

ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Sri Sulastri

Fakultas Hukum Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email : srisulastri@unira.ac.id

Nur Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email : jokotole_21@yahoo.co.id

Abstrak

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Kekayaan Intelektual. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perjanjian Lisensi harus dilakukan secara tertulis serta harus dicatatkan agar supaya Perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga. Perjanjian Lisensi terhadap Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus berupa Merek terdaftar serta merek tersebut tidak berakhir masa perlindungannya dan juga tidak dalam telah dihapuskan. Perjanjian Lisensi Merek yang telah dilakukan antar pihak, masih dapat dilakukan perjanjian lisensi merek dengan pihak ketiga sepanjang tidak diperjanjikan lain. Dalam perjanjian Lisensi merek baik Penerima Lisensi maupun Pemberi Lisensi masing masing dapat menggunakan Merek tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dan juga sepanjang tidak diperjanjikan lain pemberi Lisensi dapat memberikan Lisensi atas Merek terdaftar miliknya kepada pihak ketiga. Tenggang waktu lamanya Pencatatan Lisensi Merek mengikuti tenggang waktu lamanya perjanjian Lisensi merek serta isi dari perjanjian lisensi merek dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan pemberi dan penerima Lisensi, begitu juga dapat dicabut apabila ada kesepakatan antara pemberi dan penerima lisensi, karena adanya putusan pengadilan atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Lisensi, Hak kekayaan Intektual, Merek.

Abstract

License is a license granted by the owner of Intellectual Property to other parties based on the agreement in writing in accordance with the regulation of invitations to use IntellectualProperty.as intended in Law No. 30 of 2000

concerning Trade Secrets, Law No. 31 of 2000 on Industrial Design, Law No. 32 of 2000 concerning Integrated Circuit Layout Design, Law No. 28 of 2014 concerning Rights Copyright, Law No. 13 of 2016 on Patents, and Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. The License Agreement must be made in writing and must be recorded so that the Agreement has legal consequences on third parties. The License Agreement against the Brand under Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications must be a registered Brand and the brand does not expire its protection period and also not in has it been abolished. Brand License Agreements that have been made between parties, can still be done brand licensing agreements with third parties as long as they are not promised otherwise. In the brand License agreement both the Licensee and the Licensor may each use the Mark in accordance with the agreement he has agreed to and also to the extent that it is not promised that the Licensor may grant the License to his or her registered Brand to a third party. The grace period for the duration of the Registration of The Brand License follows the grace period of the brand license agreement and the content of the brand license agreement can be changed at any time according to the agreement of the giver and the licensee, as well as can be revoked if there is an agreement between the presenter and the licensee, due to a court ruling or other justified causes based on the provisions of the laws and regulations.

Keywords : License , Intektual Property Rights , Brand.

Pendahuluan

Perkembangan dunia perdagangan (*bussiness*) pada era globalisasi dapat memberikan peluang dan penunjang juga sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kegiatan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat ditingkatkan dan diusahakan untuk pengembangan produk unggulan yang mampu menerobos pangsa pasar nasional maupun internasional. Adanya Penanaman modal dalam negeri dan modal asing dapat semakin mendorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kemudahan dalam iklim investasi yang lebih menarik terus dikembangkan antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan penyederhanaan prosedur pelayanan investasi serta kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat.

Demikian pula untuk mendorong penemuan, inovasi serta peningkatan mutu dan efisiensi industri nasional, perlindungan hak milik intelektual, hasil penelitian dan pengembangan industri dan standarisasi perlu disempurnakan dan dimasyarakatkan. Salah satu perkembangan yang menonjol belakangan ini adalah semakin meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh

perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini yaitu meningkatnya sektor perdagangan baik nasional maupun internasional.

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting dalam rangka perdagangan nasional maupun internasional. Kegiatan Ekspor merupakan salah satu bentuk menginternasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri secara langsung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dari negara tujuan ekspor.

