



Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*febiyanti@gmail.com

How To Cite:

Febiyanti, G, A, M, A., Mahendrawati, N, L, M., Ujianti, N, M, P. (2019). Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (3). 289-293. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1771.289-293>

Abstract—Registered brands will get legal protection that can prevent others parties from using the brand without permission. Other parties can use other people’s brands by first holding a written license and applying for registration at the Directorate General of IPR’s trademark office. Application for recording license agreement is submitted to Directorate General of IPR through electronic and non-electronic media. Applicants complete the specified document. Then an examination of the documents is carried out. If the document has been declared complete and appropriate, the Minister records the license agreement in the general list of brands. Then recording the license agreement is announced in the official news of the brand. The legal consequences of the provision of brand licenses carried out in an unwritten manner, the agreement is null and void because it does not fulfill the elements in Article 1 number (18) UUM 2016 jo. Article 43 paragraph (2) UUM 206, and Article 5 paragraph (1) PP No. 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreement. It is best for entrepreneurs to be careful in giving licenses to other parties and the Directorate General of Intellectual Property Rights should hold a socialization so that the licensing agreement is carried out in writing and is recorded in the Directorate General of IPR’s trademark office.

Keywords: Brands, Directorate Licenses, General of IPR.

Abstrak—Didalam dunia perdagangan tampaknya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan merek. Tanpa adanya hak atas merek maka akan rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran merek seperti halnya peniruan merek yang menjadikan pemilik merek dirugikan. Didasarkan pada latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek dalam bisnis HaKI?, 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian lisensi merek yang dilakukan secara tidak tertulis dalam bisnis HaKI?, penelitian yang dipergunakan didalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum yang dapat mencegah pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Pihak lain dapat menggunakan merek orang lain dengan terlebih dahulu mengadakan lisensi secara tertulis dan dimohonkan pencatatannya pada kantor merek Ditjen HAKI. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan kepada Ditjen HAKI melalui media elektronik dan nonelektronik. Pemohon melengkapi dokumen yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika dokumen telah dinyatakan lengkap dan sesuai maka Menteri mencatat perjanjian lisensi dalam daftar umum merek. Kemudian pencatatan perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi merek. Akibat hukum terhadap pemberian lisensi merek yang dilakukan secara tidak tertulis maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka (18) UUM 2016 jo. Pasal 43 ayat (2) UUM 2016, serta Pasal 5 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Sebaiknya para pengusaha berhati-hati dalam memberikan lisensi kepada pihak lain dan Ditjen HAKI sebaiknya mengadakan sosialisasi agar perjanjian lisensi dilakukan secara tertulis dan dilakukan pencatatan pada kantor merek Ditjen HAKI.

Kata Kunci: Merek, Lisensi, Ditjen HAKI.

1. Pendahuluan

Didalam dunia perdagangan tampaknya tidak dapat dilepaskan dari permasalahan

merek. Selama ini telah sangat banyak barang-barang yang diperdagangkan dengan mempergunakan bermacam-macam merek. Jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari, kita akan

dengan sangat mudah menemukan barang-barang seperti baju, celana, tas, sabun, kopi, makanan, minuman dan lain-lain dengan bermacam-macam merek. Merek secara sengaja dilekatkan pada barang dagangan untuk membedakan barang yang satu dengan yang lainnya.

Merek ialah hasil dari suatu intelektualitas manusia yang sangatlah berpengaruh didalam dunia perdagangan terutama dalam hal mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa dapat dibedakan kualitasnya, mutunya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga sebuah produk menjadi mahal bukanlah produknya akan tetapi mereknya. Kedudukan merek tidak bisa dipisah dari hak atas kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut HaKI.

