

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENGGUNAAN LISENSI MEREK DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)

TESIS

OLEH

**AYU MIRANTI MAYANG SARI
NPM. 171803014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN PENGGUNAAN LISENSI MEREK DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

AYU MIRANTI MAYANG SARI
NPM. 171803014

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Penggunaan Lisensi Merek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)**

Nama : **Ayu Miranti Mayang Sari**

N P M : **171803014**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 April 2019

N a m a : Ayu Miranti Mayang Sari

N P M : 171803014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH
Pembimbing I	: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Penguji Tamu	: Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 15 April 2019


Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

Tgl. 20
3DE47AFF771477443

6000
ENAM RIBU RUPIAH




Ayu Miranti Mayang Sari

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGUNAAN LISENSI MEREK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)

AYU MIRANTI MAYANG SARI

NPM: 171803014

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-ekklusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya, (dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan adalah merek, penerima lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kualitas atas mereknya yang dilisensikan tersebut), termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengikatan perjanjian lisensi dan ketentuan royalti ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana penyelesaian sengketa lisensi hak merek antara para pihak dengan terjadinya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif. Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan studi dokumen. Studi Pustaka, Sumber utama penulisan tesis ini diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif.

Pengikatan perjanjian lisensi dan ketentuan royalti ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III KUH Perdata. Selain itu perjanjian tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagai landasan hukum terjadinya peradilan hak lisensi merek. Perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek dituangkan dalam perjanjian lisensi merek dimana pihak pemegang hak merek berjanji mengalihkan hak lisensi kepada pihak lain. Perlindungan hukum dalam kapasitas ini adalah pengaturan perjanjian tentang kewajiban memberikan royalti kepada pemegang hak merek dan apabila perjanjian tersebut dilanggar akan memberikan sanksi secara keperdataan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut merupakan memiliki kekuatan layaknya undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Penyelesaian sengketa lisensi hak merek antara para pihak dengan terjadinya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek maka pihak pemegang hak merek dapat menghentikan perjanjian seketika. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 terkait pelanggaran merek yang dilakukan, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau pada Pengadilan Niaga, yang mulanya dari Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/ PN.NIAGA.Smg kemudian dilanjutkan proses kasasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Lisensi Merek

ABSTRACT

Legal Protection for Parties in the Agreement of Use of Brand License in the Book of Legal Law

(Study of Decision of the Supreme Court Number 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)

AYU MIRANTI MAYANG SARI
NPM: 171803014

A license is a form of giving rights which gives birth to an agreement that can be either exclusive or non-exclusive. As an agreement the granting of this license gives the licensor the right to counter the achievements of the licensee. The licensor is concerned that Intellectual Property Rights licensed by him to the licensee can be maintained intact, (in the case of licensed Intellectual Property Rights is the brand, the licensee is even obliged to maintain the quality of the licensed brand), including doing things which will not result in moral or material harm to the licensor.

The problem in this study is how the binding of license agreements and royalty provisions is reviewed in the Civil Code, how is the legal protection of the existence of brand holders according to Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and how to resolve trademark licensing disputes between parties with the occurrence of misuse of the brand license agreement on the Decision of the Supreme Court Number 263 K / Pdt.Sus-HaKI / 2013.

The research used in this thesis is descriptive analytical using a normative juridical approach that refers to positive legal provisions. The tools used to collect data in this study are using document studies. Library Studies, The main source of writing this thesis is obtained from secondary data, in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used in this study is to use qualitative data.

The binding of license agreements and royalty provisions is reviewed in the Civil Code in Book III of the Civil Code. In addition, the agreement also does not conflict with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications as the legal basis for the occurrence of licensing of brand licensing rights. Legal protection for the existence of brand holders is stated in a brand license agreement where the brand rights holder promises to transfer the license rights to another party. Legal protection in this capacity is the arrangement of agreements regarding the obligation to give royalties to holders of brand rights and if the agreement is violated, it will provide sanctions in civilian terms. The agreement made by the parties is having the power as a law based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code. Brand rights dispute settlement between parties with the misuse of the brand license agreement, the brand holder can terminate the agreement immediately. On the Decision of the Supreme Court Number 263 K / Pdt.Sus-HaKI / 2013 related to brand violations committed, dispute resolution is settled through litigation channels or at the Commercial Court, initially from the Semarang District Court Case Number 03 / HaKI / M / 2012 / PN. NIAGA. Then proceed to the cassation process.

Keywords: Legal Protection, Agreement, Brand License

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Lisensi Merek Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Alm. H.M. Mursal Malik dan Ibunda Hj. Sachrida Hanim Lubis.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, April 2019

Penulis

Ayu Miranti Mayang Sari
NPM: 171803014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
1. Sifat Penelitian.....	20
2. Sumber Data	21
3. Metode Pengumpulan Data.....	22
4. Analisis Data.....	22
 BAB II. PENGIKATAN PERJANJIAN LISENSI DAN KETENTUAN ROYALTI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA	 24
A. Perjanjian pada Umumnya.....	24
B. Syarat-Syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian.....	35
C. Pembatalan dan hapusnya Suatu Perjanjian.....	45
D. Lisensi dan Tujuan Lisensi Menurut Hukum Perjanjian	54
E. Para Pihak dalam Lisensi Hak Merek dan Jenis Lisensi	62
F. Royalti dalam Perjanjian Lisensi	70

BAB III.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	73
	A. Perlindungan Hukum	73
	B. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek	75
	C. Subjek dan Objek Hak atas Merek.....	84
	D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek.....	86
BAB IV.	PENYELESAIAN SENGKETA LISENSI HAK MEREK ANTARA PARA PIHAK DENGAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI MEREK PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013	93
	A. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi Merek	93
	B. Bentuk-bentuk dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek	97
	C. Peran dan Wewenang Dirjen HKI Terkait Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek	100
	D. Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek	103
	E. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013	110
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	120
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di segala bidang berkembang sangat pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah di sektor ekonomi. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain melalui pembangunan dibidang ekonomi.¹

Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

Penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

¹ Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 21.

Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Pada umumnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang.³

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Dalam dunia bisnis sangat penting mewujudkan kesepakatan mengenai suatu transaksi dengan menuangkannya kedalam suatu perjanjian. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari menuangkan isi kesepakatan ke dalam

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 1

perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya masalah pada saat pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Sehingga pembuatan suatu perjanjian itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pada penelitian tesis ini analisis yang akan dilakukan adalah perjanjian perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian lisensi merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual.

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu produk atau ruang lingkup dari pada Hukum Bisnis, hukum bisnis merupakan suatu prangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement-nya*) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari *entrepreneur* tersebut, adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.⁵

Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa diantaranya hak merek, seperti hak kebendaan lainnya HKI dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun.⁶ Atas dasar ketentuan aturan-aturan serta ketentuan Undang-undang yang ada. Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 203

semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan merek penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.

Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa terhadap barang tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berbahaya secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil suatu perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan karena reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah memberi produk dengan kualitas yang lebih rendah.⁷

Karena hak merek merupakan hak eksklusif maka, tidak setiap orang bisa menggunakan hak tersebut. Orang lain baru dapat menggunakan, jika telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin itu berupa perjanjian lisensi.

⁷ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 131-

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-ekklusif. Sebagai suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi tersebut adalah suatu bentuk pembayaran (yang disebut dengan *license fee* atau *Royalty*). Namun demikian kebutuhan praktis menunjukkan bahwa ternyata tidak hanya sampai di situ saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi Merek tersebut. Pemberi lisensi merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga keutuhannya, (dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan adalah merek, penerima lisensi bahkan diwajibkan untuk menjaga kualitas atas mereknya yang dilisensikan tersebut), termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi lisensi.⁸

Perjanjian lisensi merek dari adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang secara implisit dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” yang memungkinkan para pihak menciptakan hubungan hukum baru. Makna asas kebebasan berkontrak antara lain bahwa adalah kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, asas kebebasan berkontrak tidak serta merta memberikan kebebasan mutlak bagi para pihak, namun kebebasan tersebut masih dibatasi hal-hal tertentu. Dalam hal

⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan waralaba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 4-5

bentuk, terdapat pembatasan untuk perjanjian-perjanjian tertentu dalam arti harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar sah.

Ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH Perdata, beberapa ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari aturan yang membatasi kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh para pihak dalam pembentukan perjanjian lisensi merek.

Lisensi merek hendaklah mengandung itikad baik pada saat membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Berdasarkan praktek kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi dan dapat merugikan si pemberi lisensi merek ini sehingga mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak bisa dilakukan, diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam menggunakan merek yang dilisensikan, penerima lisensi tidak membayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu dalam Pengawasan dan kewenangan Perjanjian Lisensi sendiri ada beberapa Pertanyaan kritis yang layak diajukan adalah siapa yang memiliki kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan kewenangan menilai substansi perjanjian lisensi, Ukuran apa yang digunakan, Bagaimana bila para pihak merasa tidak membuat ketentuan yang memuat hal-hal yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi merek, tetapi dinyatakan sebaliknya oleh

direktorat jendral. Harus diakui, ketentuan ini mengandung bibit pertikaian dan masih harus dibuktikan efektivitasnya.

Merek merupakan sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan mereka yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.⁹

Merek sangat dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas produknya. Namun bagaimana jika dalam pengalihan merek dengan cara Perjanjian Lisensi penerima lisensi menggunakan merek baru. Merek baru tersebut merupakan merek penerima lisensi sendiri dengan tujuan untuk ekspansi usaha. Selain itu yang mungkin terjadi adalah bagaimana jika sengketa yang disebabkan karena mantan penerima lisensi memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan merek lain, namun kualitasnya sama persis dengan kualitas merek yang pernah dilisensikannya. Kondisi itu akan membuat mantan pemberi lisensi selaku pemilik menderita kerugian, karena akan mengurangi jumlah penjualan produk barang atau jasanya.

Merek memiliki fungsi yang sangat penting baik untuk pelaku usaha selaku pemilik merek maupun bagi konsumen yang menikmati produk berupa barang atau jasa yang dilekati dengan suatu merek tertentu. Keberadaan merek

⁹ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual, Op.Cit*, hlm. 131

tentu saja dirasa sangat penting bagi pelaku usaha termasuk pemegang hak lisensi, karena merek tersebut berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa pada khalayak ramai.¹⁰ Sedangkan bagi konsumen, keberadaan merek dibutuhkan sebagai salah satu parameter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, reputasi atas suatu merek memiliki hubungan yang erat dengan reputasi dari suatu produk berupa barang dan/atau jasa tertentu bahkan reputasi dari perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Lisensi Merek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)”.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengikatan perjanjian lisensi dan ketentuan royalti ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa lisensi hak merek antara para pihak dengan

¹⁰ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010, hlm. 56.

terjadinya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹¹

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengikatan perjanjian lisensi dan ketentuan royalti ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lisensi hak merek antara para pihak dengan terjadinya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 3.

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya hukum perjanjian dan hukum merek, serta menambah pengetahuan dan wawasan juga sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi merek dan masyarakat secara umum berkenaan dengan perlindungan hak merek.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan oobjek pembahasan sudah pernah dilakukan oleh dari berbagai sumber dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sri Erlina “Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997”, Magister Kenotariatan UGM, 2007.

Permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan bagi pemegang hak merek terdaftar apabila terjadi pelanggaran merek.
- b. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran merek.

2. Nisa Ayu Spica “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Jasa Terkenal: Studi Kasus Waroeng Podjok Melawan Warung Pojok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek jasa terkenal berdasarkan hukum internasional dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek?
- b. Bagaimanakah hukum dan doktrin dalam bidang merek mengatur mengenai konsep terkenal dan itikad baik dalam hukum merek?
- c. Apakah Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek jasa terkenal?

Berdasarkan penelusuran kepustakaan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada “Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Penggunaan Lisensi Merek Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)”, sehingga penelitian yang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan serta metode penelitian belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka berdasarkan hal tersebut, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).¹³ Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁴

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁵ Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁶ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

¹² M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 85

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 294

¹⁵ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 21

¹⁶ M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hlm. 203

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁷ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.¹⁸

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru dalam tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak

¹⁷ M. Soly Lubis, *Op Cit*, hlm. 82.

¹⁸ Hadiadi, *Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz./2011/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>*, diakses pada tanggal 29 Oktober 2018. Pukul. 10.00 Wib

bermanfaat.¹⁹

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundangundangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹ Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²²

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 116.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.

²² Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Immanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”.²⁴

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.²⁵ Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dalam masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

²³ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

²⁴ Radar Madura, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei 2005, hlm. 36.

²⁵ W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya *Legal Theory*, Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 21.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Adanya sebab yang halal.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, diperlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas

kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk se bebas-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang-undang yang berlaku. Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan relitas.²⁶ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²⁷ Oleh karena itu, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian. Jadi jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang telah selesai, maka

²⁶ Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 34.

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 3.

konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori.²⁸

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini:

- a. Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁹
- b. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁰
- c. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³¹
- d. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 5.

²⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta, 2008. hlm. 14

³⁰ Satijipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 46.

