

**PERJANJIAN LISENSI ANTARA PEMILIK HAK
TERDAFTAR DENGAN PENERIMA LISENSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS¹**

Oleh: Syeren Kasenda²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya pengalihan hak atas merek terdaftar dari pemilik kepada pihak lain dan bagaimanakah pemberian hak melalui perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengalihan hak atas merek terdaftar terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Lisensi bukan merupakan pengalihan hak atas merek terdaftar, tetapi pemberian hak oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi akan memberikan kepastian hukum mengenai pemberian hak atas merek terdaftar kepada pihak lain dan dapat dijadikan landasan hukum perikatan hak dan kewajiban antara pemilik hak terdaftar dan pihak penerima lisensi. 2. Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Kata kunci: merek, indikasi geografis

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa merupakan bagian dari

upaya hukum untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak atas merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara bagi pemilik merek terdaftar. Hak eksklusif diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dimaksudkan untuk dapat menggunakan merek dagang dan merek jasa dalam jangka waktu tertentu baik untuk digunakan sendiri atau dapat juga pemilik merek terdaftar memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. "Hak eksklusif (hak khusus/hak istimewa) adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya".³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya pengalihan hak atas merek terdaftar dari pemilik kepada pihak lain ?
2. Bagaimanakah pemberian hak melalui perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan Skripsi dengan cara melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengalihan Hak Merek Terdaftar Oleh Pemilik Kepada Pihak Lain

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Pengalihan Hak Pasal 41 ayat:

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
- a. pewarisan;
 - b. wasiat;
 - c. wakaf;
 - d. hibah;
 - e. perjanjian; atau

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH, MH dan Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101507

³Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010, hal. 49.

- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
 - (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
 - (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
 - (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
 - (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
 - (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
 - (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 41 Huruf (f) Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (4) Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Penjelasan Pasal 41 Ayat (6) Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan

dan mewujudkan kepastian hukum. Penjelasan Pasal 41 Ayat (8) Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan pengalihan hak.

Warisan, harta peninggalan berupa barang-barang atau utang-utang dari orang yang meninggal yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan/diberikan kepada para ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.⁴

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.⁵

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang beragam mengenai hukum waris. Dari beberapa pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut pada intinya dapat ditarik suatu benang merah bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁶ Sesuai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan, yang berwujud: perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh karena itu dalam suatu pewaris terdapat tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris; (2) adanya harta kekayaan yang tinggalkan dan, (3) adanya ahli waris.⁷

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh

⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 329.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 3.

⁶ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012, hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 8.

seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.⁸

Testamen atau wasiat adalah pernyataan kehendak terakhir dari si pewaris mengenai apa yang dikehendaki akan terjadi dengan harta kekayaannya sesudah ia meninggal dunia. Penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testamen atau wasiat disebut *erfstelling*. Pemberian warisan melalui testamen kepada orang-orang tertentu atas barang-barang tertentu disebut *legaat* dan si penerima *legaat* di sebut *legataris*. Penunjukkan ahli waris dan pemberian *legaat* termasuk dalam *genus making*. Dalam hukum waris juga dikenal istilah atau model pewarisan yang disebut *legitieme portie*, yaitu suatu bagian minimum dari warisan yang dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Para ahli waris yang dijamin haknya atau dijamin minimum perolehannya di dalam warisan disebut *legitiemaris*.⁹

Seperti telah diketahui bersama bahwa ketentuan dan pasal-pasal dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau yang lazim diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* tersebut. Mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* khususnya mengenai hukum waris adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan golongan Bumi Putera tunduk pada hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah diresipir oleh hukum adat sehingga bagi mereka berlaku hukum waris Adat.¹⁰

B. Perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dengan penerima lisensi

Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi merupakan suatu perikatan yang akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melaksanakan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya, sehingga para pihak terikat pada perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti secara tertulis

apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum.

1. Perjanjian Lisensi Atas Merek

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹¹

Pada dasarnya perjanjian yang berbentuk tulisan sengaja dibuat oleh mereka memang untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul sengketa, akan lebih mudah membuktikan peristiwanya. Dengan menunjukkan surat perjanjian akan diketahui tentang peristiwa yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Mudahnya pembuktian dengan surat tersebut apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, karena pembuktiannya dengan saksi bukan hal yang mudah dilakukan saksi harus orang mengetahui secara langsung peristiwanya, sedangkan dalam peristiwa perdata kalau orang yang kebetulan berada di sekitarnya pada umumnya lebih bersifat pasif karena dipandang merupakan persoalan pribadi mereka.¹²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai Lisensi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42 ayat:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 104.

⁹ *Ibid*, hal. 19.

¹⁰ *Ibid*, hal. 3.

¹¹ M.S.Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004, hal. hal. 53-54.