Dalam kedudukannya sebagai HaKI, merek dilindungi oleh Undang-Undang atau hukum. Undang-Undang tentang Merek diatur didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang selanjutnya disebut UUM 2016. UUM 2016 mewajibkan agar merek didaftarkan kepada Ditjen HAKI untuk memperoleh hak atas merek. Dengan adanya hak atas merek yang dimiliki maka pemilik merek bisa memiliki hak untuk mencegah pihak lain mempergunakan merek itu tanpa izin. Tanpa adanya hak atas merek maka akan rentan terjadi pelanggaran-pelanggaran merek seperti halnya peniruan merek yang menjadikan pemilik merek dirugikan karena omzet penjualan menurun.

Pihak lain baru dapat menggunakan merek orang lain dengan terlebih dahulu mengadakan lisensi dengan pemilik merek. Lisensi merupakan suatu pemberian izin untuk dapat memanfaatkan HAKI milik pihak lain melalui pembayaran royalti. Berbagai sengketa dapat terjadi didalam perjanjian lisensi yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Jadi lisensi sebaiknya dibuat secara tertulis serta dilakukan pencatatan pada kantor merek Ditjen HAKI, agar jika terjadi sengketa akan mudah dalam melakukan pembuktian.

Perjanjian lisensi juga harus diterangkan secara detail khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, pembayaran royalti dan pengakhiran perjanjian, sehingga tidak menimbulkan sengketa diantara para pihak (Gautama & Winata, 2017). Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judul Skripsi "Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis Dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual" dimana penulis akan mengkaji

lebih dalam mengenai prosedur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek dan akibat hukum dari pemberian lisensi merek yang dilakukan secara tidak tertulis dalam bisnis HaKI.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelum, seperti dalam penelitian (Sulasno, 2012) yang mengkaji tentang "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ketentuan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diakomodir dalam semua pengaturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hukum perjanjian memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam praktek lisensi HKI di Indonesia dengan melihat pada 2 (dua) pengaturan baik dalam Undang-undang HKI itu sendiri dan Buku III Kitab Undang-Undang yang dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak). Selanjutnya, (Rofida, 2015) juga mengkaji penelitian serupa berjudul "Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya perlindungan perjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak atas kekayaan intelektual untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian lisensi merek ini. Perjanjian lisensi merek yang cacat dimata hukum dan juga dapat merugikan semua pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang ada dalam sebuah perjanjian lisensi merek sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Didasarkan pada latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana prosedur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek dalam bisnis HaKI?

Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian lisensi merek yang dilakukan secara tidak tertulis dalam bisnis HaKI?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat dalam pendidikan S1

guna mencapai gelar Sarjana Hukum yang bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami asas-asas keilmuan dalam bidang hukum, menguasai ilmu dan metodologi penelitian hukum, memperdalam dan memperluas pengetahuan dalam bidang materi penelitian dan mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk suatu laporan yang sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Untuk mengkaji prosedur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek dalam bisnis HaKI.

Untuk mengkaji mengenai akibat hukum dari pemberian lisensi merek yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis dalam bisnis HaKI.

2. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan didalam skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif yaitu pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ketetapan hukum serta kepastian hukum. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan ialah perundang-undangan, konseptual dan kasus didekatkan. Pendekatan secara perundang-undangan ialah pendekatan yang dimana dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan/pautkan permasalahan (isu yang sedang hukum dihadapi), pendekatan secara konseptual ialah yang beranjak dari pandangan-pandangan serta dalam doktrin-doktrin ilmu hukum, dikembangkan guna memperterang ide-ide dengan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan. Serta pendekatan secara kasus yang merupakan dilakukan pendekatan dengan cara pada kasus-kasus yang ditelaah yang memiliki hubungan pada isu hukum yang dihadapi.

Dalam hal yang diteliti ini dipakai bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yang terdiri dari: KUHPer, UUM 2016, PP Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Yang Berlaku Pada Kemenkumham, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Juga sumber bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dan didapatkan dari pengkajian kepustakaan yakni dengan membaca buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan sumber dari internet yang

berhubungan dan berkaitan dengan pemberian lisensi merek yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis dalam bisnis HAKI yang sebagai permasalahan dibahas. Selain sumber bahan hukum primer dan sekunder digunakan juga sumber bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dikaitkan ilmu lain.