³¹ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.³²

- e. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³³

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya, mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁴ Kata metode berasal dari Yunani “*Methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁵

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan juridis normatif yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum positif.

Yuridis yang dimaksud pada penelitian ini adalah, berusaha melakukan pendekatan terhadap dasar hukum dan menganalisa permasalahan yang ada.

³² Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

Geografis

³³ Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi

Geografis

³⁴ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 328.

³⁵ Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 16.

Menganalisa hukum baik yang tertulis, maupun yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sedangkan sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini deskriptif bertujuan untuk, mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat perihal perjanjian perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian lisensi merek, maksudnya bahwa penelitian ini menelaah dan menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perjanjian perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian lisensi merek dan analitis di artikan sebagai kegiatan menganalisa data secara komferenshif tentang perjanjian perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian lisensi merek, dan ditujukan untuk membatasi kerangka studi pada suatu pemberian, suatu analisis, atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk membangun atau menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun pengertian baru mengenai studi gagasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan pelajaran mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar

hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahwa hukum penunjang yang memberi penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan studi dokumen. Studi Pustaka, Sumber utama penulisan tesis ini diperoleh dari data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya di pilih guna memperoleh pasal-pasal, teori-teori yang berisi tentang uraian-uraian permasalahan dalam tesis ini, sehingga klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang di teliti dalam tesis ini.

4. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif.

Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis,

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 101.

kemudian diolah dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan pemaparan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif atau penalaran. Kegiatan analisis dimulai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul baik melalui wawancara yang dilakukan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan.



BAB II

PENGIKATAN PERJANJIAN LISENSI DAN KETENTUAN ROYALTI DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Perjanjian pada Umumnya

Perbuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum diawali dengan adanya suatu perjanjian. Setiap orang diberi kebebasan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian sepanjang tidak melanggar batasan yang ditentukan. Berdasarkan kehendak para pihak yang membuat perjanjian maka dapat diadakan pengecualian terhadap berlakunya pasal-pasal dari hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa:

Diizinkan orang membuat peraturan sendiri karena pasal-pasal dari hukum perjanjian itu tidak lengkap, itulah yang menyebabkan sifat hukum perjanjian disebut dengan hukum pelengkap (*optimal law*) selanjutnya bahwa asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa memperjanjikan apa saja disebut atas kebebasan berkontrak yang berhubungann dengan isi perjanjian dan asas harus merupakan sesuatu yang halal.³⁷

Dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian mempunyai arti yang lebih luas sebab para sarjana memberikan istilah dan definisi yang beraneka ragam tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian sehingga terdapat yang jelas. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 110

ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang.³⁸

Ahmadi Miru mengatakan bahwa:

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.³⁹

Salim H.S. mengatakan bahwa pada prinsipnya kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan dalam 2 macam, yaitu:

1. Kontrak *Nominaat*, merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pinjam pakai, persekutuan perdata, hibah, penanggungan hutang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.
2. Kontrak *Innominaat*, merupakan perjanjian di luar KUH Perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktik atau akibat adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), seperti kontrak product sharing, kontrak karya, kontrak konstruksi, sewa beli, leasing, dan lain sebagainya.⁴⁰

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Apabila seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak berhak untuk menerima

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1

³⁹ *Ibid*, hlm. 2

⁴⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

apa yang diperjanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.

Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Pengertian perjanjian menurut pasal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata di atas dapat dipahami, pengertian perjanjian hanya mengenai perjanjian sepihak termasuk juga pada perbuatan dan tindakan, seperti *zaakwaarneming*, *onregmatige daad*. Abdulkadir Muhammad mengatakan Pasal 1313 KUH Perdata kurang memuaskan karena ada kelemahannya yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling “mengikat diri” terlihat dari adanya consensus dari kedua belah pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus maksudnya dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya consensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat dalam buku I seperti janji kawin, pelangsungan perkawinan. Sedangkan

perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.

4. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak untuk apa.⁴¹

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “Suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁴² Menurut Subekti perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih dimana orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.⁴³

Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pengertian perjanjian, yaitu “Persetujuan sebagai suatu pernghubung hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggapberjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.⁴⁴

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan (hubungan hukum).
2. Subyek hukum.
3. Isi (hak dan kewajiban).
4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 78.

⁴² *Ibid*, hal. 78.

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 14.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: ~~...~~, 2011, hlm. 7.

Selanjutnya dilihat dari Bentuk kontrak/perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan
2. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁴⁵

Menurut perundang-undangan tidak semua perjanjian diharuskan tertulis, kecuali yang secara tegas dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis, seperti perjanjian perdamaian. Bahkan ada yang harus dengan akta otentik, yang dibuat di hadapan Notaris seperti perjanjian penghibahan atas benda tetap atau pengalihan hak atas tanah.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, mengemukakan bahwa cara terbentuknya perjanjian berdasarkan atas perjanjian formal dan perjanjian tersebut mempunyai 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. *Contracts under seal*, adalah perjanjian ini tertulis dan bercap (*seal*) yang dibutuhkan yang dibubuhkan di atas kertas, sekarang ini di beberapa negara sebagai akibat hukum dari seal tersebut telah dimodifikasi atau ditidakan oleh perundang-undangan.
2. *Recognizance*, yaitu perjanjian ini mencakup suatu janji di hadapan pengadilan oleh pemberi janji (*promisor*) untuk pemenuhan suatu pembayaran tertentu tanpa diperlukan ada tindakan khusus.
3. *Negotiabe contracts*, yaitu perjanjian yang menembus dan fundamental bagi bisnis.⁴⁶

Pada hakekatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “Terdapat tiga asas yang

⁴⁵ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 61.

⁴⁶ Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit, Gadjah Mada, 2000, hlm 59

saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of the consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principles of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principles of the freedom of contract*).⁴⁷ Oleh karena itu, suatu perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan dipenuhinya ketentuan tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak terjelma dalam ayat (1) dari Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang yang dibuatnya”.⁴⁸ Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu Undang-Undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dapat dikatakan bahwa, Pasal itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Dari prinsip yang terkandung dalam ketentuan di atas, jelaslah bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tulisan. Jika dibuat secara tertulis, hal ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 38.

⁴⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 25

Pada dasarnya memang hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang bersifat apa saja selama perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan, demikian Pasal 1339 KUHPerdara menentukan. Apa yang dikatakan R. Subekti adalah sangat tepat sekali yaitu bahwa:

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap yang berarti bahwa Pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.⁴⁹

Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, sebab Pasal-pasal dari hukum perjanjian sungguh dapat dikatakan melengkapi perjanjian yang dilahirkan secara tidak lengkap dan memang sering dijumpai bahwa orang-orang membuat suatu perjanjian tidak mengatur keseluruhan semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu.⁵⁰

Apabila di sekitar para pihak tidak mengatur sendiri tentang suatu soal, maka dapat diartikan bahwa pihak-pihak mengenai soal tersebut secara otomatis atau dengan sendirinya akan tunduk kepada KUH Perdata. Hal-hal demikian adalah sering dijumpai dalam pergaulan hukum, sebab para pihak biasanya hanya

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 18

menyetujui hal-hal yang pokok saja tidak sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya.⁵¹

Perjanjian-perjanjian khusus diatur dalam buku III KUHPperdata, dapat digolongkan menurut tujuan masing-masing namun penggolongannya tidak mungkin sempurna, sebab masih ada dijumpai beberapa perjanjian dengan berbagai tujuan yang sulit dimasukkan dalam salah satu golongan.

Dalam membuat suatu perjanjian banyak cara atau jenisnya yang telah diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah diatur dalam Undang-Undang maupun hanya merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sehari-hari.

R. Subekti, menggolongkan jenis-jenis perjanjian, antara lain:

1. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik tas suatu barang sedang pihak yang lainnya atau si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
2. Perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai gantinya suatu barang lain. Demikian Pasal 1541 KUHPperdata menentukan.
3. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikian Pasal 1548 KUHPperdata menentukan.
4. Perjanjian sewa-beli adalah suatu perjanjian jual-beli dimana penjual menyerahkan barang yang dijual secara nyata (*feitelijk*) kepada pembeli, akan tetapi penerahan tadi tidak dibarengi dengan penyerahan hak milik, hak milik baru berpindah atau diserahkan yakni pada saat 'pembayaran termien terakhir' dilakukan pembeli tetapi sekalipun pembayaran dilakukan secara berkala, namun barang yang dibelikan harus diserahkan kepada penguasaan pembeli secara nyata.

⁵¹ Utinaita Sitepu, *Analisis Yuridis Perimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Tower Pemancar Indosat Dengan Pemda Subulussalam*, MKn, SPS USU, Medan, 2009, hlm 36.

5. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:
 - a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
Dalam perjanjian ini dimana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan.
 - b. Perjanjian kerja atau perburuhan.
Yaitu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.
 - c. Perjanjian pemborong pekerjaan
Adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang memborong pekerjaan.
6. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.
7. Perjanjian persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha atau bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.
8. Perjanjian penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana dipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian dengan Cuma-Cuma dimana perkataan 'dengan Cuma-Cuma' itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lain tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan, perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian sepihak.
9. Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian riil, yang berarti bahwa perjanjian ini baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.
10. Perjanjian pinjam-pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lain untuk dipakai secara Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang itu, setelah memakainya atau setelah lewat waktu tertentu, akan mengembalikannya.
11. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

12. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.
13. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
14. Perjanjian penanggungan utang adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
15. Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁵²

Mengenai jenis perjanjian yang telah dikemukakan di atas, masih ada lagi

dijumpai beberapa jenis perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh

Abdulkadir Muhammad, ada menyebutkan beberapa jenis perjanjian

antara lain:

1. Perjanjian Timbal-Balik Dan Perjanjian Sepihak.
 - a. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar.
 - b. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah, dimana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda objek perjanjian, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.
2. Perjanjian Percuma Dan Perjanjian Alas Hak Yang Membebani.
 - a. Perjanjian Percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam-pakai, perjanjian hibah
 - b. Perjanjian dengan Alas Hak Yang Membebani adalah perjanjian dalam mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lainnya sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

⁵² R. Subekti, *Op Cit* hlm. 35

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama.
 - a. Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan.
 - b. Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.
 - a. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual-beli sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.
 - b. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.
Misalnya dalam perjanjian jual-beli, dimana pembeli berhak menuntut penyerahan barang, dan penjual berhak atas pembayaran harga selain itu pembeli juga berkewajiban membayar harga dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real.
 - a. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.
 - b. Perjanjian Real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya perjanjian jual-beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai.⁵³

Berdasarkan pembagian berbagai jenis perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas menurut analisis penulis perjanjian lisensi apabila dilihat dari pembagian perjanjian yang diutarakan oleh Subekti dapat dimasukkan dalam perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian persekutuan karena dengan lisensi merupakan suatu bentuk pemberian kuasa kepada penerima lisensi untuk menyelenggarakan atau mempergunakan hak merek secara komersil untuk memperoleh keuntungan dengan kewajiban bagi penerima lisensi untuk membayar royalti.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 50

Namun apabila dikaitkan dengan pembagian jenis perjanjian yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, maka perjanjian lisensi hak merek dapat dikelompokkan dalam perjanjian konsensual dan perjanjian real, dimana dalam perjanjian lisensi hak merek dibuat atas dasar konsensus atau kesepakatan antara pemegang hak merek dengan penerima lisensi. Dalam hal ini pula dilakukan penyerahan hak oleh pemegang hak merek kepada penerima lisensi secara nyata berupa hak merek untuk diusahakan secara komersil oleh penerima lisensi dan penerima lisensi berkewajiban secara nyata pula melaksanakan pembayaran royalti kepada pemegang hak merek.

Apabila ditelaah lebih jauh dari kedua bentuk pembagian jenis perjanjian di atas, menurut penulis lebih tepat perjanjian lisensi dimasukkan dalam bentuk perjanjian konsensual dan real. Pendapat ini didasarkan bahwa perjanjian lisensi ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata.

B. Syarat-Syarat Untuk Sahnya Suatu Perjanjian

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bagi bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan,
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan⁵⁴

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dengan sendirinya berlaku juga bagi sahnya suatu perjanjian.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*Consensus*).
2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*).
3. Ada suatu hal yang tertentu (*A certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*Legal cause*).⁵⁵

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya dapat dirinci sebagaimana, dikemukakan berikut ini:

1. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu

⁵⁴ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 100

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Op Cit* hlm. 88

adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
 Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.⁵⁶

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa dan yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan

⁵⁶ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 7.

c) Istri (Pasal 1330 KUHPerdara). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁵⁷

Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan tidak terganggu ingatannya, cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang dewasa yang terganggu ingatannya, anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.⁵⁸

Dalam membuat sesuatu perjanjian seseorang haruslah cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, karena dalam perjanjian itu seseorang terikat untuk melaksanakan suatu prestasi dan harus dapat mempertanggung jawabkannya.⁵⁹

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata “bahwa setiap orang adalah cakap untuk mengadakan persetujuan, kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa “subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan adalah orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang dewasa yang waras akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan wali maupun di bawah “*curatele*”.⁶⁰

Subjek dari perjanjian harus cakap bertindak menurut hukum. Dalam hal ini akan terikat dengan segala ketentuan yang telah disepakati bersama, maka ia harus mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Orang yang tidak sehat

⁵⁷ Utinaita, *Op.Cit.*, hlm.38.

