaksud

dengan causa atau sebab perjanjian adalah tujuan perjanjian., yakni tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian.¹²

Apa yang dikatakan oleh Nieuwenhuis tersebut mensyaratkan bahwa dalam *causa* atau sebab yang halal pada prinsipnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian lisensi merek, persyaratan ini 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 UU Merek).

Merujuk pada ketentuan Pasal 5a 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.

3. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Perjanjian lisensi yang telah dibuat oleh para pihak, mengandung suatu janji dan komitmen yang harus ditepati artinya para pihak harus secara konsekuen melaksanakannya. Jika salah satu pihak

11 Syamsu Thamrin, *Op. Cit.*, hlm., 30.

12 J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstukken Verbinterecht*, Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, FH Unair., hlm. 25.

tidak melaksanakannya, maka pihak lain dapat menuntut pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana.

Prinsip ini pada umumnya telah diadopsi dan diimplementasikan dalam perjanjian lisensi merek. Para pihak dituntut dengan itikad baik untuk melaksanakan komitmen isi perjanjian dengan baik dan bertanggungjawab. Jika salah satu pihak tidak tidak berkomitmen dengan baik, pihak lainnya dapat meminta pertanggungjawaban di depan hukum.

4. Prinsip Kesederajatan (equity)

Dalam prinsip ini menghendaki bahwa para pihak, baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi memiliki kedudukan yang sederajat/sama, artinya masing-masing pihak bukan sub ordinat bagi yang lain. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi kedudukannya sama, sehingga salah satu pihak tidak berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Ini terbukti bahwa putusannya perjanjian lisensi harus diputuskan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

5. Prinsip Profit of Contract.

Prinsip ini menghendaki bahwa para pihak harus memperoleh nilai ekonomis (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 ekonomis yang terkandung dalam merek bisa memberikan kontribusi bagi pemilikinya.

Sebagai salah satu hak kebendaan, dalam hak merek terkandung dua hak, selain hak ekonomis yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalti tersebut, juga terkandung hak moral (*moral rights*) yang selalu melekat pada pemilikinya. Hak ekonomis (*economic rights*) sifatnya bisa dialihkan atau dipindahtangankan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis yang didapat oleh serorang penerima lisensi adalah tanpa mengeluarkan biaya yang besar, mereka dapat menggunakan merek-merek yang telah dikenal baik oleh konsumen, sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Karena kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima saling mendapatkan keuntungan secara ekonomis, maka prinsip *profit of contract* 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.*¹³

Pendapat tersebut menekankan bahwa masing-masing pihak memperoleh manfaat ekonomis yang besar dari perjanjian lisensi yang dibuat, tanpa yang bersangkutan, dalam

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

hal ini, pemilik merek selaku pemberi lisensi kehilangan hak atas kepemilikan mereknya. Manfaat ekonomis 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.¹⁴

6. Prinsip (Asas) Itikad Baik

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.

Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam kontrak disebabkan karena perselisihan akibat pelanggaran kontrak perjanjian lisensi HKI.¹⁵ Oleh karena itu perjanjian lisensi HKI, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Asas itikad baik dalam perjanjian lisensi merek juga tersirat dalam Pasal

48 Undang-undang Merek (UUM), yang menyatakan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi adanya itikad baik penerima lisensi bahwa mereka tetap berhak menggunakan suatu merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad baik penerima lisensi dalam hal ini berupa ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang digunakannya bermasalah di kemudian hari, namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak mengetahuinya.

Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUM menyatakan bahwa sebagai seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Apa yang terkandung dalam ketentuan diatas, merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.

14 Agus Yudha Hernoko, 2007., *Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm., 1.

15 Newsletter, No. 57 Edisi Juni 2004.

Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

E. Penutup

Perjanjian lisensi merek berguna untuk menggunakan merek secara aman, legal dan praktis. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi masing-masing memetik manfaat ekonomis yang besar secara timbal balik.

Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris, karena harus didaftarkan pada kantor Direktorat

Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI.

Perjanjian lisensi bersifat timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apa yang menjadi hak pihak yang satu, menjadi kewajiban pihak lainnya. Begitu juga sebaliknya.

Prinsip-prinsip hukum kontrak yang dipergunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek adalah; prinsip (asas) kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip kesepakatan (*consensualism*), prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip kesederajatan (*equity*) , prinsip *profit of contract* dan prinsip itikad baik (*good faith*).

DAFTAR PUSTAKA

- Davies, Jenifer, 2005, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press Inc, New York.
- Elliot, Catherine and Quinn, Frances, 2005, *Contract Law*, Pearson Education Limited, Essex CM 20 2 JE, England.
- Fitzgerald, Anne & Brian, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney.
- Gautama, Sudargo. 1992, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1990, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya. 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hossan, Achmad "Perlindungan Hukum Merek Berdasarkan UU Merek No. 19 Tahun 1992" Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan HAKI di FH Unair, Surabaya, Juli 1997.
- JH. Nieuwenhuis, 2005, *Hoofstaken Verbinterecht*, Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Unair.
- Litaay, Theofransus, "Intellectual Property Rights Protection in The European Community/Unity", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26, No. 1, 2007.
- Maskus, Keith E, 2000, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Insitute for International Economics, Washington DC..
- Maulana, Insan Budi, 1997, . *Sukses Bisnis Melalui Hak Cipta, Paten dan Merek*, Aditya Bhakti, Bandung.

- , 1999, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1989., *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Lyberty, Yoyakarta,
- Subekti, 1985., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Intermasa, Jakarta..
- Sjahputra, Imam et.all, 1997, *Hukum Merek Baru di Indonesia, Teori dan Praktek*, Harvaindo, Jakarta.
- Sujatmiko, Agung."Perlindungan Merek Terkenal dan Domain Names", Surabaya Post Tanggal 20 Mei 2000.
- Setiawan, "Segi-segi Hukum Trademark dan Licensing", *Varia Peradilan* No. 70 Juli 1991:121.
- Thamrin, Syamsu, 2007, *Prinsip Hukum Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak BOT (Built, Operate and Transfer)*, Proposal Thesis , Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Widjaya, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta..
- Yudha Hernoko, Agus, 2007, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Newsletter, No. 57, Juni, 2004.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Rancangan Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek.