

# PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL

Agung Sujatmiko\*

Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.  
Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Jawa Timur 60222

## *Abstract*

---

*Exclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract. Strengthening the principles as the basis for the creation and implementation of a mark license agreement is required given the continuity of the implementation of a mark licensing agreement is highly dependent on the goodwill of the parties to implement the agreement. Strengthening of the principles can be achieved when the parties are honest and fully undertake to honour the agreement which they had agreed together.*

**Keywords:** *trademark rights, licensing, agreement.*

## *Intisari*

---

Hak eksklusif pada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

**Kata Kunci:** hak merek, lisensi, perjanjian.

## *Pokok Muatan*

---

A. Pendahuluan .....	16
B. Pembahasan .....	17
1. Masalah-Masalah yang Timbul .....	17
2. Penguatan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek Terkenal .....	20
C. Penutup .....	24

---

\* Alamat korespondensi: [agung\\_sujatmiko@yahoo.com](mailto:agung_sujatmiko@yahoo.com).

## A. Pendahuluan

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan karena hak ini bukan hanya merupakan pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. 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. Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopolistik di mana hanya pemilik hak yang dapat melaksanakan dan menikmati hak khusus ini sedangkan orang lain tidak boleh menggunakannya tanpa seizin pemilikinya.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap merek terkenal diperlukan karena untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal dibutuhkan waktu dan biaya yang besar, seperti pengiklanan, pendaftaran, dan pelisensian di berbagai negara. Untuk membuat suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu diperlukan upaya yang tidak mudah, waktu yang lama, serta biaya yang tidak sedikit. Sebagai contoh, merek minuman ringan Coca Cola dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadi merek terkenal. Adapun merek Toyota dan McDonald masing-masing memerlukan waktu 30 dan 40 tahun. Jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), maka merek tersebut akan menjadi kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya (*goodwill*). Akan

tetapi, tidak dapat dihindari bahwa keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain untuk menjalankan perilaku bisnis curang dengan membajak atau meniru merek yang bersangkutan. Perilaku ini didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.<sup>2</sup>

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 *fair*. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa di antara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, tindakan *passing off*, penjiplakan mentah-mentah<sup>3</sup> (*slavish imitation/slaavse nabosting*) dan sebagainya. Atas dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*).<sup>4</sup> Hak kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik merek. Dalam praktek, izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licensing agreement*).

Di sisi lain, kontrak lisensi yang menjadi dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar sehingga timbul sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam kontrak lisensi. Dengan demikian, prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak terabaikan. Hal yang demikian terjadi dalam perkara lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan pada merek Good Year, sengketa timbul akibat ketidakjelasan dalam ketentuan perjanjian lisensi yang tidak

<sup>1</sup> Anne Fitzgerald, et al., 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney, hlm. 363.

<sup>2</sup> Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses 21 Januari 2012.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Anne Fitzgerald, et al., *Op.cit.*, hlm. 363.

mencantumkan batas waktu keberlakuan perjanjian lisensi. Ketidakjelasan ini membuat pihak tergugat bisa menggunakan merek Good Year tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat. Agar terbentuk perjanjian lisensi yang dapat dijadikan pedoman dan dasar bagi para pihak, maka diperlukan penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai prinsip utama dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Apabila implementasi kedua prinsip lemah, maka perjanjian lisensi berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya apabila kedua prinsip tersebut kuat, maka perjanjian lisensi akan memberikan manfaat yang signifikan kepada para pihak sehingga tujuan perjanjian lisensi dapat tercapai. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad itu diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Atas dasar itu, artikel ini akan fokus membahas permasalahan yang timbul dalam perjanjian lisensi merek terkenal serta perlunya penguatan prinsip kebebasan kontrak dan itikad baik dalam lisensi merek terkenal.

## B. Pembahasan

### 1. Masalah-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 sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (B.W.) 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 apabila tidak ditaati akan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 1338 ayat (2) B.W. yang menyatakan bahwa

“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) B.W. menjadi terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal. Tulisan ini akan membahas beberapa hal di antaranya.