Dalam hal yang diteliti ini dipakai teknik mengumpulkan data ialah studi dengan dokumen yakni memperoleh studi yang sumbernya berasal dari dokumen negara contohnya ialah undang-undang, undang-undang yang dipergunakan didalam skripsi ini ialah KUHPerdata, UUM 2016, PP Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, PP Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kemenkumham. Juga memakai studi secara kepustakaan yakni dilakukannya penelaahan pada buku dan catatan yangmana terdapat hubungan dengan pemberian lisensi merek tanpa perjanjian tertulis dalam bisnis HaKI. Serta memakai studi dengan internet yakni dilakukan pencarian berbagai kata kunci yang memiliki kaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Analisis dari bahan hukum yang dipergunakan ialah argumentasi hukum, yaitu keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah dengan memberikan alasan yang berupa penjelasan yang diuraikan dengan jelas yang memiliki kaitan terhadap norma, asas, penemuan dan sistem hukum. Juga analisis secara deskriptif, yaitu memaparkan hasil yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh sebuah gambaran secara keseluruhan tetapi tetap sistematis, terutama dalam hal fakta yang memiliki hubungan dengan isu hukum. (Adi, 2010).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

prosedur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek dalam bisnis HaKI?

Perjanjian lisensi merek ialah suatu izin yang diberi oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain pada sebuah perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak (bukanlah pengalihan hak), untuk mempergunakan merek itu, baik bagi seluruh maupun sebagian jenis barang/ jasa, dengan jangka waktu serta syarat yang sudah ditentukan.

Ada beberapa alasan para pengusaha memilih lisensi dalam mengembangkan usahanya yakni: adanya perluasan wilayah usaha tanpa batas, dapat memperluas batas

produk sehingga bisa menjangkau pasar yang awalnya berada diluar pangsa pasar, bisa mengurangi kompetisi dalam jangka waktu tertentu, dan lain-lain.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek diajukan kepada kantor merek Ditjen HaKI melalui media elektronik (laman resmi Ditjen HaKI) ataupun nonelektronik (datang secara langsung pada kantor merek Ditjen HaKI). Pemohon melengkapi dokumen yang telah ditentukan yakni salinan perjanjian lisensi merek, petikan resmi sertifikat merek, bukti pembayaran biaya serta surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

Serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni objek HaKI yang dilisensikan tersebut belum berakhir masa perlindungannya serta belum dihapuskan, tidak diperkenankan merugikan perekonomian nasional, tidak diperkenankan menyebabkan terhambatnya perkembangan teknologi, tidak diperkenankan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta tidak diperkenankan menentang peraturan perundang-undangan, norma agama, norma kesusilaan serta ketertiban umum.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika dokumen dinyatakan belum lengkap maka Menteri memberitahukan kepada tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen. Pemohon menyesuaikan dokumen dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila penyesuaian dokumen dengan batas jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, maka Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali serta biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali.

Namun apabila dokumen dan persyaratan sudah dinyatakan lengkap maka Menteri mencatatkan perjanjian lisensi tersebut dalam daftar umum merek. Kemudian pencatatan perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi merek. Pencatatan perjanjian lisensi merek dikenakan biaya dengan tarif Rp 500.000,00 per nomor daftar. Pencatatan suatu perjanjian lisensi bisa dicabut didasarkan pada kesepakatan dari para pihak (pihak pemberi dan penerima lisensi), berdasarkan pada putusan pengadilan maupun alasan atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Umar, 2009).

Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek masih menggunakan penyelesaian sengketa merek dan penyelesaian

sengketa perjanjian secara umum, yakni bisa menggunakan dua cara sebagai berikut:

Menggunakan Litigasi (Pengadilan) dapat dilakukan di Pengadilan Niaga

Penyelesaian sengketa lisensi secara litigasi dapat diselesaikan melalui badan pengadilan dengan mempergunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UUM 2016). Sanksi yang diberikan dapat berupa ganti rugi dalam sejumlah uang, penghentian segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, serta pidana dan denda yang dapat diterapkan bersamaan, hal ini tergantung dari tingkat kesalahan pelanggar itu sendiri.

