

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 48 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Oleh:

**KRISTINA SULATRI, S.H., M.HUM.
AHMAD BAIDOWI**

Abstraksi

Pemberlakuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek di latar belakang perjanjian lisensi yang kemudian mereknya dibatalkan tidak menyebabkan berakhir atau dibatalkan pula, sepanjang perjanjian lisensi itu beriktikad baik. Ketentuan ini bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi yang beriktikad baik, walaupun merek yang menjadi objek perjanjian lisensinya dibatalkan karena mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar. Sehingga apabila hal ini terjadi penerima lisensi tidak berkewajiban melaksanakan royalti kepada pemilik merek yang sejati yang sebanding dengan jangka waktu perjanjian lisensi yang bersangkutan. Adapun hak merek muncul karena pendaftaran dan perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut didaftarkan dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas kekayaan Intelektual. Dengan demikian agar mendapatkan perlindungan hukum bagi penerima lisensi merek apabila terjadi pembatalan atau sengketa merek.

Hasil penelitian berkenaan dengan perjanjian lisensi merek ini jika dilihat dari prespektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa perjanjian lisensi merek memiliki ketentuan hukum untuk tetap menggunakan merek yang dilisensikan jika terjadi pembatalan merek.

Kata kunci: Penerima lisensi merek, Perjanjian, Pembatalan Merek, Merek.

Abstraction

Enforcement of Article 48 Paragraph (1) of Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks in the background of the licensing agreement which is then the trademark is canceled does not cause termination or cancellation as long as the license agreement is in good faith. This provision intends to provide legal protection to the licensee in good faith, even though the trademark being the object of the license agreement is canceled because it has similarities with other registered marks. So if this happens the licensee is not obliged to carry out royalties to the true owner of the brand which is proportional to the period of the relevant license agreement. The trademark rights arise because registration and legal protection of trademarks will only take place if they are registered and registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights. Therefore, in order to obtain legal protection

for the recipient of the trademark license in the event of a cancellation or dispute of the mark.

The results of the research regarding the trademark licensing agreement when viewed from the perspective of Article 48 Paragraph (1) of Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks, that the trademark license agreement has legal provisions to keep using the licensed mark if a brand cancellation occurs.

Keywords: *Brand licensee, Agreement, Brand Cancellation, Trademark.*

A. PENDAHULUAN

Merek (*brand*) adalah tanda atau identitas yang dikenakan oleh pengusaha atas barang yang dihasilkan untuk pengenalan sebagai pembeda. Hal ini penting agar tidak terjadi sengketa satu sama lain ketika barang yang sama ternyata memiliki merek yang sama.

Bertolak dari hal tersebut, dalam tradisi akademik maka perlu diangkat penelitian dalam masalah ini, utamanya dalam bidang hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum agar kepastian berusaha kepada pemegang merek yang sesungguhnya dapat terlindungi dengan pasti dalam iklim berusaha yang semakin sarat dengan banyak pesaing.

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) berdasarkan atas pasal-pasal atau aturan hukum yang digunakan sebagai patokan agar dapat melakukan penelitian yang benar dan memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

Penerima lisensi tidak berkewajiban melaksanakan royalti kepada pemilik merek yang sejati yang sebanding dengan jangka waktu perjanjian lisensi yang bersangkutan. Adapun hak merek muncul karena pendaftaran dan perlindungan hukum merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut didaftarkan dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hasil penelitian berkenaan dengan perjanjian lisensi merek ini jika dilihat dari prespektif Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa perjanjian lisensi merek memiliki ketentuan hukum untuk tetap menggunakan merek yang dilisensikan jika terjadi pembatalan merek.

B. PEMBAHASAN

1. Alasan Hukum Penerima Lisensi Tetap Berhak Melaksanakan Perjanjian Lisensi Meskipun Terjadi Pembatalan Merek

Perjanjian merupakan permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, mengingat perjanjian sering digunakan oleh individu dalam aspek kehidupan sehari-hari dalam perekonomian kita. Salah satu bentuk yang ditemui di lingkungan masyarakat yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak menggunakan merek bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi barang/jasa yang dilisensikan tersebut.

Hakikat perjanjian lisensi ini sesuai dengan makna lisensi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang intinya untuk menggunakan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk sebagian atau seluruhnya yang sudah terdaftar.

