

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Lisensi Merek Menurut Undang Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Oleh:

Tajuddin Noor

ABSTRAK

Lembaga Lisensi adalah salah satu bagian yang terpenting dalam pelaksanaan Haki dibidang Merek Dagang dan Jasa. Kegiatan pelaksanaan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan /atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

Dalam Pemberian lisensi, Undang-Undang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik. Ketentuan ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik. Perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Merek Tahun 2001.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pihak yang beritikad baik, Perjanjian Lisensi Merek

ABSTRACT

License Institution is one of the most important parts to implement HAKI (Intellectual Property Rights) of trademark and services. The implementation of the brand licensing agreement in Indonesia is regulated by the Branding Act No. 15, 2001. License is a permit given by a registered brand owner to other parties with an agreement based on the granting of rights (not transfer of rights) to use the brand, either for the whole or part of the type of goods and / or services that are registered in certain time and conditions.

In licensing, the law provides legal protection to those who are well-liked. This provision constitutes a fundamental application of legal protection to the parties concerned. The legal

protection of those parties is regulated in the Branding Act, Article 48, 2001.

Keywords: Legal Protection, Good-willed Parties, Brand Licensing Agreement

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Meningkatnya arus globalisasi yang terjadi pada saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan dan jasa meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama

Perdagangan barang dan jasa adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian suatu Negara. Pengalaman dari negara negara maju menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian mereka sebagian besar dihasilkan oleh pesatnya pertumbuhan sektor barang dan jasa.

Pesatnya usaha usaha untuk memacu pertumbuhan sektor barang dan jasa maka perlu dilakukan suatu jaminan dan perlindungan terhadap pemasaran dan pengaturan barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran barang dan jasa adalah faktor merek yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dalam undang undang Nomer 15 Tahun 2007 tentang merek yang selanjutnya disingkat undang undang merek disebutkan bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peran merek

menjadi sangat penting terutama dalam menjaga usaha persaingan yang sehat

Merek dagang dan jasa memegang peran penting karena dapat dikatakan majunya suatu produksi dari suatu barang yang dihasilkan dari suatu perusahaan perusahaan dalam rangka memperluas dan mempertahankan pasarnya. dalam persaingan mencari pasar bagi suatu produk usaha dapat ditemukan terjadi persaingan bisnis atau trade competition yang cenderung tidak sehat dan bahkan melanggar batas batas hukum yang telah ditentukan didalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Bentuk bentuk pelanggaran yang terjadi seperti banyaknya pemalsuan merek, pembajakan, penjiplakan dan peniruan merek merek asing yang dipalsukan.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini dirasakan peningkatannya. Hal ini di tandaidengan gerakan perlindungan terhadap hak atas kekayaan itelektual pada umumnya dan merek pada khususnya dengan semakin majunya teknologi di bidang informasi dan komunikasi maka hubungan anatar suatu Negara dengan Negara lain semakin lancar pula, karena hampir tidak ada penghalang oleh jarak dan waktu, kemajuan ini berpengaruh pula kewilayah Negara Indonesia

Di Indonesia dapat dilihat banyak orang asing yang menanamkan modalnya di Indonesia atau dengan memasarkan barang-barang produksinya dengan memakai system lisensi. Dengan adanya perjanjian lisensi ini maka seseorang dapat memakai merek dari merek terkenal di luar negeri yang membuatnya di Indonesia dan memakai merek itu, tetapi tetap dalam pengawasan tertentu

dari perusahaan (Pabrik) di luar negeri sebagai pemilik merek bersangkutan. Mutu dari produksi dalam negeri yang memakai merek merek dari luar negeri harus diawasi sedemikian rupa, sehingga merek, kualitas dan standard barang barang yang dimasukkan dalam pasar di Indonesia dan dibuat di Indonesia tetap terjamin adanya.

Melihat hal ini besar kemungkinan pemakaian lisesnsi akan terus bertambah dari waktu ke waktu mengingat makin banyaknya perusahaan Indonesia yang membeli lisensi keluar negeri untuk mendapatkan yang terkenal dan sudah dikenal dalam masyarakat sehingga makin menudahkan pemasarannya di dalam negeri

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian lisensi merek dalam undang undang Nomer 15 Tahun 2015
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lisensi merek

B. HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jika di telusuri lebih mendalam, Konsep Hak kekayaanIntelektual meliputi :

1. Hak milik hasil pemikiran (Intelektual) Melekat pada pemiliknya bersifat tetap dan eksklusif

2. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin dari pemilik bersifat sementara”¹

Pasal 503 KUH Perdata ditentukan bahwa kebendaan itu adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan dalam pasal 499 KUH Perdata ditentukan Pula bahwa yang dinamakan hak kebendaan adalah tiap tiap barang dan tiap tiap hak yang dimiliki oleh hak milik

Benda tidak berwujud dalam pasal 499 KUH Perdata disebut dengan hak seperti Hak Kekayaan lintelektual .

Baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud dapat menjadi objek hak. Sebagai benda tidak berwujud disebut hak tidak absolute atas suatu hak dalam hal ini hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan intelektual (Daya Cipta) Manusia yang di ungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu.

Kegiatan intelaktual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, Hasil kemampuan berfikir manusia merupakan ide yang kemudian dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau penemuan.Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak.Konsekwensinya hak kelayakan intelektual menjadi berpisah dengan material benda jelmaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa hak merek itu adalah dibidang ilmu pengetahuan yang disebut hak kekayaan intelektual, sedangkan benda material bentuk jelmaannya adalah merek

¹ Abdul kadir Muhammad, kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, H4

yang diletakkan pada barang dan jasa dagangan.

Merek menjadi salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang sangat penting, karena dengan merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek suatu produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal usulnya , kualitas serta keterjaminan bahwa produk tersebut asli

C. SEJARAH PENGATURAN MEREK DI INDONESIA.

Dalam Sejarah Perundangan undangan merek di Indonesia yaitu sejak masa kolonial Belanda sampai setelah Indonesia merdeka terdapat beberapa peraturan perundang undangan tentang merek yang berlaku

1. Reglemene industriele Eigendom (RIE) Stb. 1912 No 545. Pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda Mengundangkan Reglemene industriele Eigendom atau Reglement milik perindustrian dengan stadblaad 1912 No 545. Regleiment ini merupakan duplikat undang undang merek Belanda. Hal ini sesuai dengan politik konkordansi yang dianut oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat ini. Reglement ini dinyatakan terus berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945.
2. Undang undang merek nomer 21 tahun 1961
Sebagai Pengganti dan memperbaharui hukum merek yang diatur dalam regleiment industriele Eigendon stb 1912 No 545. UUM No

- 21 Tahun 1961 Banyak mengandung kekurangan, sistem yang dianut adalah deklaratif sehingga perlindungan utamanya ditegaskan berdasarkan asas pemakaian pertama
3. Undang undang merek Nomer 19 Tahun 1992
Memang jika dilihat UUM No, 19 tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan UUM No. 21 Tahun 1961 antara lain adalah mengenai sistem Pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan Sebagainya²
 4. Undang undang merek No 14 Tahun 1997
Perubahan kepada UUM No 14 Tahun 1997 didasarkan kepada pertimbangan pasal pasal dari perjanjian intelektual tentang aspek aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak kekayaan intelektual (TRIPS GATT) Pasal pasal dari UUM tersebut memuat Perlindungan atas indikasi geografis dan indikasi asal
 5. Undang undang merek No. 15 Tahun 2001
Dalam Undang undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah proses administrative

² Ok Saidin, Aspek hukum hak kelayakan intelektual PT. Raja Granfindo Persada, Jakarta, 2004 h. 332

D. PERLINDUNGAN MEREK SECARA INTERNASIONAL.

Disamping peraturan perundangan nasional tentang merek masyarakat juga terkait dengan peraturan merek yang bersifat Internasional seperti pada konvensi Paris Union Yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (Paris Convention For The Protection Of Industrial Property).Mula-mula konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta.Kemudian anggotanya bertambah hingga pada tanggal 1 Januari 1976 berjumlah 82 orang termasuk Indonesia.

Ada beberapa peraturan tentang perlindungan merek secara internasional yaitu :

1. Konvensi Nice, untuk penggolongan barang dan jasa secara Internasional (1957), diubah di Stockholm 1967, dan Jenewa (1977).Penggolongan secara Internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang dan karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang yang telah terdaftar dalam kasus yang sama.
2. Traktat Pendaftaran Merek Dagang (TRT)- 1963, traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina tanggal 12 Juli 1973.Traktat pendaftaran merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran Internasional dengan satu permohonan saja.Pendaftaran tidak bergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asal.Permohonan dapat langsung diajukan ke kantor Internasional di Jenewa.
3. Madrid Agreement(1891) yang telah direvisi di Stockholm tahun 1967.

Berdasarkan ketentuan pasal 1,2,dan 3 Madrid Agreement berhubungan dengan perjanjian hak Merek Dagang melalui pendaftaran Merek Dagang Internasional,yang berdasarkan pendaftaran di negara asal.Dimana yang menjadi anggota Madrid Agreement adalah 28 negara anggota dari peserta Konvensi Paris.