Menggunakan Non-Litigasi (diluar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek bisa terselesaikan dengan cara non-litigasi dengan mempergunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (diatur dalam Pasal 93 UUM 2016). Sengketa yang bisa terselesaikan menggunakan arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan serta yang menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan haknya dikuasai penuh oleh para pihak (Mertokusumo, 2010).

Pasal 1 angka (18) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018 menyebutkan secara eksplisit bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 42 ayat (3) UUM 2016 bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Menteri, dalam hal ini jika perjanjian lisensi tidak dituangkan secara tertulis maka secara logika tidak akan ada yang dapat dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HaKI. Dari ketentuan dan unsur dari pasal-pasal tersebut maka akibat hukum dari pemberian lisensi merek tanpa perjanjian tertulis adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang dituangkan secara tidak tertulis maka hak dan kewajiban para pihak serta klausul-klausul yang sudah diperjanjikan pada saat perjanjian lisensi itu disepakati oleh kedua belah pihak bisa saja berubah-ubah dikemudian hari dan sangat dimungkinkan timbulnya suatu masalah atau sengketa mengenai perjanjian tersebut. Selain itu jika perjanjian lisensi tidak dituangkan dalam tertulis, tidak dicatatkan pada Ditjen HaKI, serta tidak diumumkan dalam berita resmi merek, maka perjanjian tersebut tidak

berakibat hukum kepada pihak ketiga (diatur dalam Pasal 42 ayat (5) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (4) PP no. 36 Tahun 2018).

Artinya perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Ditjen HaKI tersebut hanyalah mengikat pihak-pihak dalam perjanjian lisensi itu sendiri yakni pihak pemberi dan penerima lisensi serta perjanjian itu hanya dikategorikan sebagai perjanjian biasa, bukan perjanjian lisensi merek. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan pada Ditjen HaKI, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, dimana ketika terjadi sengketa diantara para pihak (pemberi dan penerima lisensi) maka pihak ketiga tidak ikut bertanggungjawab atas sengketa tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek diajukan kepada kantor merek Ditjen HaKI melalui media elektronik (pada laman resmi Ditjen HaKI) ataupun nonelektronik (pemohon datang langsung pada kantor merek Ditjen HaKI). Pemohon melengkapi dokumen serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika dokumen sudah dinyatakan lengkap maka Menteri mencatat perjanjian lisensi tersebut dalam daftar umum merek. Kemudian pencatatan perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi merek. Mengenai biaya pencatatan perjanjian lisensi merek adalah Rp 500.000,00 per nomor daftar.

Akibat hukum pemberian lisensi merek tanpa perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 1 angka (18) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018 bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis, serta diperkuat oleh Pasal 42 ayat (3) UUM 2016 bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Ditjen HaKI, secara otomatis lisensi harus dibuat secara tertulis jika tidak dalam bentuk tertulis maka tidak ada yang dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HaKI. Perjanjian lisensi secara tidak tertulis juga tidak berakibat hukum pada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2018, dimana ketika terjadi sengketa diantara para pihak maka pihak ketiga tidak ikut bertanggungjawab atas sengketa tersebut.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2010). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Cetakan Kedua). Jakarta: Granit.
- Gautama, S., & Winata, R. (2017). *Hukum Merek Indonesia* (Cetakan Kedua). Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum dan Peradilan* (Cetakan Ketiga). Yogyakarta: PT. Sinar Grafika.
- Rofida, I. (2015). Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). doi:10.15408/jch.v2i1.1847
- Sulasno. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2). doi:https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.61
- Umar, Z. P. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi* (Cetakan Kelima). Yogyakarta: PT. Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.