Berkenaan dengan perjanjian lisensi merek ini jika dilihat dari perspektif Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, bahwa perjanjian lisensi merek memiliki ketentuan hukum untuk tetap menggunakan merek yang dilisensikan jika terjadi pembatalan merek.

Dalam menggunakan lisensi atau mendapatkan izin untuk memanfaatkan kekayaan intelektual dari orang lain, seperti yang kita kenal dan sering terjadi dalam bentuk-bentuk transaksi lainnya secara umum, maka secara normatif penggunaan lisensi yang demikian ini menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga si pemilik barang/jasa dapat memberikan izin kepada si penerima, dan si penerima itu pula dapat leluasa memanfaatkan dan menggunakannya, terlebih dalam ranah ekonomi.

Dalam perjanjian lisensi penggunaan merek harus dilandasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lisensi penggunaan merek harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Lisensi penggunaan merek berlaku mengikat sebagai Undang-Undang, sehingga para pihak harus mematuhi apa yang diperjanjikan sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
3. Apabila timbul sengketa dalam lisensi penggunaan merek, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk jika terjadi pencabutan merek harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Hasil pengamatan penulis dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari perjanjian lisensi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. **Perbuatan melawan hukum**, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, bentuk perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak pemberi lisensi yang pertama. Karena para pihak beriktikad baik, maka perjanjian lisensi merek tersebut masih berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut.
- b. **Kesalahan**, merupakan syarat terjadinya perbuatan melawan hukum. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dengan

dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subyektif dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Kesalahan penerima lisensi tersebut mendaftarkan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

- c. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat kemungkinan orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat, jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan royalti yang seharusnya diperoleh.

- 2) Kerugian non materiil, dimana kerugian non materiil dapat terdiri dari kerugian nama baik serta berkurangnya konsumen dari si pembuat perjanjian lisensi merek.
- d. **Hubungan sebab akibat** antara kerugian dengan pihak dalam perjanjian lisensi yang terkait dengan teori antara lain:
Menurut teori *Adequate veroorzaking* di dalam bukunya **Muhammad Abdul Kadir**¹ di mana si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hubungan antara kerugian yang di derita dengan perbuatan melawan hukum pelaku dapat bertanggung jawab dan diterima atas perjanjian lisensi merek tersebut, karena kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari didaftarkannya merek yang sudah pernah terdaftar sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan berlakunya Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menunjukkan bahwa perjanjian lisensi merek bisa memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban para pihak. Jadi yang termasuk proses bentuk penyelesaian hukum jika terjadi sengketa merek dalam arti ada pembatalan merek.

Adapun terdapat beberapa alasan hukum bahwa penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi meskipun terjadi pembatalan merek, sesuai dengan landasan hukum sebagai berikut:

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 113.

1. Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa “Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga”.

Artinya secara yuridis dengan didaftarkannya perjanjian lisensi ini menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada penerima lisensi merek yang beriktikad baik jika sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikannya.

2. Bahwa perjanjian lisensi merek yang dilakukan memberikan hak dan kewajiban yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berlaku mengikat sebagai Undang-Undang.

Artinya dalam perjanjian lisensi ini menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada penerima lisensi merek, yakni para pihak terikat dengan perjanjian yang dibuatnya. Oleh sebab itu penerima lisensi dijamin hak-hak nya sesuai dengan sifat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Adapun terkait dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

- a. Melindungi kepentingan pihak penerima lisensi merek yang beriktikad baik yang dapat dilihat dari beberapa pemahaman yang berikut.
- b. Memberikan nilai/kaedah kepastian hak bagi kedua belah pihak dalam perjanjian lisensi merek.

Dalam membuat perjanjian tidak dapat dilakukan atas kemauan salah satu pihak, karena perjanjian menghendaki adanya kata sepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 point 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek diatur bahwa “Perjanjian lisensi dilarang 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.

Jika mendasarkan pada pentingnya nilai kepastian hukum dan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, berarti bahwa pada dasarnya adanya suatu perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan hukum atas kemauan untuk bekerjasama antara masing-masing pihak, sehingga sepatutnya perjanjian itu dibuat secara seimbang dan tidak merugikan terhadap pihak lain, karena perjanjian itu sendiri menganut asas konsensualisme diantaranya dua pihak atau lebih (subjek) terhadap objek yang diperjanjikan.