¹² Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 50-51.

- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Yang dimaksud dengan "kecuali bila diperjanjikan lain" adalah perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 43. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44. Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek. Penjelasan Pasal 44. Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek terdaftar yang bersangkutan. Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pasal 45. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pembuatan perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dengan pihak penerima lisensi juga harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat wajib yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPdata,

agar perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur: kata sepakat, kecakapan; hal tertentu; dan sebab yang halal.

Apabila perjanjian lisensi tidak memenuhi unsur-unsur kata sepakat dan kecakapan, maka maka perjanjian dapat dibatalkan, apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan perjanjian, kecuali tidak ada pihak yang membatalkan maka perjanjian itu tetap dapat dilaksanakan. Apabila perjanjian lisensi tidak memenuhi unsur-unsur hal tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian dapat perjanjian batal demi hukum, artinya dianggap perbuatannya tidak pernah ada. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum putusan pengadilan.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merusak perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika perjanjian lisensi tersebut melanggar UU 5/1999, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di samping itu, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HKI.¹³

Lahirnya perjanjian lisensi harus dilatar belakangi dengan peristiwa yang halal, tidak boleh keberadaannya karena untuk kepentingan lain yang melawan hukum misalnya untuk mencari dana bagi kelompok teroris. Selain itu perjanjian lisensi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional maupun hukum adat.¹⁴

Lingkup perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu pemberian lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalty oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain. Jumlah royalty yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.¹⁵

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para

¹³ Iswi Hariyanti, *Op.Cit, Op.Cit*, hal. 73.

¹⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit*. hal. 50.

¹⁵ Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hal. 72-73.

inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.¹⁶

2. Perjanjian Lisensi Ditinjau Dari Aspek Hukum Bisnis

Perjanjian lisensi ditinjau dari aspek hukum bisnis, merupakan bagian dari kegiatan usaha atau bisnis perdagangan barang dan/atau jasa yang memerlukan pengaturan hukum untuk memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar dalam pengembangan kegiatan usahanya di bidang produksi barang dan/atau jasa.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata *business* (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa hukum bisnis adalah “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian”.¹⁸

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menjadi salah satu bagian atau ruang lingkup hukum bisnis khususnya di

bidang perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun korporasi atau badan usaha. Merek barang dan/atau jasa menunjukkan karakteristik tertentu agar dapat dibedakan dari barang dan/atau jasa sejenis.

Berbicara masalah bisnis seringkali dekspresikan sebagai suatu urusan atau kegiatan dagang. Kata “bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *Business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁹

Di dalam kegiatan bisnis ada pula yang membedakannya dalam 3 bidang usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh: produsen (pabrik), *dealer*, agen, grosir, toko dan lain sebagainya;
- b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh: industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, pabrik mesin dan sebagainya;
- c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun suatu badan. Contoh: jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, (*Lawyer*) akuntan dan lain-lain.²⁰

Perjanjian lisensi merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk dapat mengembangkan usahanya dengan cara memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang

¹⁶Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hal. 2.

¹⁷Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011, hal. 31.

¹⁸*Ibid*, hal. 32.

¹⁹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007, hal.1.

²⁰*Ibid*, hal. 2.

atau merek jasa untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan izin kepada pihak lain.

Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan keuntungan. Sejalan dengan itu Nicolas S. Gikkas dalam *international Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril* seperti yang dikutip Wijaya (2001:15), bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa seorang pengusaha memiliki pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:

1. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar yang semua berada diluar pangsa pasar pemberi lisensi.
2. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat moda;l dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan.
3. Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus pada pasar.
4. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan good will dari pemberi lisensi.
5. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.²¹

Perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dengan penerima lisensi dapat menjadi landasan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara para pihak dan akan mengikat secara sah sebagai hukum yang harus diataati.

Pada dasarnya lisensi dibidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian *obligatoire*. Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian

kosensualisme, karena terjadinya perjanjiannya itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan dan kepatutan.²²

Para pihak yang membuat perjanjian lisensi yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi harus ada kata sepakat satu sama lain. Mereka sama-sama ada kehendak untuk membuat perjanjian lisensi, mengetahui dengan sadar tentang kedudukannya masing-masing dan memahami dan menyetujui tentang apa yang perjanjikannya. Dengan terjadinya kata sepakat maka berakibat perjanjian dapat dilaksanakan. Pihak pemberi lisensi maupun penerima lisensi haruslah orang yang telah berusia dewasa, yaitu 18 tahun keatas dan masing-masing pihak sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka adalah bukan orang yang di bawah kuratele dan mampu bertindak sendiri membuat perjanjian lisensi, kecuali apabila mereka menggunakan orang lain sebagai kuasa hukumnya.²³

Apabila setelah dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi kemudian terjadi sengketa hukum, maka perjanjian lisensi dapat dijadikan alat bukti untuk penyelesaian sengketa akibat salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya.