⁵⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 6

pikirannya walaupun telah dewasa, tidak dapat menyelenggarakan kepentingannya dengan baik dan memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelenggarakan kepentingannya. Ketidaccakapan ini disebut tidak cakap untuk mengadakan hubungan hukum, hal ini dikarenakan ia tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik.⁶¹

Orang yang belum dewasa, umumnya belum dapat menentukan dengan sempurna dan tidak mampu mengendalikan ke arah yang baik, sehingga ia dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Sedangkan orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan bahwa ia tidak mampu/ pemboros di dalam mengendalikan keinginannya sehingga bagi mereka harus ada wakil dari orang tertentu untuk menyelenggarakan kepentingannya.⁶²

Setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya cakap bertindak menurut hukum. Ahmadi Miru mengatakan bahwa:

Seorang dikatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum jika orang tersebut belum cukup 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang telah berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap telah cakap kecuali karena suatu hal ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.⁶³

3. Adanya Objek Perjanjian (Suatu hal Tertentu)

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 9

⁶³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 29

perselisihan.⁶⁴ Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang yang sudah ada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Akibat syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum.⁶⁵

Persyaratan yang demikian itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah tertentu barangnya atau sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”.

4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Untuk sahnya suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat yang dinamakan sebab atau yang diperbolehkan. Akan tetapi, yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang terjadi sebab orang yang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang

⁶⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 19

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, 2002 *Op.Cit*, hlm. 94

adalah “isi perjanjian itu” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.⁶⁶

Jika perjanjian yang berisi causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa *causa* atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada.⁶⁷

Dengan demikian, apabila dalam membuat perjanjian tidak terdapat suatu hal tertentu, maka dapat dikatakan bahwa objek perjanjian tidak ada. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan. Sedangkan suatu perjanjian yang isinya tidak ada sebab yang diperbolehkan atau isinya melanggar ketentuan, maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Keempat syarat tersebut, secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua syarat pokok yaitu sebagai berikut.

a. Syarat Subjektif.

Syarat subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan bertindak dalam bidang hukum.⁶⁸ Kedua syarat ini dikatakan subjektif karena ditujukan kepada orang atau objek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Adapun yang membatalkan suatu perjanjian itu adalah hakim dengan permintaan dari orang yang berkepentingan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 94.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 96.

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 32

b. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat ini dikatakan syarat objektif karena merupakan benda atau objek dari perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.⁶⁹

Mengenai adanya suatu perjanjian yang terdapat di luar KUH Perdata tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak bebas menentukan objek perjanjian, sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ditegaskan bahwa setiap perjanjian harus melaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan wujud dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa pemberian sesuatu, perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.⁷⁰

Makna asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. Disepakati sejumlah asas Hukum Kontrak menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

2. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatannya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Lihat Pasal 1338 Jo Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebebasan akan mengikat para pihak.

4. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

5. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

6. Asas Moral

Asas ini terlihat di dalam *Zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁷¹

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian baik dilakukan secara tertulis

meskipun lisan sama-sama mengikat para pihak yang membuatnya, asalkan

memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selanjutnya dalam hal menentukan telah terjadinya kata sepakat,

perjana telah mengemukakan berbagai teori antara lain:

1. Teori Kehendak.

Teori ini menekankan pada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak tertarik kepada pernyataan tersebut.

2. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan. Misalnya jika A menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang

⁷¹ Mariam Darius Badruzaman, *Op Cit* hlm. 42-44.

dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

3. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.⁷²

Persetujuan kehendak itu sifatnya harus bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan maupun dengan upaya yang bersifat menakut-nakuti. Sebelum ada persetujuan biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syarat, sebaliknya pihak yang lain itu menyatakan pula kehendaknya itu sehingga tercapailah persetujuan yang mantap.

Berdasarkan uraian mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, kiranya tepat pula apabila dikatakan bahwa perjanjian lisensi juga dilaksanakan dengan memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian di atas. Hal ini dapat dilihat dari para pihak dalam perjanjian lisensi dan objek perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam melakukan perjanjian didasarkan pada adanya kesepakatan dan memenuhi ketentuan cakap dalam melakukan atau membuat perjanjian. Sedangkan apabila dilihat dari objek perjanjian, maka objek perjanjian lisensi berupa hak merek merupakan hal yang jelas bentuknya dan keberadaannya diakui dan dibolehkan untuk menjadi objek perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁷² R.Setiawan, *Op Cit* hlm. 57

C. Pembatalan dan hapusnya Suatu Perjanjian

1. Pembatalan suatu perjanjian

Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim. Menurut KUHPerdara pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk yaitu: (a) Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan (b) Pembatalan relatif (*relative nietigheid*).⁷³

a) Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semua terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh Undang-Undang secara mutlak.⁷⁴

Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila causanya bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde*), ataupun dengan Undang-Undang. Misalnya, penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akte notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah bahwa terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁷³ R Subekti, *Op Cit* hlm 36

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 37

Menurut Subekti bahwa “Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu”.⁷⁵ Dengan demikian, para pihak yang hendak meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal, maka oleh sebab itu pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lainnya dimuka hakim karena dasar hukumnya tidak ada, hakim karena jabatannya diwajibkan menyatakan bahwa diantara pihak-pihak tidak pernah ada perjanjian.

Jika suatu perjanjian tidak mengandung suatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan, sebab tidak jelas apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Demikian juga dengan perjanjian yang isinya tidak halal.

Uraian di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang tidak mengandung hal tertentu dan tidak halal tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum dan kepatutan, dan boleh karena perjanjian-perjanjian yang bersifat melanggar itu harus dicegah.

b) Pembatalan relatif (*relative nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relative nietigheid*) yang dimaksud dengan batal relatif adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan, pembatalan-pembatalan tersebut adalah:

⁷⁵ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 22

- 1) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau di bawah umur, pengampunan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- 2) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi 'membatalkan' misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.⁷⁶

Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang di bawah pengampunan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampunannya.

Selanjutnya ayat (2) dari Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang belum dewasa yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka.

Jika pada waktu pembatalan ada kekurangan mengenai syarat subyektif, maka sebagaimana yang diterangkan sebelumnya bahwa perjanjian itu bukanlah batal demi hukum tetapi dapat diminta pembatalannya oleh salah satu pihak, pihak mana adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum. Pembatalan dapat diterima oleh orang tua atau walinya, ataupun oleh ia sendiri setelah ia menjadi cakap dan pihak yang memberikan izin perjanjian itu secara tidak bebas.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 25-26

⁷⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 58

Dengan demikian ketidak cakapan dan ketidak bebasan seseorang dalam memberikan perizinan dalam suatu perjanjian memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakat untuk meminta pembatalan perjanjian, dengan pengertian bahwa pihak lawan dari orang-orang tersebut tidak boleh meminta pembatalan itu, sebab hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja yaitu pihak yang oleh Undang-Undang diberi perlindungan itu.

Adanya kekurangan tentang syarat subyektif adalah tidak dengan begitu mudah dapat diketahui, jadi harus dimajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Undang- Undang memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Walaupun Undang-Undang telah memberikan hak untuk meminta pembatalan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun hal tersebut akan hilang jika batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 1456 KUHPerdara, tidak dipergunakan. Dimana hak meminta pembatalan itu oleh Pasal 1454 KUHPerdara dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu yaitu 5 (lima) tahun, waktu mana mulai berlaku dalam hal ketidak cakapan suatu pihak sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum.

2. Hapusnya perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan cara hapusnya perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Pembayaran

Istilah pembayaran tidak selalu harus diartikan terbatas pada pelunasan hutang semata-mata, karena bila ditinjau lebih jauh pembayaran tidak selamanya harus berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu. Pembayaran dapat juga dilakukan dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dalam bentuk yang tidak berwujud, pembayaran prestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan sesuatu.

Timbulnya alasan untuk melakukan pembayaran adalah adanya perjanjian itu sendiri. pembayaran harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum baik hubungan hukum jual beli, hutang piutang, melakukan jasa dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pendapat yang mengatakan : Pembayaran tanpa hutang adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan alasannya atau tak beralasan sama sekali. Karena secara yuridis, setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran pada dasarnya, adalah perwujudan dari hutang prestasi. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya.⁷⁸

Dari ketentuan undang-undang dapat dilihat bahwa pada umumnya pembayaran tidak mendasarkan pada formalitas tertentu, walau ada beberapa jenis perjanjian yang menentukan formalitas pembayaran. Menurut Harahap pembayaran bukanlah tindakan hukum, oleh karena itu pembayaran dapat dilakukan tanpa ikatan formalitas.⁷⁹

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit* hlm.108

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 108

Pihak yang harus melakukan pembayaran adalah yang berkepentingan sendiri yaitu debitur. Jika bertitik tolak dari Pasal 1381 KUH Perdata, maka telah ditentukan orang-orang yang dapat melakukan pembayaran yaitu:

- (1) Debitur sendiri sebagai orang yang berkepentingan.
- (2) Penjamin (*borgtchter*).
- (3) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penitipan

Hal ini ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan hanya mungkin terjadi dalam perjanjian menyerahkan menyerahkan suatu benda bergerak. Oleh karena itu dalam perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu maupun dalam penyerahan benda tak bergerak, penawaran dan penitipan ini tidak mungkin dilakukan.

Dalam perjanjian yang objek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu prestasi tidak mungkin dititipkan tapi harus dilakukan oleh debitur sendiri, demikian pula halnya dengan penyerahan benda tak bergerak. Jadi penawaran tunai yang diikuti kosignasi adalah khusus untuk perjanjian pembayaran uang dan penyerahan benda-benda bergerak.

c. Pembaharuan hutang (*novasi*)

Pembaharuan hutang ini lahir dari persetujuan para pihak, yaitu dengan ~~dan~~ menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan dengan

penghapusan tadi, perjanjian tersebut diganti dengan perjanjian baru. Menurut ketentuan Pasal 1413 KUHPerdara, pembaharuan hutang terjadi apabila :

- (1) Kreditor mengadakan ikatan perjanjian hutang terhadap debitur dengan tujuan menghapuskan dan mengganti perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Dalam hal ini perjanjiannya diperbaharui, sedangkan para pihaknya tetap seperti semula
- (2) Seorang debitur baru menggantikan debitur lama yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditor
- (3) Dengan membuat perjanjian baru yang menggantikan kreditor lama dengan kreditor baru yang kreditor lama tidak berhak lagi menuntut pembayaran dari ikatan perjanjian lama.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Terjadinya perjumpaan hutang (kompensasi) adalah akibat berjumpanya dua pribadi yang sama-sama berkedudukan sebagai debitur antara yang satu dengan lainnya mewajibkan mereka saling melunasi dan membebaskan diri dari perhutangan. Jadi apabila pada waktu yang bersamaan terdapat dua pribadi yang saling menjadi debitur, masing-masing mereka dapat melunasi hutang piutang dengan jalan kompensasi, baik untuk seluruh hutang maupun untuk sebagian hutang dan saling melakukan perhitungan sesuai dengan besar kecilnya tagihan masing-masing.

e. Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditor pada diri seseorang.

Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditor pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang atau konfusio dan semua tagihan menjadi hapus seperti yang tersebut dalam Pasal 1436 KUHPerdara.

f. Penghapusan hutang

Tindakan kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian. Tindakan pembebasan hutang ini harus dapat dibuktikan dan tidak boleh diduga-duga. Hal yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ialah, adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Perjanjian hapus karena musuh atau lenyapnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk barang harus sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1444 KUHPerdara yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Musnahnya atau lenyapnya barang harus diluar perbuatan dan kesalahan debitur. Musnahnya barang tersebut akibat dari sebab yang berada di luar kekuasaan debitur.
- 2) Kemusnahan barang itu sendiri harus terjadi pada saat sebelum jatuh tenggang waktu penyerahan. Untuk hal ini terdapat pengecualian yaitu debitur terbebas dari kewajiban, sekalipun musnahnya barang terjadi sudah lewat waktu penyerahan, asalkan musnahnya barang itu akan terjadi juga di tangan kreditur seandainya diserahkan oleh sebab peristiwa yang sama.
- 3) Debitur berkewajiban untuk membuktikan kebenaran tentang musnahnya barang itu disebabkan oleh peristiwa yang berada di luar perhitungan debitur.

h. Kebatalan atau pembatalan.

Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau yang ditaruh dibawah pengampunan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal semata-mata atas

dasar kebelum-dewasaan atau pengampuannya itu. Undang-undang juga menentukan jangka waktu suatu tuntutan pembatalan itu dapat diajukan yaitu lima tahun yang mulai berlaku:

1. Dalam hal kedewasaan, sejak hari kedewasaan
2. Dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan
3. Dalam hal adanya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti
4. Dalam hal adanya kekhilafan atau penipuan sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu
5. Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdara, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kesadaran itu ada.⁸⁰

i. Lewatnya waktu

Lewat waktunya waktu akan membebaskan seseorang dari suatu kewajiban. Dalam kaitan antara lampaunya waktu dengan perjanjian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Membebaskan seseorang dari kewajiban setelah lewat jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang.
- 2) Memberikan kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu hak setelah lewat jangka tertentu sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang.

Apabila dilihat dari segi yuridis lampau waktu merupakan suatu tanggapan hukum (*wettelijk vermoeden*). Dengan lampaunya waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi. Disamping itu dapat pula dianggap seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu setelah lewat jangka waktu tertentu.

⁸⁰ Ridwan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm 75.

D. Lisensi dan Tujuan Lisensi Menurut Hukum Perjanjian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Kerap kali dalam pemanfaatan dari nilai ekonomi dari HKI, pemegang hak merek tidak dapat melakukannya seorang diri, namun berdasarkan undang-undang yang berlaku, HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi.

Sedangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 adalah: "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Namun demikian, pengertian tersebut tidak selengkap pengertian lisensi menurut *Black's Law Dictionary*. Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip Gunawan Wijaya diartikan sebagai: *A Personal privilege to do some particular act or series of acts.*⁸¹ atau *The Permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable.*

Pengertian di atas, dapat menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) yang ada untuk melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan *Licensing*

⁸¹ Gunawan Widjaja, *Op Cit* hlm. 7

menurut Black Law's Dictionary adalah *The sale of a License permitting the use of Patent, trademarks, or the technology to another firm.*⁸²

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa pengertian yang termuat dalam *Black's Law Dictionary* lebih lengkap dan luas karena mencakup keharusan adanya izin dari pemegang hak merek dan bila tidak ada izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 angka 18 sebaiknya juga dicantumkan kata-kata apabila tidak ada izin, maka dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Pengertian yang diberikan oleh *Black Law's Dictionary* ini memiliki pendekatan makna yang lebih, yakni Lisensi dikatakan sebagai bentuk penjualan atas izin (*privilege*) untuk menggunakan Paten, Hak Cipta, Hak atas Merek, dan Teknologi. Dalam konsep yang ditawarkan oleh Black's Law Dictionary dapat dilihat bahwa dengan adanya penjualan atas izin tersebut maka terdapat penjual dan pembeli sebagai akibat adanya penjualan yang dilakukan. Penjual/Pembeli Lisensi ini disebut *Licensor*, dan pihak penerima Lisensi disebut *Licensee*.⁸³

Jika melihat pengertian Licensing lebih lanjut yang dikemukakan oleh Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, dimana *Licensing* diartikan sebagai:⁸⁴ *Contractual agreement between two business entities in which Licensor permits the Licensee to use a brand name, patent, or other proprietary rights, in exchange for fee or royalty.* Apabila diterjemahkan secara bebas berarti: Perjanjian bersifat kontrak antara dua pihak dimana pemberi

⁸² *Ibid.*, hlm. 8

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 9

lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau Hak lainnya, dengan penggantian sejumlah uang atau royalti.

Lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada penerima lisensi.

Beberapa pengertian lisensi yang dikemukakan di atas, maka dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima Lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *License fee*.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid* hlm. 10

Selanjutnya apabila dilihat dari tujuan dari adanya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Tujuan lisensi merupakan suatu bentuk usaha negara untuk melindungi ide atau hasil karya warga negaranya. Namun sejalan dengan perkembangan, sifat teritorial atas perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dirasakan kurang efektif dikarenakan tidak dapat melindungi penggunaan HKI di negara lain. Untuk menjawab hal inilah maka dibentuklah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai wadah penyeragaman dalam pengaturan penggunaan HKI di seluruh dunia.

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti, lisensi dikatakan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak merek atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan mempergunakan merek atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Di dalam ketentuan ini tujuan lisensi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, di mana terhadap royalti yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak merek dikenakan pajak penghasilan sebagai pendapatan Negara.⁸⁶

Beberapa hal yang terkait dengan perlindungan HKI dicoba untuk disusun oleh WIPO, namun dalam kenyataannya, perlindungan tersebut tidak dapat berlaku efektif pula. Maka dalam perundingan GATT *Uruguay Round* berhasil dirumuskan hal-hal yang dilindungi atas HKI yang diatur dalam WTO-GATTTRIPS meliputi:

1. *Copyrights and Related Rights;*
2. *Trademarks, service marks, trade names;*

⁸⁶ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti*

3. *Geographical indications;*
4. *Industrial designs;*
5. *Patents;*
6. *Layout designs (topographies) of integrated circuits;*
7. *Protection of undisclosed information;*
8. *Control of anti-competitive rights.*⁸⁷

Penjelasan sebelumnya yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa

Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dapat digolongkan ke dalam:

- a. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta;
- b. Paten dan paten sederhana;
- c. Merek Dagang, Merek Jasa, Nama Dagang, Indikasi Asal dan Indikasi Geografis;
- d. Rahasia Dagang;
- e. Desain Industri;
- f. Desain atas Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁸⁸

Enam golongan HKI tersebut merupakan 6 macam HKI yang dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang HKI tersebut tidak melaksanakan sendiri HKI yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang HKI tersebut bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui HKI yang dimilikinya tersebut tanpa melibatkan dirinya secara aktif.

Pengaturan Lisensi dalam Hak merek mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dilakukan selama dan sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis diatur perihal Lisensi. Sejalan dengan prinsip pada Undang-Undang Hak merek bahwa pemegang Hak merek berhak untuk memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

⁸⁷ Gunawan Widjaja,, *Op.Cit.*, hlm.13

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 15

Perjanjian lisensi tersebut mengacu kepada syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun perjanjian lisensi yang diberikan sepanjang tidak dikecualikan, maka dalam perjanjian lisensi segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan atas hak merek yakni dalam bentuk mengumumkan atau mempergunakan hak merek maupun memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pemegang hak merek menyewakan suatu hak merek untuk kepentingan yang bersifat komersial tersebut berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁸⁹

Dalam pembuatan perjanjian lisensi, dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa secara alami adanya ketentuan lisensi dapat disamakan dengan keistimewaan (*Privilege*) Negara berupa perlakuan khusus kepada pemegang lisensi. Tidak langsung menunjukkan bahwa adanya kecenderungan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atas lisensi tersebut. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pihak atau kelompok tertentu dapat menciptakan iklim usaha monopolistik dan non kompetitif. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya Praktek Monopoli yang kemudian dapat menciptakan kondisi pasar anti kompetitif, telah berusaha diminimalisir dengan melahirkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁸⁹ Pasal 45 Jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁹⁰ Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi atas kehendaknya pemberi lisensi semata-mata kepada satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki oleh pemberi lisensi.⁹¹

a. Lisensi Eksklusif

Suatu Lisensi dikatakan Eksklusif (Lisensi Eksklusif), jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan suatu HKI yang diberikan perlindungan oleh Negara. Eksklusifitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu.

b. Lisensi Non-Eksklusif

Pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan lisensi non-eksklusif. Dalam praktiknya, jarang sekali ditemui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan *Time Exclusivity*, *Territorial Exclusivity*, atau *Product Exclusivity*.⁹²

Prinsip dasar lisensi adalah lisensi selalu bersifat noneksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan tujuan pemberian lisensi adalah memberikan keuntungan ekonomis kepada pemberi maupun penerima lisensi, memperluas pangsa pasar, memperbesar keuntungan hasil produksi, mempercepat proses perwujudan produksi massal dan sebagai salah satu cara tukar menukar teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat pula diketahui bahwa dalam pemberian lisensi termasuk lisensi hak merek, juga dikenal ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

⁹¹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.20

⁹² *Ibid.*, hlm. 21

a. Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian

Asas ini berlaku universal dan tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap pihak diperbolehkan membuat perjanjian apapun selama perjanjian tersebut dibuat secara sah dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan dianggapnya perjanjian tersebut sebagai undang-undang, berarti perjanjian tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Asas Kepatutan dan Kewajaran

Dalam perjanjian, sepatutnya dipenuhi syarat budi dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*). *Redelijkheid en billijkheid* maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimengerti akal budi dan perasaan manusia. Asas kepatutan dan kewajaran berkaitan erat dengan asas itikad baik. Asa ini merupakan penyeimbang dari asas kebebasan berkontrak. Asas itikad baik, kepatutan dan kewajaran digunakan dalam penilaian klausula yang dianggap tidak “*fair*”.

c. Asas Kewajiban dan Hak

Asas ini muncul karena pada dasarnya perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak yang menjadi hak pihak lainnya dan begitu pulasebaliknya.

d. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban antar para pihak yang terkait di dalam perlisensian. Adil disini

maksudnya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada kebenaran.

Apabila kesempatan dasar dalam perjanjian ini dikaitkan dengan perjanjian lisensi, maka jelas bahwa dalam perjanjian lisensi termasuk dalam hal ini perjanjian lisensi hak merek juga harus memenuhi ketentuan tersebut. Perjanjian lisensi dilaksanakan karena adanya kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan kepentingannya terhadap objek perjanjian. Perjanjian lisensi juga dilakukan secara patut dan wajar, di mana dalam hal ini perjanjian lisensi yang dibuat tidak boleh melanggar norma-norma dalam masyarakat seperti norma kesusilaan dan kesopanan.

Perjanjian lisensi juga mengandung pengaturan tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian, di mana dalam perjanjian tersebut pemegang hak dan penerima lisensi masing-masing dibebankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan yang dilandasi pada asas keadilan dan saling menguntungkan bagi para pihak. Penerima hak merek berhak secara komersil dengan kewajiban membayar royalti dan pemegang hak merek berhak atas royalti dengan kewajiban menyerahkan hak pengelolaan atas hak merek kepada penerima lisensi.

E. Para Pihak dalam Lisensi Hak Merek dan Jenis Lisensi

Hak atas kekayaan intelektual lainnya hak merek merupakan bagian dari hak atas intelektual yang diatur dalam Undang-undang Hak Merek. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai

hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans

Undang-Undang Hak Merek, bahwa:

- a. Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Hak Merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui, warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau Sebab-sebab lain yang

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemegang hak Merek berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau mempergunakan seluruhnya atau sebagian dari sebuah merek. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian lisensi dalam Undang-Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Dalam WIPO (*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*), dikenal dua jenis lisensi, yaitu:

- a. Lisensi yang bersifat pasif, dimana licensor akan membatasi kepentingannya hanya sampai pada menerima *royalti* dan pengawasan atas pemakaian mereknya.
- b. Lisensi yang bersifat aktif, *licensor* bermaksud juga untuk membantu *licensee* berkenaan dengan distribusi barang-barang, memberikan pengetahuan dibidang teknologi, keterampilan, kecakapan teknik dalam pembuatan/produksi barang-barang yang dilisensikan, cara pengolahan dan keahlian.⁹³

Selain Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek Dan Indikasi Geografis, juga diatur dalam tiga Pasal yaitu :

Pasal 42:

- (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.

⁹³ Fithri Mutiara Harahap, *Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek Jasa Perhotelan*, Mkn, Sps Usu, Medan, 2009, hlm 26 – 27.

- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (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.

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.

Pasal 45:

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian lisensi melibatkan para pihak yang antara lain di satu sisi bertindak sebagai pemberi lisensi dalam hal ini pemegang hak terkait dan pihak penerima

lisensi yang kemudian berwenang untuk mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.⁹⁴

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan. Gunawan Widjaya mengelompokkan lisensi atas dua kelompok yaitu:

1. Lisensi umum

Lisensi umum adalah lisensi yang secara umum dikenal di dalam praktek perdagangan yang merupakan pemberian izin dari satu pihak kepada pihak lain setelah melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak, yaitu antara pemberi lisensi kepada penerima lisensi.

2. Lisensi paksa, lisensi wajib (*compulsory license, non voluntary license*) Lisensi paksa atau lisensi wajib adalah pemberian izin yang diberikan tidak dengan sukarela oleh pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada penerima lisensi melainkan lisensi diberikan oleh suatu badan nasional yang berwenang.⁹⁵

Lisensi yang diberikan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi

⁹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi*

⁹⁵ Gunawan Widjaya, *Op.Cit.*, hlm 17

kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Kompensasi dari pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi adalah adanya pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak cipta oleh penerima lisensi dan jumlah royalti yang diberikan oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal yang harus memenuhi bentuk tertulis walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis tidak diatur secara jelas tentang dalam bentuk apa perjanjian Lisensi harus dimuat. Di dalam Buku Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa:⁹⁶

- a. Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi;
- b. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi meliputi seluruh ciptaan untuk waktu tertentu dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- c. Kecuali jika diperjanjikan lain pemegang Hak merek tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.
- d. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak merek.
- e. Adapun tujuan pemberian lisensi adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak merek dan bagi pemegang hak merek dapat menerima imbalan atau royalti atas hasil ciptaannya.

Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian lisensi dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik; yang kemudian ditandatangani antara pihak pemberi lisensi (yaitu Pemegang Hak yang sah)

⁹⁶ Klinik Konsultasi HKI, *Buku Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen Industri Kecil Menengah, Jakarta, Deperindag, 2006, hlm. 6

dengan pihak penerima Lisensi. Di dalamnya tercantum nama, alamat para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, wilayah berlaku, royalti dan kewajiban para Pemberi Lisensi (*licensor*) untuk mengadakan pengawasan (kendali mutu). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.⁹⁷

Kewajiban agar perjanjian lisensi ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan mewajibkan pemegang hak lisensi untuk mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut ke Kantor Hak merek yaitu di Direktorat Jenderal. Oleh sebab itu para pihak bebas menentukan isi perjanjian diluar isi pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian lisensi Hak Cipta merek, tergantung pada kesepakatan mereka dengan pembatasan menurut undang-undang. Hal ini dimungkinkan karena dalam hukum perikatan dikenal prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa para pihak bebas membuat perjanjian.

Berdasarkan bunyi dari kalimat di atas, dapat diketahui bahwa dasar dari lisensi tersebut adalah perjanjian sehingga di dalam prakteknya disebut dengan perjanjian lisensi. Kecuali diperjanjikan oleh kedua belah pihak, pemegang hak merek masih diperbolehkan untuk melaksanakan sendiri perbuatan mempergunakan hak merek untuk kepentingan yang bersifat komersial atau memberikan lisensi lain kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, pengikatan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti pada dasarnya adalah mengikuti ketentuan hukum perjanjian secara umum, yaitu ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya yang berkenaan

⁹⁷ CH. Besila, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Beberapa Aspek Hukum di Bidang Lisensi*, Jakarta, BPHN, 1994, hlm. 17

dengan asas kebebasan berkontrak dan sahnya perjanjian.⁹⁸ Dalam hal ini perjanjian lisensi dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat para pihak serta dilaksanakan dengan iktikad baik dan memenuhi syarat sahnya perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian lisensi juga didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran, yang juga merupakan asas dari hukum perjanjian dan berkaitan erat dengan asas iktikad baik. Asas ini merupakan penyeimbang dari asas kebebasan berkontrak yang dalam penerapannya dapat dijadikan ukuran dalam penilaian klausula yang dianggap tidak "*fair*".

Dalam perjanjian lisensi juga berlaku ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak yang muncul karena pada dasarnya perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak yang menjadi hak pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya. Kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan secara adil. Dalam hal ini keadilan merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban antar para pihak yang terkait di dalam perjanjian lisensi.

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian lisensi adalah perjanjian formil oleh karena Undang-undang Hak merek secara tegas mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis. Kewajiban perjanjian lisensi untuk dibuat secara tertulis bukanlah tanpa sebab oleh karena Undang-undang Hak merek tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian lisensi hanya akan

⁹⁸ Pasal 1338 Jo 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membawa akibat hukum bagi pihak ketiga jika telah didaftarkan dan hanya perjanjian tertulis saja yang dapat didaftarkan.

Keabsahan dari tiap perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jika suatu perjanjian tidak sah maka berarti perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri, maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian secara otomatis juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh sifat dari perjanjian itu sendiri.

F. Royalti dalam Perjanjian Lisensi

Kompensasi dari pemberian lisensi dari suatu hak merek adalah adanya royalti. Pembayaran royalti adalah pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak merek oleh penerima lisensi dan jumlah royalti yang dilakukan oleh penerima lisensi. Pembayaran royalti ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Jadi dalam hal ini setiap pemberian lisensi biasanya diikuti dengan pembayaran royalti. Royalti dalam hal ini diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah hak merek. Dengan kata lain para pengguna hak merek

(disebut juga “*user*”) yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka yang menggunakan hak merek tersebut.

Royalti harus dibayar karena hak merek adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan khususnya secara komersil, maka sudah sepatutnya minta izin kepada penciptanya. Pembayaran royalti merupakan konsekwensi dari menggunakan jasa/karya orang lain.⁹⁹

Husain Audah menyebutkan bahwa royalti atau *royalti payment* adalah sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/tanpa uang muka atau *advance* bagi penggunaan sebuah hak merek. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus-menerus selama produknya dijual di pasaran.¹⁰⁰ Sedangkan Sudarsono menyebutkan bahwa royalti adalah imbalan atau uang jasa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan (honorarium).

Jadi penghasilan yang diperoleh pemegang hak merek, bersumber dari pemegang hak merek.¹⁰¹

1. Dengan memberikan hak menggunakan hak hak merek kepada pihak lain untuk mempergunakan suatu merek, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan hak merek tertentu untuk jangka waktu atau wilayah tertentu; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-58/Pj/2009 Tanggal 04 Juni 2009 Tentang *Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti*
2. Dengan memberikan hak menggunakan hak merek kepada pihak lain untuk mengumumkan hak mereknya dengan menggunakan pola bagi

⁹⁹ Tim Lindsey, *Op Cit* hlm. 120

¹⁰⁰ *Ibid* hlm.129

¹⁰¹ *Ibid* hlm. 132

hasil antara pemegang hak merek dengan pihak yang menggunakan hak merek tersebut.¹⁰²

Dalam Undang-undang Hak Merek tidak terdapat ketentuan yang memberikan definisi tentang royalti. Hal inilah yang kemudian menjadi kesulitan dalam prosedur pembayaran royalti banyak dijadikan alasan oleh pengguna hak merek secara komersil dalam membayar royalti, hal ini memang harus dicermati dan juga dengan mengingat banyaknya pencipta dan pemakai Hak merek yang ada.

Jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemegang hak merek oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang royalti menurut hukum perjanjian adalah sebagai pelengkap (*accessoir*). Royalti ini dikatakan pelengkap (*accessoir*) karena jika lisensi berakhir, maka kewajiban pembayaran royalti juga akan berakhir.

¹⁰² *Ibid.*

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

A. Perlindungan Hukum

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.¹⁰³ Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰⁴

Menurut Soetjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh

¹⁰³ Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003, hlm 132.

¹⁰⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁰⁵

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁰⁶ Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaaf*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*".

Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (*naiurlijke person*), badan hukum (*Recht Persoon*) maupun jabatan (*ambt*) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan. Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum.¹⁰⁷ Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang

¹⁰⁵ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000, hlm 121.

¹⁰⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 51

menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut.

Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:¹⁰⁸

1. Perlindungan hukum preventif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk antara hukum yang bersifat normatif.
2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁰⁹

B. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek

1. Dasar Hukum Merek

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan

¹⁰⁸ Philipus M. Hadjon, *Op Cit* hlm. 31

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 42.

berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin luasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹¹⁰

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM 2001). Kemudian Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.¹¹¹

¹¹⁰ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 336

¹¹¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis diundangkan pada tanggal 25 November 2016, yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, antara lain menyangkut pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.¹¹²

Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan

¹¹² Adrian Sutedi. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 90

permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.¹¹³

Perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.¹¹⁴ Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merk dan bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹³ OK. Saidin. *Op. Cit*, hlm. 337

¹¹⁴ Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Melalui undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis antara lain mengatur tentang:¹¹⁵

- a. Proses permohonan pendaftaran;
- b. Jangka waktu pengumuman;
- c. Hak prioritas;
- d. Merek dagang dan merek jasa;
- e. Indikasi-geografis;
- f. Penyelesaian sengketa merek;
- g. Penetapan sementara pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis merupakan satu-satunya undang-undang yang saat ini dijadikan pedoman bagi hukum merek dan hal-hal lain yang terkait dengan merek.

2. Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

¹¹⁵ OK. Saidin. *Op.Cit*, hlm. 336-337

¹¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 736

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹¹⁷

Menurut Molengraaf, merek yaitu dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek¹¹⁸.

Harsono Adisumarto menjelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda daya pembeda.¹¹⁹

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad

¹¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹¹⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 164.

¹¹⁹ OK. Saidin. *Op.Cit*, hlm. 345.

Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹²⁰

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.¹²¹

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:¹²²

- a. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
- b. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
- c. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar;
- d. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing

¹²⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks, 2008, hlm. 27-28

¹²¹ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2007. hlm. 130.

¹²² Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 11.

maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

3. Jenis dan Bentuk Merek

Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya¹²³. Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang

¹²³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian.

Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Kelas barang bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993. Peraturan Pemerintah ini masih berlaku karena belum keluarnya peraturan pemerintah yang baru atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya¹²⁴. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya¹²⁵.

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang

¹²⁴ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

¹²⁵ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu¹²⁶. Contoh merek kolektif adalah *Brazil Nut Association* yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil dan anggota *Sport Club*, yang sama-sama memakai merek kolektif tersebut. Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang berhak¹²⁷. Dengan perkataan lain, kepada barang atau jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

C. Subjek dan Objek Hak atas Merek

1. Subjek Hak atas Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum¹²⁸. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam

¹²⁶ Abdulkadir Muhammad 2007 *Op.Cit.* hlm. 136

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 128.

diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu¹²⁶. Contoh merek kolektif adalah *Brazil Nut Association* yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil dan anggota *Sport Club*, yang sama-sama memakai merek kolektif tersebut. Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang berhak¹²⁷. Dengan perkataan lain, kepada barang atau jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

C. Subjek dan Objek Hak atas Merek

1. Subjek Hak atas Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum¹²⁸. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam

¹²⁶ Abdulkadir Muhammad 2007 *Op.Cit.* hlm. 136

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 128.

subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum.¹²⁹

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari¹³⁰:

- a. Orang perseorangan (*one person*);
- b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
- c. Badan hukum (*legal entity*).

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain¹³¹. Subjek hak atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)¹³².

2. Objek Hak atas Merek

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan

¹²⁹ Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 50.

¹³⁰ Abdulkadir Muhammad 2007 *Op.Cit.*, hlm. 130

¹³¹ Gatot Supramono. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 9.

¹³² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum¹³³. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

Barang adalah objek hak milik¹³⁴. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain.

Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam Pasal 503 KUHPerdara yaitu: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu¹³⁵:

- a. Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
- b. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelitje zaken*), yaitu segala hak.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek

Merek yang terkenal memberikan hak-hak eksklusif bagi pemilik merek yang bersangkutan yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Hak-hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek terkenal yaitu hak untuk menggunakan mereknya tanpa

¹³³ Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 285.

¹³⁴ Abdulkadir Muhammad. 2000 *Op Cit* hlm. 126.

¹³⁵ Pasal 503 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

adanya gangguan dari pihak lain serta hak atas lisensi merek yang dimilikinya. Perlindungan hukum terhadap merek ditujukan kepada pemilik merek dalam hubungan dengan merek sebagai suatu benda/properti yang dimilikinya. Oleh karena merek dapat dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud maka hak atas merek sebagai suatu hak kebendaan memiliki karakteristik yang sama seperti hak kebendaan pada umumnya, di samping memiliki karakteristiknya sendiri yang bersifat *sui generis* sebagai HKI.¹³⁶

Ruang lingkup perlindungan merek pada hakikatnya meliputi hak pemilik merek untuk mengeksploitasi mereknya, baik dengan menggunakan sendiri mereknya atau menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak (*assignment*). Hak atas merek hanya eksis sepanjang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, sehingga merek harus digunakan. Jika tidak digunakan, tidak ada perlindungan hukum kepada pemilik merek. Pemilik merek akan dirugikan kepentingannya jika ada pihak ketiga yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pemilik yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, hak atas merek hanya dapat dimiliki oleh pemilik merek yang terdaftar. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Merek Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif dan telah meninggalkan sistem deklaratif. Berbeda dengan Singapura atau negara-negara yang menganut sistem *common law* lainnya, pemilik merek

¹³⁶ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011, hlm. 99.

yang tidak terdaftar juga memiliki hak atas merek yang dimilikinya dengan landasan prinsip *passing off*. Sehingga terdapat pihak lain yang membongceng ketenaran dari suatu merek tidak terdaftar maka pemilik merek yang tidak terdaftar tersebut tetap dapat mempertahankan mereknya.

Sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh pemilik merek adalah hak untuk menggunakan mereknya tanpa adanya gangguan dari pihak lain maka perlu diuraikan pula mengenai fungsi-fungsi dari merek yang hanya dapat dirasakan dari pemilik merek yang sah. Fungsi-fungsi merek ini tidak dapat memberikan manfaatnya apabila suatu merek dimiliki oleh pemilik yang tidak sah. Suatu merek mempunyai fungsi lebih dari sekedar nama atau logo.

Fungsi-fungsi merek tersebut antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Merek Sebagai Daya Pembeda

Fungsi merek sebagai daya pembeda artinya bahwa merek mempunyai fungsi untuk membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Daya pembeda dari suatu merek adalah hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek adalah berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Fungsi merek sebagai pembeda sangat penting terutama dalam hal pemasaran barang dan jasa oleh karena fungsi ini secara langsung menghubungkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Merek Sebagai *Indicator Value*

Yang dimaksud merek sebagai *indicator value* adalah manfaat yang didapat oleh pelanggan yang berbanding lurus dengan pengorbanan/pengeluaran yang diberikan oleh pelanggan. Adanya *mutual benefit* antara pelanggan dengan merek menciptakan suatu kesinambungan antara pelanggan dengan merek yang dicintainya.