Dalam bentuk tertulis atau dengan adanya lembar perjanjian yang mengikat, akan memuat hal-hal yang nantinya dirasa perlu untuk dapat dijalankannya sebuah kerjasama. Demikian juga dengan perjanjian lisensi, jika perjanjian lisensi merek itusah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat” yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut, dapat dipahami jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi merek, maka suatu perjanjian tidak akan bisa dilisensikan tanpa adanya subjek maupun objek yang bersangkutan dan dibenarkan oleh hukum, perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian yang mengurangi eksklusifitas dari pemegangnya tersebut, merupakan fungsi sosial dari hak merek berdasarkan konsep manfaat sosial, perlindungan hak atas merek dikecualikan dari kebijakan anti monopoli dan praktek persaingan sehat. Oleh karena itu syarat-syarat demikian penting yang akan dicantumkan dalam isi perjanjian lisensi merek, sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dijadikan pedoman dan kepastian jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu perjanjian lisensi merek tersebut akan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berlaku diantara para pihak.

Secara substantif mengenai sahnya suatu perjanjian sangat berkaitan akibat-akibat hukum sehubungan dengan perjanjian lisensi merek yang dibuat, karena jika terjadi sengketa merek maka perjanjian lisensi merek itu menjadi bukti adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum sesuai dengan bukti hukum yang berlaku.

Sebagai alat bukti tertulis/sebagaimana ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, alat bukti tertulis terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Alat bukti tertulis tersebut penting dan paling utama dibanding alat bukti yang lain bagi yang melakukan perjanjian lisensi merek. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran yang ditujukan pada dirinya sendiri atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian bilamana, terjadi sengketa pada saat perjanjian lisensi merek tersebut berlangsung.

- c. Memberikan kedudukan hukum dan kesetaraan hak sesuai asas-asas hukum yang berlaku. Dimaksudkan disini agar pihak penerima lisensi memiliki kedudukan hukum yang sama dalam pertanggung jawaban penggunaan lisensi merek.

Jika dilihat dari perspektif asas-asas hukum ini maka menurut **Widjaja**², bahwa syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana dijelaskan juga mempunyai relasi yang erat dengan asas-asas perjanjian, sehingga asas-asas ini mampu mendukung dilaksanakannya suatu perjanjian.

Adapun asas-asas tersebut meliputi beberapa asas, dan jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi merek dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut³.

Secara universal seperti yang kita lihat bahwa dalam perjanjian dibutuhkan adanya kesepakatan, dan masing-masing pihak yang akan melakukan perjanjian berhak dan bebas menentukan dengan siapa ia melakukan kesepakatan dan dalam hal apa saja, selama kesepakatan

² Widjaja, *Lisensi dan Waralaba suatu panduan praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.69-71.

³ *Ibid.*, hlm.70.

itu telah memenuhi syarat-syarat adanya perjanjian. Misalnya yang menyangkut besar royalti, waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa dan berakhirnya perjanjian lisensi.

Hal ini juga berlaku pada perjanjian lisensi merek. Selain itu asas kebebasan berkontrak adalah refleksi dari kesepakatan yang mengikat sebagaimana didasarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

- (1) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
- (2) “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dalam hukum perjanjian adalah hukum pelengkap yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

Dari pasal yang telah disebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat atas dasar kebebasan masing-masing pihak tetap terikat pada sepakat tidaknya lawan pihak dalam perjanjian itu, karena perjanjian itu nantinya yang akan mengikat masing-masing pihak yang nantinya berkekuatan hukum sebagaimana undang-undang. Selama berlangsungnya perjanjian tersebut juga tidak dapat ditarik atau diberhentikan sepihak tanpa adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi merek.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme bahwa untuk setiap perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan⁴.

⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

Mengenai asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Terdapat kata “Semua”, pada isi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan hubungan asas konsensualisme maka perjanjian lisensi merek dibuat atas kesepakatan pemberi dengan penerima lisensi secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

3. Asas Personalia

Asas personalia merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingan-kepentingan perorangan saja⁵.