**Pertama**, pemutusan perjanjian secara sepihak di tengah jalan adalah salah satu pemicu persoalan dalam perjanjian lisensi. Karena pemutusan ini akan merugikan pihak yang lain (terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi lisensi), maka sangat mungkin pihak lawan akan mengajukan gugatan. Ada beberapa alasan yang bisa diajukan oleh pemberi lisensi sebagai dasar pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak. Misalnya, penerima lisensi tidak membayar royalti sebagaimana yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar jumlah yang diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi barang di luar wilayah yang ditentukan; atau penerima lisensi terus memproduksi barang atau jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir. Adapun beberapa alasan bagi penerima lisensi untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi misalnya adalah kenaikan secara sepihak jumlah royalti yang harus dibayarkan; pembatasan jumlah produk yang boleh diproduksi oleh penerima lisensi; atau pembatasan wilayah keberlakuan perjanjian lisensi.

Apabila pemberi lisensi memutuskan perjanjian lisensi, penerima lisensi dirugikan karena ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk berinvestasi. Investasi yang telah ditanamkannya

akan hilang sebelum meraih keuntungan. Di samping menderita kerugian materiil, penerima lisensi juga kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memproduksi barang/jasa di bawah nama 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 keputusan presiden yang mengatur tentang lisensi merek juga mengatur tentang 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 dan penerima lisensi. Meskipun demikian jarang sekali ditemukan dalam praktik pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh penerima lisensi. Praktik yang umum adalah pemutusan tersebut dilakukan oleh pemberi lisensi. Ini menunjukkan dominasi pemberi lisensi yang begitu kuat sehingga pemutusan perjanjian sepihak ini dapat menimbulkan kerugian bagi 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 menjamin kelancaran dan manfaat perjanjian lisensi. 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.<sup>5</sup> Jika penerima lisensi akan memutuskan perjanjian di tengah jalan, maka rencana pemutusan itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi dan begitu pula sebaliknya. Pemutusan

akan mulai berlaku sebulan ke depan (ada pula peraturan yang memandatkan waktu 60 hari ke depan), sehingga para pihak memiliki waktu untuk mempersiapkan perubahan operasional perusahaan dan menghindari kerugian. Hal yang demikian ini 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,<sup>6</sup> berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan karena beberapa hal. Pertama, penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan. Kedua, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Jika pemutusan tersebut diajukan oleh penerima lisensi, pemberitahuan harus diberitahukan kepada pemberi lisensi dalam waktu 3 bulan sebelum pemutusan perjanjian. Setelah pemutusan berlaku, penerima lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek yang bersangkutan. Ketentuan tersebut sangat baik dan perlu untuk dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi di Indonesia, mengingat di Indonesia seringkali terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan perjanjian lisensi di tengah jalan.

**Kedua**, masalah penggunaan merek baru oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku perjanjian lisensi. Merek baru ini seringkali merupakan merek penerima lisensi sendiri yang diciptakan 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 permasalahan ini, dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan mengenai kebolehan penggunaan merek baru.

<sup>5</sup> David J. Franklyn, "The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and the Third Restatement of Torts", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 49, Summer 1999, hlm. 8.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Penggunaan merek baru amat mungkin terjadi sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada yang mengharuskan bahwa jika penerima lisensi bermaksud menggunakan merek baru, maka penerima lisensi harus mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan pemberi lisensi agar pemberi lisensi dapat mengantisipasinya dalam kontrak lisensi. Semata-mata hal ini ditegaskan 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.

**Ketiga**, masalah di mana mantan penerima lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek lain namun sebenarnya berkualitas sama persis dengan barang/jasa yang pernah dilisensikan oleh mantan pemberi lisensi. Kondisi ini akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek akan menderita kerugian, karena berpotensi mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya. Pemilik merek akan mendapatkan kompetitor baru yang tidak lain merupakan mantan penerima lisensi mereknya. Untuk mengatasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam perjanjian 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 mengindikasikan bahwa perjanjian lisensi sebenarnya rawan terhadap sengketa jika tidak dibuat secara lengkap dan terbuka. Masing-masing pihak dituntut untuk memahami dan mengerti isi dan maksud perjanjian. Setelah perjanjian ditandatangani, para pihak wajib melaksanakannya dengan itikad baik. Oleh karena itu, agar perjanjian lisensi berjalan dengan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut harus dibuat secara adil dan terbuka. Para pihak juga harus menyatakan persetujuan masing-