3. Merek Sebagai Aset Perusahaan

Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut. Memulai suatu perusahaan dengan merek yang berbeda tanpa menggunakan merek yang telah mencapai pada tingkat terkenal melalui perjalanan jalur bisnis yang panjang sama halnya dengan memulai pengembangan perusahaan baru sejak awal. Fondasi dasar bisnis dalam penetapan merek yang digunakan sama halnya dengan pengembangan perusahaan yang dilakukan oleh pendirinya.

4. Merek Sebagai Sarana Promosi Dagang (*Means of Trade Promotion*)

Merek adalah seni dan bagian paling penting dalam pemasaran. Merek yang kuat memiliki "*frencaiz*" konsumen, yaitu kesetiaan konsumen yang kuat terhadap merek tersebut. Perusahaan yang mampu mengembangkan merek dengan "*frencaiz*" konsumen akan mampu mempertahankan merek tersebut dalam persaingan pasar. Sebagai sarana promosi, merek (dengan "*frencaiz*" yang dimilikinya) merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, yaitu merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau

barang dagangannya. Suatu perusahaan dapat mengalami kerugian disebabkan karena *goodwill* merek yang dimilikinya mengalami penyusutan.

5. Merek Sebagai Jaminan Mutu Kualitas Produk

Merek sebagai jaminan mutu kualitas dari sebuah produk memberikan keuntungan baik bagi produsen pemilik merek maupun kepada konsumen. Bagi konsumen, konsumen akan merasa terlindungi dengan mengetahui merek yang digunakannya.

6. Merek Sebagai Penunjuk Asal Produk Yang Dihasilkan (*Source of Origin*)

Merek juga merupakan tanda pengenal asal produk (barang atau jasa) yang menghubungkan produk tersebut dengan produsen, atau antara produk dengan daerah/negara asalnya. Hal ini disebabkan karena publik dan perusahaan menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Dalam era persaingan saat ini memang tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri.

Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen

yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HAKI. Maksudnya sebelum didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda. Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata.

Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.¹³⁷

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian jelas bahwa sistem merek yang dipakai di Indonesia adalah sistem konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek.

Pemilik merek terdaftar sebagai pemegang merek menggunakan merek itu sendiri atau memberi ijin pihak lain menggunakannya. Lebih lanjut dalam pasal 40 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan haknya menurut ketentuan Undang-Undang. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang “beritikad baik” bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

¹³⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 56

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengikatan perjanjian lisensi dan ketentuan royalti ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III KUH Perdata. Selain itu perjanjian tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagai landasan hukum terjadinya peradilan hak lisensi merek
2. Perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek dituangkan dalam perjanjian lisensi merek dimana pihak pemegang hak merek berjanji mengalihkan hak lisensi kepada pihak lain. Perlindungan hukum dalam kapasitas ini adalah pengaturan perjanjian tentang kewajiban memberikan royalti kepada pemegang hak merek dan apabila perjanjian tersebut dilanggar akan memberikan sanksi secara keperdataan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut merupakan memiliki kekuatan layaknya undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
3. Penyelesaian sengketa lisensi hak merek antara para pihak dengan terjadinya penyalahgunaan perjanjian lisensi merek maka pihak pemegang hak merek dapat menghentikan perjanjian seketika. Apabila penghentian perjanjian tidak menyelesaikan permasalahan dan menimbulkan sengketa maka perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah atau non litigasi oleh para pihak. Apabila musyawarah tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan

perselisihan yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal timbulnya perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga setempat. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 terkait pelanggaran merek yang dilakukan, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi atau pada Pengadilan Niaga, yang mulanya dari Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.NIAGA.Smg kemudian dilanjutkan proses kasasi.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi merek hendaknya saling menghormati dan menghargai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian distributor antara pemegang merek dengan pihak lainnya.
2. Hendaknya perlindungan hukum terhadap keberadaan pemegang merek tetap dihormati oleh pihak yang membeli hak lisensi tersebut sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari
3. Hendaknya penyelesaian sengketa merek antara para pihak terhadap kegiatan yang merugikan pihak pemegang merek dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 2013.
- CH. Besila, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Beberapa Aspek Hukum di Bidang Lisensi*, Jakarta, BPHN, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Friedman, W, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gema Ari Juliano, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi*, Jakarta: PT. Justika Siar Publika. 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasibuan Effendy, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Pradana Media Group, 2011.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010.
- Khairandy Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Klinik Konsultasi HKI, *Buku Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen Industri Kecil Menengah, Jakarta, Deperindag, 2006.
- Koenjtraranigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- _____, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: Penerbit Alumni, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2013
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Metrokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2002.
- _____, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Mandar Madju, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Paster Gari Good, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1995.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Propenas 2000-2004, UU No. 25 tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 2011.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Radar Madura, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei 2005.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salman, Otje dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT Bima Cipta, 2008.

- Singarimbun, Masri, dkk, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sjahputra, Imam, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sofwan Sri Soedewi Mosjchoen, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit, Gadjah Mada, 2000.
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 2005.
- _____. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subroto, Muhammad Ahkam, dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sujatmiko Agung, *Penguatan Prinsip Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek Terkenal*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Suryomurcito, Gunawan, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi, 2006.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.

Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi, dan waralaba*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Wijayanti, Asri, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

C. Jurnal dan Skripsi

Fithri Mutiara Harahap, *Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Lisensi Merek Jasa Perhotelan*, Mkn, Sps Usu, Medan, 2009.

Herbert Petrus Wiro Simbolon, dkk. *Upaya Hukum Terhadap Peyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek*. Vol 01, No. 03 (Mei 2013).

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Utinaita Sitepu, *Analisis Yuridis Perimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Tower Pemancar Indosat Dengan Pemda Subulussalam*, MKn, SPS USU, Medan, 2009

D. Website:

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, "Visi, Misi dan Nilai", melalui <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai-djhki.html>

Hadiadi, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, Melalui <http://hnikawawz./2011//kajian-teori-perlindungan-hukum.html>.

Galih Pangestu, "Hukum Dagang", melalui <http://galihpangestu14.wordpress.com/2019/03/03/hukum-dagang/html>.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **PT. LION SUPERINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama Elliot James Dickson, berkedudukan di Menara Bidakara 2 Lantai 19, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 71 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II;
- 2 **PT. LION SUPERINDO SOLO**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.Lion Superindo, Elliot James Dickson, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 98 Kelurahan Jajar, Kecamatan Lawiyen, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III;
- 3 **PT. LION SUPERINDO JOGJA**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT.Lion Superindo, Elliot James Dickson, berkedudukan di Jalan Menukan1-3 Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Suhari, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XV/7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, sebagai Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV;

m e l a w a n

SOEHARSO, SH., MH., bertempat tinggal di Jalan Juanda Nomor 80-82 Solo, dahulu bernama Jalan Sorogenen Nomor 79 Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidharta Widiarto Nugroho, SH., Advokat, beralamat di Jalan Muradi Raya Nomor 66 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013, sebagai Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi IV dahulu Penggugat;

d a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata
Nomor 193 Rt.03, Rw.08, Kelurahan Gendekan, Kecamatan Jebres
Surakarta, sebagai Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi I
dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I s.d III juga Termohon Kasasi II s.d IV dan Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik merek OBOR, untuk kelas barang 30, diantaranya untuk jenis barang: Segala macam biskuit, -segala macam kembang gula (permen); - segala macam mie; -segala macam bihun, -mihun, segala macam bakmi; - segala macam bihun, -segala macam bakmi; -kopi; -kopi buatan; -beras; -kecap; -saos-saos; -garam gurih; -segala macam garam; -emping; -petis; -trasi; -cuka; -master; -segala macam gula; -ragi; -bleng; -bubuk pengembang kue/roti; -air gula; -madu; -es konsumsi; -wafer coklat; -wafer stick; -segala macam wafer; -tapioka; -sagu; -makaroni; -spagheti; -sohun; -misoa; -kwetiauw; -kakao, cappuccino (kopi + kakao model Itali).

- a yang sudah didaftarkan tanggal 8 DEC 1990, dicatat dalam Daftar Umum Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 288248 tertanggal 20 Pebruari 1993
- b diperpanjang masa berlakunya merek dengan pendaftaran Nomor 459662 terhitung sejak tanggal 25-03-1990
- c diperpanjang lagi dengan nomor pendaftaran IDM000234088, tanggal 22 Januari 2010

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang;

Bahwa perkembangan ekonom yang cepat dan globalisasi, merek berfungsi:

- a Sebagai TANDA, atau TRADE MARK
- b BRAND REVENUE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi nilai tambah pada hasil produksi, dengan merek yang baik produk yang memakai merek tersebut bisa menjual lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan lebih banyak;

c BRAND VALUE

Menjadi *Asset Intangible*, yaitu asset tidak terlihat, sehingga merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual bisa digunakan untuk di waralaba atau diberikan hak lisensi atau dijual dengan harga tinggi;

MEREK atau TRADE MARK

- a Bahwa Merek sebagai tanda dijelaskan dalam Pasal 1 bagian Nomor 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK;
- b Dengan menggunakan merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemilik merek atau penerima lisensi menerima perlindungan dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya

BRAND REVENUE

Bahwa Merek mempunyai nilai tambah terhadap hasil produksi terlihat pada:

- a Harga jual sepeda motor HONDA, jauh lebih tinggi dari merek sepeda motor lainnya, apalagi motor buatan China;
- b Rokok merek GUDANG GARAM, DJIE SAM SOE, DJARUM bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari rokok merek tidak terkenal;
- c MEREK dapat diberikan lisensi pada pihak ketiga untuk mendapat royalti;

BRAND VALUE

Bahwa Merek sebagai asset tak berwujud atau dalam bahasa Inggris disebut *intangible asset* adalah aset teridentifikasi tanpa wujud fisik. (lihat: Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 (revisi 2010), par. 08.). Bahwa terbukti di Indonesia telah terjadi jual beli merek dengan harga bilangan milyar, yaitu:

- a Jual beli 15 (lima belas) merek TARO dari PT. Unilever Indonesia Tbk Graha Unilever, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12930 kepada PT. Putra Taro Paloma, Alun Graha Lantai I, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 233, Tebet, Jakarta, Selatan 12870, alamat Surat menyurat: Jalan Juanda Nomor 80-82, Solo, 57122 (tercantum alamat Penggugat, membuktikan Penggugat yang mengurus pemindahan hak), dengan harga ratusan milyar, dibuktikan dengan perjanjian jual beli;

- b** Jual beli merek , P.T. Alam Makmur Sembada Pasar Induk Cipinang Blok II Pisang Timur Pulo Gadung Jakarta Timur yang dibeli dengan harga sekitar puluhan milyar PT. Indo Beras Unggul untuk 14 (empat belas) merek beras, akan dibuktikan akta jual beli merek tersebut pada waktu pembuktian, sebab pemindahan hak merek tersebut dikerjakan oleh Penggugat (lihat bukti permohonan pindah hak dengan alamat Penggugat, dan bukti pengalihan hak Nomor HKI.4.01.04.0265-12 tanggal 12 September 2012);
- c** Jual beli 11 (sebelas) merek beras, dari Suherman Dinata Jalan Raya Kintamanti Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara kepada PT. Indo Beras Unggul Alun Graha Lantai I, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 233, Tebet, Jakarta, Selatan 12870, alamat Surat menyurat: Jalan Juanda Nomor 80-82, Solo, 57122 (alamat Penggugat, membuktikan Penggugat yang mengurus pemindahan hak), dibuktikan dengan akte jual beli, dan surat pengalihan hak Nomor HKI.4.01.04.0259/2012 tanggal 29 Oktober 2012

Bahwa selain fakta nyata tersebut di atas,

- a** Sudah terjadi di Indonesia, jual beli merek ADES, dengan harga \$19,900,000.00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu dolar Amerika), lihat tabloid Kontan Nomor 33 Tahun, VII, 19 Mei 2003, halaman 25;
- b** Jual beli merek BIMOLI dibeli Salim group dari Sinarmas dengan harga empat Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) lihat artikel; MEREK, Aset Istimewa Bisnis Anda, Jum'at 03 Agustus 2012;
- c** Merek BUAHVITA dan GOGO dibeli dengan harga Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) oleh Univer (lihat SWA 18 Desember 2007 oleh Dede Suryadi);

- d Merek Harta Utama Perusahaan, lihat halaman 22 majalah SWA 25/ XVI/11 17 Desember 2000);
- e Bahwa globalisasi ekonomi menyebabkan nilai jual merek (*brand value*) dan *brand revenue* (hasil pendapatan dari merek) tinggi, sebagaimana artikel di majalah Forbes Asia spesial issue Oktober 2012, sebagai lampiran Nomor 2 dari gugatan ini, terlihat ranking BRAND VALUE (dalam bilangan milyar US \$) dan BRAND REVENUE (juga dalam bilangan milyar US \$) dari berbagai merek terkenal;

Bahwa Merek juga mempunyai mitos, beras cap OBOR memberi kepercayaan kepada konsumen, dengan makan nasi setiap hari dengan merek OBOR, penghidupannya akan lebih baik, karena OBOR memberi penerangan bagi kehidupan, oleh karena itu merek beras OBOR menjadi merek yang sangat populair Merek OBOR untuk beras adalah merek yang paling dicari untuk komoditas makanan terutama beras;

Bahwa dengan akta Nomor 3 Notaris Sri Rahayue Rajendra, Sarjana Hukum, Surakarta, tanggal 07-02-2005, dibuat Perjanjian Lisensi Notaris Sri Rahayue Rajendra, Sarjana Hukum, Surakarta, antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam Perjanjian Lisensi disebutkan Penggugat memberi lisensi atau memberi hak untuk menggunakan merek OBOR khusus untuk jenis barang beras dan gula untuk daerah Jawa Tengah, selama 4 (empat) tahun terhitung sejak 24-03-2003 sampai 24-03-2009.