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks.²⁴

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. *Pertama*, era

²² *Ibid*, hal. 49.

²³ *Ibid*, hal. 49-50

²⁴ Hery Firmansyah, *Op.Cit.* hal. 1.

²¹ Gatot Supramono, *Op.Cit.* hal. 48.

globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antarbangsa.²⁵

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan pengembangan, dan penguasaan teknologi.²⁶

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlindungan hukum atas merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang merupakan bagian dari pembentukan regulasi di bidang hukum bisnis untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak pemilik merek terdaftar.

Dalam perbincangan masyarakat awam, permasalahan HKI biasanya hanya dikaitkan pada permasalahan merek paten, dan cipta saja, padahal pengaturan masalah HKI sangatlah luas. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *Convention Establishing The WTO (World Trade Organization)* dengan Undang-Undang No. 7

Tahun 1994. Diratifikasinya konvensi pembentukan WTO sering kali juga di sebut sebagai mulainya sistem HKI modern di Indonesia. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian yaitu:²⁷

1. Legislasi dan konvensi internasional: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI seperti Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang dengan, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.
2. Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HKI dengan memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual, upaya perbaikan peningkatan administrasi HKI sebagai langkah strategis kedua dapat dilihat dengan tingkatannya Dirjen Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal HKI berdasarkan Keputusan Presiden No.144 Tahun 1998. Pada saat ini Dirjen HKI berdasarkan Keputusan Presiden No. 189 Tahun 1998 diberi tugas untuk melaksanakan sistem HKI Nasional secara terpadu, termasuk mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.
3. Kerja sama: meningkatkan kerja sama terutama dengan pihak luar negeri. Langkah kerja sama merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memantapkan kebijakan dan pelaksanaan sistem HKI Nasional. Kerja sama dengan pihak luar negeri menjadi sangat penting jika ada kasus yang dapat menjadi ancaman bagi sistem HKI Nasional, namun dengan sama sekali tidak mengurangi aspek yuridis nasional.
4. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HKI. Program sosialisasi HKI di maksudkan untuk menumbuhkan sikap tanggap terhadap tanda-tanda perubahan dan kesadaran akan pengaruh HKI pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem HKI hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat.
5. Penegakan hukum: untuk membantu penegakan hukum di bidang HKI, maka Dirjen HKI, Departemen hukum dan Hak

²⁵ *Ibid*, hal. 1-2.

²⁶ *Ibid*, hal. 2.

²⁷ *Ibid*, hal. 1-3.

Asasi Manusia melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lain agar lebih tekun menangani penegakan hukum di bidang HKI.²⁸

Melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti menggunakan merek pemilik merek terdaftar tanpa izin melalui perjanjian lisensi, merupakan bentuk kegiatan usaha atau bisnis yang selain bertentangan dengan hukum juga melanggar etika dalam hubungan bisnis guna memperoleh keuntungan semaksimalnya dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemilik merek terdaftar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengalihan hak atas merek terdaftar terjadi karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Lisensi bukan merupakan pengalihan hak atas merek terdaftar, tetapi pemberian hak oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain. Adanya perjanjian lisensi akan memberikan kepastian hukum mengenai pemberian hak atas merek terdaftar kepada pihak lain dan dapat dijadikan landasan hukum perikatan hak dan kewajiban antara pemilik hak terdaftar dan pihak penerima lisensi.
2. Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi akan berlaku mengikat terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pemilik Merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi penerima lisensi bisa memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Perjanjian lisensi wajib pencatatannya oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

B. SARAN

1. Untuk memberikan kepastian hukum adanya pengalihan hak atas merek terdaftar, maka pihak yang melakukan pengalihan hak atas

merk perlu melakukan pencatatannya kepada Menteri agar dapat diumumkan dalam berita resmi merk melalui permohonan dan pengalihan hak atas merek harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.

2. Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi perlu dibuat dengan cermat dan teliti apalagi jika ada kesepakatan lisensi dapat dialihkan kepada pihak ketiga baik oleh pemilik hak terdaftar atau penerima lisensi, agar tidak menimbulkan risiko kerugian bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Perjanjian lisensi perlu dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. 5. PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hartanto Andy, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, Cetakan III. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Cetakan 1. CV. Nuansa Aulia. Bandung, 2010.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan*

²⁸*ibid*, hal. 1-3.

- HAKI Kita*) Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Ed. 6. Cet. 10. Rajawali Pers. Jakarta, 2011.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Simatupang Burton Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sulistiyono Adi dan Muhammad Rustamadji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cetakan 1. Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo. Jawa Timur, 2009.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Usman Racmadi. *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV. Mandar Maju. Bandung. 2009.