Hal tersebut ada didalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Suatu perjanjian hanya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya penangguhan. Perjanjian

⁵ Abdullah Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 89.

yang dibuat oleh para pihak demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

Pada umumnya suatu perjanjian hubungan timbal balik atau bilateral, hubungan asas personalia dengan perjanjian lisensi merek ini sangat erat dikarenakan asas personalia ini menunjuk pada kewenangan seseorang dalam mengadakan perjanjian dan siapa saja yang tersangkut dalam suatu perjanjian.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik ini merupakan asas para pihak, bahwa pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau kemauan baik dari para pihak⁶.

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik. Terpenuhinya syarat sah perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan iktikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian. Mengenai iktikad baik ini merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *pacta sunt servanda*.

Dalam perjanjian lisensi merek baik pemberi maupun penerima lisensi di anggap memiliki iktikad baik sampai dengan terbukti

⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

sebaliknya. Adanya iktikad baik diketahui pada saat pelaksanaan perjanjian lisensi.

5. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”⁷.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Seperti halnya lisensi adalah bagian kecil dari salah satu bentuk perluasan usaha, namun dari adanya pemberian lisensi itu sangat besar dalam dunia ekonomi. Dikarenakan karya atau kepemilikan seseorang dapat dinikmati oleh konsumen secara mudah. Sehingga seolah tidak ada dampak negatif dari pemberian lisensi tersebut.

Dalam perjanjian lisensi merek para pihak harus dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian dengan baik dan bertanggung jawab. Jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka pihak lain dapat meminta pertanggungjawaban di depan hukum, dalam gugatan keperdataan.

Adapun dalam pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Globalisasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12.

2. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur bahwa “Merek tidak dapat daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini”:
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. Tidak memiliki daya pembeda;
 - c. Telah menjadi milik umum; atau
 - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Merek
 - (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur ketentuan pendaftaran merek sedemikian rupa, namun pada praktiknya seringkali timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Paling menonjol adalah yang berkaitan dengan “Iktikad baik” dan “Persamaan”. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu iktikad baik dan persamaan merek, baik dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu berdasarkan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Apabila gugatan pembatalan pendaftaran merek dikabulkan, maka isi putusan Pengadilan Niaga tersebut segera disampaikan oleh panitera kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan. Kemudian Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap⁸

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek bahwa:

- (1) Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
- (2) Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Jadi pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sejak tanggal pencoretan

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 65.

sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Para pihak Pasca Pembatalan Merek.

Pembatalan pendaftaran merek akan berakibat berakhirnya perjanjian lisensi yang dibuat antara pemberi lisensi (yang mereknya sudah dibatalkan) dengan penerima lisensi. Walaupun demikian hak penerima lisensi masih tetap dilindungi, hal ini sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa:

- (1) Penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek itu 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
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan perlindungan hukum kepada penerima lisensi merek yang beriktikad baik, namun tidak menjelaskan bagaimana definisi dari seorang penerima lisensi beriktikad baik sehingga dipandang perlu untuk menghubungkan dengan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut terjadi gugatan pembatalan terhadap kepemilikan merek (berdasarkan alasan bahwa merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan) yang ditunjukkan kepada pemilik merek sekaligus pemberi lisensi merek, kedudukan dari pihak penerima lisensi merek tidak akan terpengaruhi oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa gugatan merek tersebut. Apabila kedudukan pemberi lisensi merek sebagai pemilik merek dibatalkan melalui putusan hakim Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, pihak penerima lisensi merek akan tetap dapat melaksanakan perjanjian lisensi tersebut dan dengan persyaratan bahwa pembayaran royalti pada periode selanjutnya akan dilanjutkan kepada pihak yang dinyatakan sebagai pemilik merek yang sah (**Djumhana, 2014:24**).

Pembatalan pendaftaran merek mempunyai dampak langsung terhadap perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh pemilik merek yang dibatalkan dengan penerima lisensi, karena pembatalan pendaftaran merek akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian lisensi merek, terutama yang berkaitan dengan hak penerima lisensi merek.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa “pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa”.

Menurut ketentuan tersebut, munculnya hubungan hukum para pihak dalam pemberian lisensi harus dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut tunduk sepenuhnya pada hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum yang timbul karena perjanjian lisensi demikian penting, sehingga sebaiknya perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta otentik.