masing secara sukarela dan tanpa paksaan. Sebelum para pihak membuat dan menandatangani kontrak lisensi, perlu dipikirkan pembuatan kontrak lisensi yang humanis, yang menguntungkan semua pihak. Hal ini 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 di antara para pihak, seperti yang terjadi dalam kasus merek *Good Year* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 019K/N/HaKI/2004 tertanggal 15 Februari 2005. Pada pokoknya, putusan ini menyatakan bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat para pihak menjadi dasar berlakunya perjanjian, sehingga para pihak harus mematuhi. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 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.

Dalam kasus *Good Year*, masa perjanjian lisensi tidak dibuat secara jelas sehingga memunculkan sengketa. Karena tidak ada batas waktu berlakunya perjanjian lisensi, pihak tergugat bisa menggunakan merek *Good Year* tanpa batas, hal mana yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat. Penggunaan merek *Good Year* tersebut oleh penggugat dianggap sebagai pelanggaran. Tergugat menolak tuduhan pelanggaran tersebut dengan mendalilkan bahwa perjanjian yang telah dibuatnya dengan penggugat memperbolehkan penggunaan yang demikian, dan bahwa selama perjanjian berlangsung tergugat telah membayar royalti sebagaimana yang ditentukan. Pembayaran royalti 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 lengkap, 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.

## 2. Penguatan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek Terkenal

Mengingat bahwa perjanjian lisensi merek terkenal tersebut rentan terhadap berbagai masalah yang timbul, maka diperlukan suatu penguatan terhadap prinsip utama hukum kontrak yang menjadi landasan berlakunya perjanjian. Prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik.

### 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 royalti yang harus dibayar, waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian lisensi. Berdasar prinsip ini para pihak diharapkan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Pemilik merek selaku *licensor* akan mendapatkan manfaat ekonomi

yang besar, demikian pula penerima lisensi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Sogar Simamora bahwa kebebasan berkontrak amat penting dalam mendukung kepentingan para pelaku ekonomi.<sup>7</sup> Pendapat Simamora tersebut diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*).<sup>8</sup> Oleh karena itu, lebih lanjut Simamora menyatakan bahwa hukum kontrak merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

Terkait dengan perjanjian lisensi merek, prinsip kebebasan berkontrak tersebut diimplementasikan ke dalam isi/substansi perjanjian yang menyangkut antara lain mengenai pembayaran royalti, masa berlaku perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Dalam Pasal 43 sampai dengan 49 UU 15/2001 (Undang-Undang Merek (UUM)) 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 yang menyangkut mengenai berakhirnya perjanjian juga tidak diatur. Namun dalam Pasal 19 Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek, berakhirnya perjanjian lisensi bisa disebabkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa para pihak boleh mengatur berakhirnya perjanjian lisensi dalam perjanjian lisensi yang dibuatnya. 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

<sup>7</sup> Yohanes Sogar Simamora, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 33.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>9</sup> *Ibid.*

termasuk kontrak lisensi, aspek penyelesaian sengketa ini diatur dalam pasal tersendiri. Adapun substansi pasal aspek penyelesaian sengketa ini berisi antara lain jenis penyelesaian sengketa yang 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. Meskipun pada dasarnya perjanjian lisensi merek dibuat atas dasar kebebasan berkontrak, namun dalam hal-hal tertentu perjanjian ini juga dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dalam artian ada ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpangi. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) UUM yang melarang perjanjian lisensi memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUM tersebut sifatnya memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak. Jika dilanggar oleh para pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan pada kantor Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI akan menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut. Sedangkan pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 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 ekonomis akan menjadi tujuan yang utama. Di sisi lain, perjanjian itu juga mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis 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. Dari aspek ini, jelas perjanjian lisensi merek sangat mendukung negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, negara berkepentingan agar perjanjian lisensi 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 mengatur agar bahan-bahan baku untuk memasok kebutuhan bahan baku diambil dari Indonesia, pendayagunaan 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. Demikian juga 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 penetapan besarnya pembayaran royalti pada umumnya didasarkan

pada total penjualan penerima lisensi.<sup>10</sup> Para pihak bebas untuk menentukan model pembayaran yang mereka sukai dalam perjanjian lisensi merek.