E.. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK.

Merek terdaftar adalah kekayaan intelektual yang dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sebagai benda kekayaan, maka secara hukum merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian kepada pihak lain karena:

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Pengalihan hak atas merek terdaftar didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaaat ekonomi atau keuntungan secara komersial.Pemilik Merek terdaftar mengalihkan hak atas mereknya dengan tujuan memperoleh royalty,sementara penerima selaku pemegang hak atas merek terdaftar bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari produksi dan atau penjualan barang atau jasa yang menggunakan merek terdaftar yang bersangkutan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam

bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas merek terdaftar disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya seperti sertifikat Merek yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak merek terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada kantor merek untuk dicatat dalam daftar umum merek. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat oleh kantor merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Akibat Hukum pengalihan hak atas merek terdaftar berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan adalah pemilik merek terdaftar dan penerima pengalihan hak atas Merek Terdaftar. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi.Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pencatatan dalam Daftar Umum Merek yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek terdaftar.Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Kantor Merek apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

F. PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001

1. Pengertian Lisensi Merek

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin tanpa adanya izin tersebut merupakan Suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan Hukum³

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik Lisensi kepada penerima Lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (Bukan pengalihan hak) suatu kekayaan yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti⁴

Selanjutnya Ahmad Miru Menyatakan :

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemilik merek terdaftar pada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh ataupun sebagian jenis barang dan jasa yang di daftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu⁵

Lisensi dapat dibagi dua macam yaitu

1. lisensi sukarela adalah pemegang HaKI memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak hak ekonomi kekayaan intelektualnya pada pihak lain sebagai pemegang lisensi untuk mengeksploitasinya .

³Gunawan wijaya, Lisensi atau waralaba, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 3

⁴Tim Lindsey at.al. hak kekayaan intelektual suatu pengantar PT. Alumni Bandung, 2006, h 332

⁵ Ahmadi Miru, hukum merek cara-cara mudah mempelajari undang-undang merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h, 63

2. lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian ekonomi yang diharuskan perundang-undangan tanpa memperdulikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak

2. Perjanjian Lisensi atas Merek

Pengalihan Merek dengan perjanjian lisensi antara lain diatur dalam pasal 43 UUM Yang pada ayat (1)menyatakan :

pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut sebagian atau seluruhnya jenis barang atau jasa

Pemberian lisensi kepada pihak lain harus dibuat dalam bentuk perjanjian lisensi dengan memakai akta Perjanjian. Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

Perjanjian lisensi wajib di dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.Perjanjian Lisensi dicatat oleh Direktorat Jendral HaKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan dalam perjanjian penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain artinya penerima lisensi dilarang melisensikan kepada pihak lain kecuali ada izin dalam perjanjian

lisensi yang memperbolehkan hal itu dilakukan. Pasal 47 ayat 1 UUM yang mengatur :

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengutamakan teknologi pada umumnya

Ini berarti walaupun para pihak dimungkinkan untuk memuat klausul atau isi perjanjian lisensi yang telah disepakati bersama tetapi terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang merek

3. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Yang Beritikad Baik .

Selama perjanjian lisensi berlangsung dapat saja terjadi pembatalan atas merek yang bersangkutan. Untuk ini undang-undang merek memberikan perlindungan hukum bagi yang beritikad baik. Perlindungan hukum diatur dalam pasal 48 undang-undang Merek yaitu

1. Penerima lisensi yang beritikad baik tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan dan persamaan pada pokoknya atas 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

Pengalihan pembayaran royalti dari pemilik merek yang dibatalkan kepada pemilik merek yang sah dibatasi hanya terhitung sejak dibatalkannya merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar tersebut karena selama merek tersebut terdaftar maka selama itu pula diakui keabsahannya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam Perjanjian Lisensi Merek, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah memberikan

pengaturan kepada salah satu bagian terpenting dalam kegiatan bisnis di Indonesia yaitu mengenai Lisensi. Perjanjian lisensi dalam pelaksanaannya harus dibuat dalam bentuk akta perjanjian baik dalam bentuk akta autentik maupun akta dibawah tangan.

2. Pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lisensi merek mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Merek Tahun 2001. Pembatalan merek yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi merek tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban penerima lisensi sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ahmadi Miru, Hukum Merek Cara-Cara Mudah Mempelajar Undang-Undang Merek, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Gunawan Wijaya, Lisensi atau Waralaba, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

OKSaidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Tim Lindsay et al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT Alumni Bandung, 2008

Perundang –Undangan.

Undang Undang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang Merek