Adapun akibat pasca pembatalan perjanjian lisensi bagi kedua belah pihak, yaitu:

1. Bagi Pemberi Lisensi.

Pemberi lisensi selaku pemilik merek akan mengalami kerugian, karena akan mengurangi jumlah produk barang/jasanya.

2. Bagi Penerima Lisensi.

Penerima lisensi tetap dapat memproduksi sesuai dengan isi perjanjian⁹

Akibat hukum pasca pembatalan perjanjian lisensi merek, karena atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi merek tersebut dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi merek. Namun akibat yang diterima bagi para pihak mengakibatkan kerugian terhadap perjanjian lisensi merek yang dibatalkan tersebut. Kerugian tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya persamaan merek dari merek yang pernah didaftarkan sebelumnya.

Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima lisensi saja, melainkan juga pemberi lisensi. Manfaat bagi penerima lisensi berupa pemakaian merek pemberi lisensi secara legal dengan berbagai keuntungan yang melekat pada merek yang bersangkutan. Jika merek yang dilisensikan tersebut ternyata merek terkenal dengan reputasi baik, penerima lisensi akan dapat menjalankan usahanya dengan mudah, karena pada umumnya masyarakat akan tertarik untuk membeli produk dengan merek yang sudah terkenal. Jadi penerima lisensi tidak perlu repot membuat merek sendiri dan mendaftarkan mereknya yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Penerima lisensi

⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

hanya berkewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi. Sedangkan manfaat bagi pemberi lisensi selain memperoleh royalti adalah mereknya dijamin akan dipakai oleh penerima lisensi secara legal sehingga secara langsung merupakan bentuk perlindungan hukum kepada mereknya dan terhindar dari upaya penghapusan merek.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian penelitian yang telah dipaparkan penulis dapat memberikan kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Alasan hukum penerima lisensi tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi meskipun terjadi pembatalan merek tersebut.
 - a. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak terkait dengan perjanjian lisensi dijamin hak-hak nya sesuai dengan sifat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Melindungi kepentingan pihak penerima lisensi merek yang beriktikad baik yang dapat dilihat dari beberapa pemahaman yang berikut.
 - c. Memberikan nilai/kaidah kepastian hak bagi kedua belah pihak dalam perjanjian lisensi merek.
2. Konsekuensi hukum terhadap para pihak pasca pembatalan merek.
 - a. Bagi pemberi lisensi.
Pemberi lisensi selaku pemilik merek akan mengalami kerugian, karena akan mengurangi jumlah produk barang/jasanya.
 - b. Bagi penerima lisensi
Penerima lisensi tetap dapat memproduksi sesuai dengan isi perjanjian.

A. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran, diantaranya yaitu:

1. Mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab adanya pembatalan perjanjian lisensi, dalam undang-undang Hak atas Kekayaan Intelektual disyaratkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa didalam perjanjian lisensi yang aturan penyelesaiannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual maupun undang-undang merek, dalam hal ini perlu dibuat peraturan pelaksanaan
nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal .2013. *Hukum Dagang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- HS, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat diIndonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Tinjauan Merek secara umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Pres. Malang
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Khairandy, Ridwan. 2000. *Kapita Selektta Hak atas Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta. Yayasan Klinik HaKI. Jakarta.
- Lindsey Tym. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marzuki. 2005. *Metedologi Riset*. Ekonosia. Yogyakarta.

- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Mandar maju. Bandung.
- Rahman, Abdul. 2010. *Memburu Merek-Merek Global Informasi dan Peluang bisnis*. Nuansa. Bandung.
- Salim, Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suryodiningrat, R.M. 1981. *Aneka Milik Perindustrian*. Edisi Pertama. Tarsito. Bandung.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Pekanbaru.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Alumni. Bandung.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. UNS Press. Surakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Soeyono, dan Abdurrahman H. 1999. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Manajemen dan Strategi Merek*. Andi. Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Widjaja. 2004. *Lisensi dan Waralaba suatu panduan praktis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2004. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 2015.

Jurnal Hukum

Ronny Winarno, Daya Pembeda Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, (*The Different Trade Mark Registration Include By The Law's Number 15 Years 2001*), Jurnal Humaniora, Volume 6, Nomor 1, Juni 2009, Kopertis Wilayah VII – Jawa Timur.