Sebagai alternatif upaya untuk lebih mendekati diri pada konsumen di negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi dan embargo, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal nama lisensi.¹

Lisensi ini diartikan sebagai “*A personal privilege to do some particular act or series of acts..*” yang mempunyai arti suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan mereka yang berwenang dalam bentuk ijin. Dalam rangka penanaman modal di Indonesia sekarang ini banyak perusahaan dalam negeri yang mengadakan perjanjian dengan pabrik atau perusahaan terkenal di luar negeri yang memberikan lisensi untuk memakai merek-merek mereka. Misalnya pabrik obat Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim an Rhein Germany yang memberi lisensi kepada PT. Schering Indonesia Jakarta untuk memproduksi barang-barang obat-obatan dengan nama Boehringer Ingelheim. Barang-barang yang diproduksi di Indonesia ini disertai dengan kata-kata “*under license*” dari kantor pusat di luar negeri. Dengan demikian publik mengetahui bahwa sesungguhnya yang dianggap memakai merek bersangkutan adalah pabrik yang berada di luar negeri yang memberikan lisensi, walaupun secara de facto obat yang bersangkutan diproduksi di Indonesia oleh pabrik lokal. Demikian pula terhadap segala barang “Johnson” yang terkenal seperti “Pledge”, “Johnson wax”, “Clear” dan sebagainya, diproduksi di Indonesia oleh PT. S.C. Johnson & Son Indonesia dibawah otoritas dari S.C. Johnson & Son Inc. Racine, USA. Pada setiap kemasan produk yang dibuat di Indonesia ini dicantumkan kata-kata “*Manufactured by authorization of S.C. Johnson & Son, Inc, Racine, Wisconsin, USA*”.

Pemberian suatu lisensi hak merek kepada pihak lain bagi pemilik merek bersangkutan mempunyai tujuan-tujuan tertentu diantaranya untuk memperluas jaringan pemasaran di dunia perdagangan internasional², yang berarti suatu keuntungan tersendiri bagi pemilik merek asal di samping karena adanya suatu pembayaran imbalan dari penerima lisensi. Merek yang dilisensikan tersebut umumnya adalah merupakan merek yang telah dikenal, sehingga dengan pemberian lisensi kepada orang atau badan hukum di suatu negara tertentu akan

¹ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*, Cet. I (Jakarta: Tp., 2002), hlm. 3.

² Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1997), hlm. 13-14.

memperlancar proses pendistribusian barang atau jasa tersebut kepada konsumen di negara itu.

Adanya kecenderungan seperti tersebut diatas, disebabkan persoalan tentang merek lebih bersifat internasional. Hal ini dibuktikan bahwa barang-barang yang dijual di pasaran luar negeri peredarannya berdasarkan merek. Orang-orang di luar negeri membeli barang karena mempercayai merek-merek tertentu yang sudah terkenal. Bahkan transaksi jual beli di luar negeri lebih banyak terjadi menyangkut barang dengan merek terkenal (*wellknown marks*) dari pada penjualan barang-barang itu di dalam pasaran domestik.

Merek adalah suatu cara untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill dengan konsumen di luar negeri. Goodwill atas merek merupakan sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran sesuatu barang di luar negeri. Kalau suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu, maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran di luar negeri dari barang yang bersangkutan.³Pengoperan suatu merek harus selalu dilakukan bersama dengan perusahaannya atau goodwill dari perusahaan tersebut (*with the business or the goodwill of the business*), sebab terdapat hubungan yang erat antara merek dengan perusahaan yang menghasilkan barang yang memakai merek itu.

Suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya perusahaan dan merek akan hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya apabila perusahaannya berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih bersama dengan perusahaannya kepada pemilik yang baru. Pasal 6 quarter Konvensi Paris versi Stockholm menyatakan, bahwa apabila Undang-undang dari suatu negara peserta union mengatur pemindahan (*assignment*) dari suatu merek hanya sah jika pada saat bersamaan juga dialihkan "*business*" atau "*goodwill*" dari merek yang bersangkutan, maka cukuplah untuk pengakuan peralihan ini, bahwa hanya sebagian dari "*business*" atau "*goodwill*" yang terletak di dalam negara asal dialihkan kepada pihak yang baru, sekaligus dengan hak eksklusif untuk membuat barang-barang bersangkutan dalam negara itu atau untuk menjual barang-barang dengan merek bersangkutan yang dialihkan tersebut .