Selain itu, para pihak juga bebas untuk membuat isi perjanjian yang menyangkut pembatalan perjanjian lisensi di tengah jalan, jika salah satu pihak melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal yang demikian juga terdapat di berbagai negara seperti di Amerika dan Uni Eropa.<sup>11</sup> 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. 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 keputusan itu mulai berlaku sebulan ke depan, sehingga bisa dilakukan yang terbaik terkait dengan operasional perusahaan.

#### **b) Prinsip Itikad Baik**

Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat mutlak diperlukan karena para pihak sulit menerka apa yang terkandung dalam isi hati masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik mungkin. 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.<sup>12</sup> Lebih jauh beliau berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) B.W. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fide* diartikan sebagai 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 B.W.<sup>13</sup>

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian biasanya bermula dari itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat yang diberikan Pasal 1338 ayat (3) B.W. telah tegas bahwa para pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian.<sup>14</sup>

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. Dalam tahap pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak dituntut untuk melaksanakan klausula yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran royalti, pengakhiran perjanjian lisensi, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek memerlukan kejujuran sebagai landasan operasionalnya. Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu alasan timbulnya perselisihan adalah pelang-

<sup>10</sup> Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 231.

<sup>11</sup> David J. Franklyn, *Op.cit.*, hlm. 8.

<sup>12</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

garan kontrak perjanjian lisensi HKI. Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga No. 14/Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008 tentang pembatalan merek ALAIA. Dalam kasus tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UUM gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (2) termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek ALAIA yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat ALAIA. Merek tergugat didaftarkan sejak tanggal 2 Mei 2008, sementara penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan tanggal 10 Maret 2009. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan telah melampaui waktu, tetapi karena merek ALAIA didaftarkan oleh tergugat dengan itikad tidak baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan berpendapat tergugat beritikad tidak baik karena ia mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat. Pendirian yang serupa juga terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 274PK/Pdt/2003 tentang pembatalan pendaftaran merek terkenal PRADA.

Dalam kedua kasus tersebut itikad baik menjadi syarat utama, khususnya dalam hal pendaftaran merek maupun dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Oleh karena itu perjanjian lisensi merek 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 UUM, yang menyatakan bahwa penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian lisensinya 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 di atas merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, demi mendukung terlaksananya perjanjian lisensi merek yang aman dan menguntungkan bagi para pihak, diperlukan adanya kesadaran dan kejujuran bagi para pihak untuk melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Kesadaran dan kejujuran itu pada akhirnya merupakan sarana penguatan bagi kedua prinsip tersebut. Di sisi lain, apabila timbul sengketa terkait dengan kedua prinsip tersebut, para pihak dituntut untuk konsekuen dan jujur tentang substansi perjanjian sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah dibuat dapat

dijadikan sebagai sarana untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian dengan rasa penuh tanggung jawab.

### C. Penutup

Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian secara baik dan konsekuen. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka

sepakati bersama dan jika terjadi sengketa di antara mereka, maka para pihak harus menempuh cara penyelesaian yang telah disepakati bersama baik melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal membutuhkan itikad baik dari para pihak untuk selalu berbuat jujur dan tidak menyimpang dari kesepakatan yang tercapai pada saat pembuatan kontrak sebagai implementasi dari prinsip kebebasan berkontrak. Agar perjanjian itu terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya kesadaran dan kejujuran dari para pihak, sehingga prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dapat berjalan sesuai dengan kemanfaatan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Fitzgerald, Anne, *et al.*, 2004, *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co., Sydney.

Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.

### B. Artikel Jurnal

Franklyn, David J., "The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and the Third Restatement of Torts", *Case Western Reserve Law Review*, Vol. 49, Summer 1999.

### C. Hasil Penelitian

Simamora, Yohanes Sogar, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pasca-sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

### D. Artikel Internet

Purwandoko, Prasetyo Hadi, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", <http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>, diakses 21 Januari 2012.