- a Meskipun masa berlakunya lisensi menurut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, sudah habis, Tergugat I dengan tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab memasang iklan di harian Solo Pos, hari Jum'at Legi tanggal 4 Desember 2009 halaman 3, tertera diskon 20% untuk Obor Beras Rojo Lele Superobor dengan gambar OBOR;
- b Bahwa selanjutnya sampai hari Jum'at Legi, 22 Juli 2011 terdapat iklan dari Tergugat I di harian Solo Pos bagian Solo Raya, halaman Solo Raya, iklan bagian bawah tertulis dengan jelas Obor Beras Rojolele sak 5 kg;

Bahwa Tergugat II, Super Indo merupakan jaringan ritel internasional Delhaize Group, yang berpusat di Belgia dan telah tersebar di 3 benua dan 11 negara (Belgia, Yunani, Amerika Serikat, Yunani, Rumania, Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, dan Indonesia) dengan lebih dari 3.408 gerai. Delhaize Group

tercatat di bursa saham Euronext Brussels (DELB) dan the New York Stock Exchange (DEG), sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, lebih dari 91 gerai Super Indo telah tersebar di kota-kota utama di Pulau Jawa dan Palembang; *sebagai perusahaan multinasional, seharusnya mengetahui bahwa mempromosikan atau menjual barang dagang dengan tanpa persetujuan dari Pemilik Merek, melanggar hukum MEREK. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).*

Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang. Bahwa dari websitenya di internet yang diunduh pada 23/11/2012 jam 9:43 Tergugat II mempromosikan beras merek OBOR dengan harga Rp57.990,00 seperti Lampiran Nomor 1 surat gugatan ini. Bahwa terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam brosurnya Edisi 45 22-28 November 2012 telah mempromosikan Obor Beras Rojolele Sak 5 Kg dengan harga Rp57.990,00 dan telah menjual berbagai macam ukuran berat beras OBOR, bukti penjualan dan bukti beras akan dibuktikan pada waktu acara pembuktian.

Bahwa sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK, Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang. Bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa Penggugat selain memproduksi dan memasarkan merek OBOR berusaha dengan

- a Surat Ijin Gangguan Nomor: 503/0535/J-07/HO/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, berlaku sampai 11 Mei 2014;
- b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil (PK) Nomor: 510.41/1295/PK/IX/2011 tanggal 29 September 2011, berlaku sampai dengan 11 Mei 2014;

Penggugat juga berusaha mendapatkan hasil (*revenue*) dari hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang MEREK, yaitu memberikan lisensi kepada pihak lain;

Bahwa mempertimbangkan usia Penggugat dan dalam mempersiapkan ujian Doktorat Penggugat di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan rencana disertasi tentang Merek yang memerlukan waktu dan perhatian untuk penelitian di kantor Direktorat Merek Tangerang, Penggugat mengambil langkah memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan hasil dari merek OBOR. Hal ini sah menurut hukum sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa PMH para Tergugat dengan memproduksi, mempromosikan dan menjual beras Cap OBOR merusak kepercayaan merek terhadap merek OBOR milik Penggugat.

Bahwa para Penggugat merusak Brand Value merek OBOR milik Penggugat

- a Bahwa relasi Penggugat di Jawa Timur membatalkan rencana pengambilan lisensi merek OBOR dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun karena PMH dari para Tergugat;
- b Bahwa demikian juga rencana relasi Penggugat yang bermaksud mengambil lisensi merek beras OBOR untuk daerah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten membatalkan rencananya mengambil lisensi dengan harga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun;

Bahwa relasi Penggugat takut mengambil lisensi, karena para Tergugat dengan sangat berani dan melawan hukum, menginjak-injak hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pada Penggugat untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, para Tergugat telah merusak (*distorsi*) nilai merek OBOR, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (disingkat PMH) dari para Tergugat, nilai merek dari merek OBOR milik Penggugat, telah dirusak. Bahwa kepercayaan relasi Penggugat telah menurunkan Brand Value (nilai merek) OBOR, sehingga Penggugat kehilangan pendapatan (Brand Revenue) Bahwa kerugian untuk sepuluh tahun dari Brand Revenue sebesar 10 kali (Rp200.000.000,00 + Rp750.000.000,00) sama dengan Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar ratus lima ratus juta rupiah). Bahwa perhitungan sepuluh tahun didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur masa perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dan dapat diperpanjang);

Bahwa para Tergugat harus memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu membayar ganti rugi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa karena Tergugat I adalah pihak pertama dan yang mengetahui Penggugat adalah pemilik merek OBOR dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, bahwa Tergugat I pernah mendapatkan lisensi dari Penggugat, harus membayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 atau sama dengan Rp7.125.000.000 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus secara tanggung renteng memberi ganti rugi 25% (dua puluh lima persen) dari Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau sama dengan Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk mencegah Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar, hendaknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk menarik dari semua peredaran semua jenis dan berat beras cap OBOR produksi Tergugat I;

Bahwa karena PMH para Tergugat, Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, kegelisahan ini sulit diganti dengan materi, tapi setidaknya para Tergugat harus membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa untuk mengembalikan reputasi merek OBOR (BRAND VALUE dan BRAND REVENUE), para Tergugat harus dihukum memasang iklan di harian Solo Pos, Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;\

Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah berikut bangunan milik Tergugat I:

- a. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 193, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
 1. Sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
 2. Sebelah Timur : Rumah ditempati Tiong Sik
 3. Sebelah Utara : Gang
 4. Sebelah Barat: : Rumah ditempati Iskandar
- b. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 183, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
 1. Sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
 1. Sebelah Timur : Gang
 2. Sebelah Utara : Rumah didiami keluarga Ny Marie
 3. Sebelah Barat : Rumah didiami Guntoro
- c. Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 238, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, , ada tanda tulisan 21 pintu, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebelah Selatan : Perkampungan-
- 2 Sebelah Timur : Rumah didiami Sastro Wiyono
- 3 Sebelah Utara : Jalan umum R.E. Martadinata
- 4 Sebelah Barat : Gang

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah berikut bangunan milik Tergugat I:

- 1 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 193, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
sebelah Timur : Rumah ditempati Tjong Sik
sebelah Utara : Gang
sebelah Barat : Rumah ditempati Iskandar
- 2 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 183, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 08, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, dengan batas-batas:
sebelah Selatan : Jalan umum R.E. Martadinata
sebelah Timur : Gang
sebelah Utara : Rumah didiami keluarga Ny Marie
sebelah Barat : Rumah didiami Guntoro
- 3 Terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 238, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres Surakarta, ada tanda tulisan 21 pintu, dengan batas-batas:
sebelah Selatan : Perkampungan
sebelah Timur : Rumah didiami Sastro Wiyono
sebelah Utara : Jalan umum R.E. Martadinata
sebelah Barat : Gang

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) yang telah dilakukan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 32 hal, Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pihak di Indonesia yang diberi hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR, kelas barang 30, jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang, dengan nomor pendaftaran 288248, dilanjutkan dengan nomor 459662 dan terakhir terdaftar dengan nomor IDM000234088;
- 4 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR;
- 5 Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp7.125.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng memberi ganti rugi sebesar Rp2.375.000.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immanteriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 8 Menghukum para Tergugat menarik dari semua peredaran segala macam jenis dan berat, beras cap OBOR;
- 9 Menghukum para Tergugat memasang iklan di harian Solo Pos, Kedaulatan Rakyat dan Suara Merdeka selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 10 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Atau mengadili perkara ini seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Prematur, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada alasan hukum selaku pemilik merek OBOR untuk kelas barang 30, yang telah mendaftarkan mereknya pada tanggal 8 Desember 1990 dicatat dalam Daftar Umum Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor 288248 tertanggal 20 Februari 1993, dan telah 2 (dua) kali mengajukan perpanjangan, yaitu dengan pendaftaran Nomor 459662 terhitung sejak tanggal 25-03-1990 dan diperpanjang lagi dengan nomor pendaftaran IDM000234088 tanggal 22 Januari 2010 (vide gugatan Penggugat posita angka 1);
- 2 Bahwa terkait merek Penggugat tersebut, saat ini sedang terjadi sengketa merek dengan pihak lain (ic. Sdr. Gani Satriya) sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang;
- 3 Bahwa dengan demikian maka gugatan *a quo* terlalu prematur untuk diajukan, karena alas hak dari Penggugat selaku pemilik merek OBOR sedang diuji kebenaran/keabsahannya di pengadilan. Demi tertib beracara dan untuk menghindarkan adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* haruslah dihentikan dan menunggu hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/ PN.Niaga.Smg;

Eksepsi Tergugat II, III dan IV:

1 Premature Exceptie

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Gani Satrya di Pengadilan Niaga Semarang dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 02/HaKi/M/2012/ PN.SMG (Bukti T II/IV-1);

Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Penggugat mengajukan tuntutan agar merek dagang milik Tergugat, Gani Satrya yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dihapus dari Daftar Umum Merek. Merek yang dimohonkan untuk di hapus adalah :

- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 11 Januari 2005, nomor : IDM 000029381, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443894, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443895, untuk kelas barang 30;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443896, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443897, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443898, untuk kelas barang 30;
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443899, untuk kelas barang 30, dan
- Merek TELOGOHARJO, terdaftar tanggal 29 Oktober 2007, nomor : IDM 0001443900 ;

Bahwa sampai dengan sidang perdana gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum Merek ini dilaksanakan belum ada putusan atas Perkara Pembatalan Merek Nomor 02/HaKi/M/2012/PN.SMRG;

Bahwa Tergugat II s/d IV menjual beras TELOGOHARJO, milik Tergugat I, yang telah didaftar di Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI. Bahwa karena belum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas Gugatan Pembatalan Merek Tergugat I, maka tindakan Tergugat II s/d IV untuk menjual beras TELOGOHARJO bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Seharusnya Penggugat menggugat Tergugat II s/d IV mengenai tindakan melawan hukum merek setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan merek Tergugat I. Dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Merek Penggugat terlalu dini diajukan (*Premature*) karena diajukan sebelum ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan merek Tergugat I; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut kiranya Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 03/Haki/M/2012/P.NIAGA. Smg., tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak di Indonesia yang diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek OBOR kelas barang 30, dengan jenis barang antara lain beras, gula, terhitung sejak tanggal 8 Desember 1990 sampai sekarang, dengan nomor pendaftaran 288248, dilanjutkan dengan nomor 459662 dan terakhir terdaftar dengan nomor IDM000234088;
- 3 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempromosikan beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat;
- 4 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek Obor;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk menarik peredaran segala macam jenis beras merek OBOR produksi Tergugat;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat II, III dan IV melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.Niaga Smg. Jo Nomor 02/HaKI/M/K/2013/PN.Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat II, III dan IV/Pemohon Kasasi I, II dan III telah disampaikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat II, III dan IV/Pemohon Kasasi I, II dan III telah disampaikan kepada Tergugat I/Turut Termohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, kemudian Tergugat I/Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat pada tanggal 26 Februari

Hal. 13 dari 32 hal, Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/HaKI/M/2012/PN.Niaga Smg. Jo Nomor 03/HaKI/M/K/2013/PN.Niaga Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 18 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi IV telah disampaikan kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I pada tanggal 21 Maret 2013, kemudian Tergugat I/Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi IV telah disampaikan kepada Tergugat II, III dan IV/Termohon Kasasi II, III dan IV pada tanggal 22 Maret 2013, kemudian Tergugat II, III dan IV/Termohon Kasasi II, III dan IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat II, III dan IV dalam memori kasasinya adalah:

I DALAM EKSEPSI

Bahwa penolakan *Judex Facti* atas Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d III adalah tidak tepat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam halaman 44 alinea 3, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penggugat, yaitu bahwa antara perkara ini dengan perkara Nomor 02/HAKI/M/2012 (bukti T.II s/d T.IV-2 dan bukti T.I-50) tidak saling berkaitan karena materi gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum atas pemakaian merek OBOR milik Penggugat sedangkan materi gugatan dalam perkara Nomor 02/HAKI/M/2012 adalah tentang pembatalan merek Telogoharjo milik Tuan Gani Satria yang bukan pihak dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi ini ditolak.”

Bahwa perlu Pemohon Kasasi I s/d III sampaikan bahwa Perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/P.NIAGA.SMG., adalah gugatan pembatalan merek dagang yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suharso, SH., MH., (Termohon Kasasi I dalam perkara perdata ini) selaku Penggugat terhadap Gani Satria, selaku Tergugat. Gugatan ini didasari oleh adanya persamaan pada pokoknya sehingga Suharso, SH., MH., meminta agar merek milik Gani Satria dihapus. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Niaga Semarang dan Suharso, SH., MH., melakukan upaya hukum kasasi;

Bahwa dasar gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum Jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a Gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut,”*

Bahwa unsur utama dari Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah *Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya secara melawan hak ;*

Bahwa dalam kenyataannya produk beras yang dipromosikan dan dijual oleh Pemohon Kasasi I s/d III adalah beras dengan Merek TELOGOHARJO dan bukan beras dengan Merek OBOR. Gambar etiket TELOGOHARJO yang dijual oleh Pemohon Kasasi I s/d III berbeda dengan gambar etiket merek OBOR milik Termohon Kasasi I;

Bahwa apakah beras Merek TELOGOHARJO dan beras Merek OBOR mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menentukan ada atau tidak ada persamaan, karena Perkara Nomor 02/HAKI/M/2012/P.NIAGA. SMG., masih diproses di tingkat kasasi; Bahwa karena perkara pokok belum diketahui ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya atas Merek beras TELOGOHARJO dan OBOR, maka dengan sendirinya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tidak dapat diperiksa karena masih *premature* sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi pada kenyataannya *Judex Facti* justru menolak Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d III dengan alasan perkara ini berbeda dan Sdr. Gani Satria tidak dijadikan pihak. Pertimbangan *Judex Facti a-quo* jelas telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang dan memutus Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi I s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II DALAM POKOK PERKARA

1 JUDEX FACTI TELAH SALAH/LALAI DALAM PENERAPAN HUKUM MEREK

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 46 alinea 4 Putusan, disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut norma yang berlaku dalam hukum merek, pemakaian suatu merek harus dilakukan secara utuh, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain, kecuali ditentukan lain oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.”

Bahwa ketentuan *Judex Facti* tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa.”

Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya, *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut (halaman 48 alinea 1 Putusan):

“Menimbang, bahwa meskipun penyebutan kata OBOR di katalog produk beras tersebut tidak menunjuk sebagai merek karena tidak tertulis di sak/karung produknya, tetapi menurut Majelis penyebutan kata OBOR dalam brosur iklan beras tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek OBOR milik Penggugat karena digunakan pada kelas barang yang sama yaitu di kelas 30 hingga pencatuman itu dapat menyesatkan konsumen karena dapat menimbulkan kesan bahwa produk yang ditawarkan Tergugat II s/d IV tersebut adalah produk beras dengan merek OBOR milik Penggugat.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 48 di atas jelas bertentangan dengan pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 46 Putusan;

Bahwa pada alinea 4 halaman 46 Putusan dengan sangat jelas *Judex Facti* mempertimbangkan merek adalah satu kesatuan, tulisan dan gambar etiket. Gambar etiket merek Termohon Kasasi I adalah gambar “*Obor condong ke kiri*” dengan tulisan OBOR. Apabila satu kesatuan, seharusnya pelanggaran terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila digunakannya Gambar etiket dan tulisan milik Termohon Kasasi I dalam satu kesatuan;

Bahwa fakta hukum yang ditemukan adalah Pemohon Kasasi I s/d III hanya memasarkan produk Termohon Kasasi II dengan merek TELOGOHARJO dengan gambar “*Obor tegak lurus dan 2 (dua) batang padi*”, jadi tidak ada kesamaan pada pokoknya dengan merek Termohon Kasasi I. Hal ini diakui pula oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 48 alinea 1 Putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

“*Menimbang, bahwa meskipun penyebutan kata OBOR di katalog produk beras tidak menunjuk sebagai merek*” ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian, yaitu Apakah yang dipersalahkan penggunaan merek OBOR atau penggunaan tulisan OBOR? Hal ini penting, karena tulisan OBOR banyak digunakan sebagai merek dagang (vide Bukti T.I - 27 s/d 35). Apabila tulisan OBOR oleh *Judex Facti* dianggap milik eksklusif Termohon Kasasi I, maka *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya karena tulisan OBOR tidak pernah didaftarkan oleh Termohon Kasasi ke Direktorat Merek Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena tulisan OBOR tidak pernah didaftarkan maka siapapun berhak untuk menggunakannya dan bukan merupakan suatu pelanggaran; Bahwa dari dalil Pemohon Kasasi I s/d III, maka jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum merek khususnya mengenai Merek OBOR. *Judex Facti* telah mencampuradukkan antara Merek OBOR sebagai satu kesatuan (dan dimiliki secara eksklusif oleh Termohon Kasasi I) dan tulisan OBOR yang bersifat umum. Apabila Putusan *Judex Facti* ini tidak dibatalkan maka dengan sendirinya akan ada klaim eksklusif terhadap tulisan OBOR dan akibatnya akan banyak pihak yang dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini. Untuk itu demi menolak adanya klaim eksklusif terhadap tulisan OBOR dan agar Putusan ini tidak menjadi dasar hukum bagi Termohon Kasasi I untuk menuntut pihak lain yang juga menggunakan tulisan OBOR, maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

2 JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PMH TERHADAP PEMOHON KASASI I s/d III

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan hukum menyangkut Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat (vide alinea 3 halaman 48 Putusan), yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013



“Menimbang, berdasarkan bukti-bukti P-6, P-7, P-13 s/d P-15 brosur iklan penjualan beras dan katalog harga yang mencantumkan kata OBOR tersebut diterbitkan setelah perjanjian lisensi Tergugat I dengan Penggugat telah berakhir (tahun 2009), sehingga selaku supplier atas produk beras yang dijual di Superindo Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada Tergugat II s/d Tergugat IV untuk tidak mencantumkan lagi kata “OBOR” dalam brosur penjualan maupun katalog harga atas produk-produk yang dijual oleh Tergugat I, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban hukumnya tersebut meskipun sepatutnya seharusnya Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II s/d Tergugat IV tetap mencantumkan dalam brosur iklarnya sebagaimana bukti P-6 dan P-7 di atas.”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* menyimpulkan Para Tergugat (Pemohon Kasasi I s/d III dan Termohon Kasasi I) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan hukum alinea 1 halaman 49, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan kata “OBOR” dalam promosi penjualan produk beras yang ...”

Bahwa pertimbangan hukum halaman 48 alinea 3 Putusan, dengan sangat jelas *Judex Facti* meletakkan kondisi Pemohon Kasasi I s/d III sebagai pihak yang seharusnya diberitahukan oleh Termohon Kasasi II perihal penggunaan tulisan OBOR dalam brosur. Pemberitahuan dari Termohon Kasasi II adalah suatu kewajiban hukum, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*. Karena adanya unsur harus diberitahukan maka dapat disimpulkan Pemohon Kasasi I s/d III adalah pihak yang tidak tahu menahu perihal kepemilikan merek OBOR;

Bahwa pada kenyataannya Pemohon Kasasi I s/d III oleh *Judex Facti* telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi I;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas tidak adil dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bagaimana mungkin pihak yang tidak mengetahui suatu konflik hukum dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan diharuskan membayar ganti rugi? Berdasarkan hal dan fakta hukum yang ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka seharusnya Pemohon Kasasi I s/d III dibebaskan dari PMH karena tidak ada kewajiban hukum maupun ketentuan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga dibatalkan;

3 JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PMH DALAM KASUS INI

Bahwa Pemohon Kasasi I s/d III menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah menyatakan Para Tergugat (Pemohon Kasasi I s/d III dan Termohon Kasasi II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi I s/d III adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan Termohon Kasasi I;

Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mempunyai hubungan hukum berupa Perjanjian Lisensi terkait penggunaan merek OBOR (vide Bukti P-4) Perjanjian Lisensi mana telah berakhir pada tahun 2009. Bahwa Termohon Kasasi II adalah pemegang kuasa dari Sdr. Gani Satria untuk menggunakan merek TELOGOHARJO dan menjalankan usaha dengan nama PB. OBOR (Vide Bukti T.I-12), atas dasar itu Termohon Kasasi II memasok beras dengan merek TELOGOHARJO dengan nama usaha Perusahaan Beras (PB) OBOR ke toko Pemohon Kasasi I s/d III di Solo dan DIY;

Bahwa agar masyarakat di Kota Solo dan DIY mengetahui Pemohon Kasasi I s/d III menjual beras Telogoharjo dari PB. OBOR, Pemohon Kasasi I s/d III memasarkan merek beras TELOGOHARJO dari PB. OBOR. Penggunaan tulisan OBOR dalam iklan promosi karena PB. OBOR sudah sangat dikenal masyarakat di kota Solo (khususnya) sebagai penyedia beras berkualitas baik;

Bahwa Pemohon Kasasi I s/d III selama ini tidak pernah mengetahui apabila ada sengketa merek antara Termohon Kasasi I dengan Sdr. Gani Satria maupun dengan Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi I s/d III baru mengetahui adanya sengketa merek setelah digugat oleh Termohon Kasasi I di Pengadilan Niaga Semarang. tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan merek dagang yang sama pada pokoknya dengan merek dagang Termohon Kasasi I;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.263 K/Pdt.Sus-HaKI/2013

Secara Formal, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai tuntutan ganti rugi apabila ada pihak yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek dari orang yang berhak;

Bahwa secara Materiil pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam merek diatur dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dari ketentuan Pasal 90 s/d 94 Undang-Undang Merek tersebut, maka terdapat unsur penting yaitu “dengan sengaja”. Unsur ini sangat penting dan mengikat ketentuan formal Pasal 76 maupun ketentuan materiil Pasal 90 s/d 94 Undang-Undang Merek;

Bahwa fakta hukum dalam pemeriksaan di Pengadilan Niaga Semarang dan juga diakui oleh *Judex Facti* tidak ada kesengajaan dari Pemohon Kasasi I s/d III untuk menggunakan, memasarkan dan menjual merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek milik Termohon Kasasi I. *Judex Facti* jelas menyebutkan Termohon Kasasi II mempunyai kewajiban hukum untuk memberitahukan Pemohon Kasasi I s/d III tapi tidak dilakukan (vide pertimbangan hukum halaman 50 alinea 1 Putusan). Dengan demikian terbukti tidak ada kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I s/d III;

Bahwa karena tidak ada pelanggaran hukum dari Pemohon Kasasi I s/d III, maka dengan sendirinya Pemohon Kasasi I s/d III tidak dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Niaga Semarang dibatalkan;

4 PENGGUNAAN TULISAN OBOR MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan-alasan penggunaan tulisan OBOR dalam brosur Pemohon Kasasi I s/d III. Dalam dalilnya Pemohon Kasasi I s/d III maupun Termohon Kasasi II telah membuktikan bahwa tulisan OBOR mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu adanya Penerimaan Permohonan Pendaftaran Ciptaan tanggal 5 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman RI (vide Bukti T II s/d IV – 6 dan T.I-40);

Bahwa adanya Hak Cipta atas tulisan OBOR justru semakin membuktikan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I s/d III, akan tetapi karena *Judex Facti* mengabaikan bukti ini dan sama sekali tidak dipertimbangkan membuat Putusan Pengadilan Niaga Semarang menjadi tidak benar dan oleh karena itu Putusan ini patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV/Pengugat dalam memori kasasinya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA (UNTUK YANG PERTAMA)

Bahwa Majelis Pemeriksa perkara Nomor 02/HAKI/M2012/PN.Niaga.SMG dalam putusan Nomor 3:

Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mempromosikan beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat;

Bahwa petitum Pemohon Kasasi Nomor 4, yaitu:

Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan *merusak nilai merek OBOR*, padahal inti dari gugatan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi telah merusak nilai merek OBOR;

Bahwa Hakim Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Yakni, Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 03/HaKI/M/2012.P.NIAGA.Smg melanggar hukum acara perdata, putusan harus diperbaiki, mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan memperbaiki putusan dan mengabulkan petitum Pemohon Kasasi Nomor 4 seluruhnya:

Menyatakan bahwa PARA Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, memproduksi, mempromosikan dan menjual beras merek OBOR tanpa ijin dari Penggugat, merusak nilai merek OBOR

II PUTUSAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA (UNTUK YANG PERTAMA)

Bahwa gugatan perkara Nomor 03/HaKI/M/2012/P.NIAGA.Smg gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Termohon Kasasi yang merusak nilai merek.

Bahwa Majelis Hakim sudah menyatakan dalam putusan: Para Temohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi menjelaskan dalam Posita dari halaman 2 sampai halaman 4, bahkan melampirkan Copy berwarna dari majalah Forbes Asia Special Issue October 2012, untuk menjelaskan nilai merek;