Dalam kepentingan jaminan mutu dan barang bagi khalayak ramai, bahwa syarat turut sertanya "*business*" atau "*goodwill of the business*" berkenaan dengan merek yang bersangkutan, dijadikan syarat pula pada peralihan dari merek ini. Tetapi kita saksikan bahwa dalam prakteknya, cara peralihan hak ini tidak perlu dengan seluruh perusahaan dari orang yang mengalihkan ini. Cukup dia menjual mereknya dan juga dia secara proforna menyatakan dalam akte penjualan mereknya itu bahwa dia menjual juga sebagian dari pada perusahaannya berkenaan dengan merek.

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dalam hal ini merek dagang serta penegakan hukumnya juga mempunyai dampak terhadap perkembangan perdagangan internasional dengan suatu alasan bahwa semakin terbukanya lahan investasi di banyak negara berkembang, kesempatan baru semakin terbuka untuk memproduksi barang di negara-negara tersebut dengan lisensi atau melalui usaha patungan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan menurut Halida Miljani adalah kesediaan perusahaan-perusahaan di negara maju

³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 143-144.

untuk mengadakan usaha patungan atau memberikan lisensi banyak tergantung kepada seberapa jauh sistem di negara penerima investasi menjamin adanya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)⁴.

Berkaitan dengan masalah pemberian lisensi hak merek ini, undang-undang merek kita yang baru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252), yang merupakan perubahan dari pada Undang-undang No. 15 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang merek dan Indikasi Geografis, didalam pasal 42 UU No. 20 Th 2016 menentukan bahwa pemberian lisensi hak merek kepada pihak lain hanya dapat dilaksanakan terhadap merek barang atau jasa yang telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diwujudkan melalui suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta perjanjian dengan syarat-syarat tertentu serta harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.

Pemberian lisensi hak merek dituangkan dalam bentuk akta perjanjian secara tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi dan dalam hal perjanjian Lisensi dibuat dalam bahasa asing maka wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual

yang dilisensikan:

- a. Berakhir masa perlindungannya; atau
- b. telah dihapuskan.

Dalam hal Perjanjian Lisensi ada satu hal yang berkaitan dengan pelarangan Pembuatan Perjanjian Lisensi yaitu Perjanjian yang didalamnya memuat ketentuan yang dapat :

- a. merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
- b. memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
- c. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis rumuskan permasalahan yang merupakan pokok penulisan artikel ini sebagai berikut : (a) Bagaimana kedudukan Hukum lisensi hak merek dalam perdagangan ? (b) Bagaimana pengaturan perjanjian lisensi hak merek di Indonesia ?

⁴ Halida Miljani, *Perlindungan HAKI Dalam Kerangka WTO*, Makalah Disampaikan Pada Acara Pembekalan Umum Sistem HAKI Di Indonesia Dalam Rangka Pelatihan Di Bidang HAKI Bagi Aparat Penegak Hukum, Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia – Australia, Jakarta, Tgl. 10-11 Juni 1996, hlm. 4.

Kedudukan Hukum Lisensi Hak Merek dalam Perdagangan

1. Pengalihan Penggunaan Hak Merek

Didalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis disebutkan 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 .Hak khusus tersebut hanya diberikan kepada pemilik merek yang telah terdaftar di kantor merek, dengan maksud agar pemilik merek yang bersangkutan terlindungi oleh hukum. Hal ini sesuai dengan azas konstitutif yang diterapkan di Indonesia dalam bidang merek.

Penggunaan merek sebagaimana dimaksud dalam pengertian hak atas merek diatas adalah bahwa pemilik merek diberikan hak untuk memproduksi dan atau menjual barang atau jasa dengan memakai merek yang bersangkutan di seluruh wilayah negara Indonesia. Sebab merek dagang mempunyai dua fungsi yaitu membantu pemegang hak merek untuk menjual dan mempromosikan barang atau jasanya untuk memperoleh kesetiaan pembeli terhadap merek dagang miliknya dan bagi pembeli untuk membantu mereka menentukan pilihan antara berbagai merek dan mendorong pemegang hak merek untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu barang atau jasanya.⁵ Ini berarti masalah merek adalah menyangkut kepentingan dua pihak yaitu produsen dan konsumen. Bagi negara yang tengah berkembang seperti Indonesia sekarang ini, upaya untuk membangun perekonomian merupakan hal yang sangat penting, sekalipun tidak mudah untuk merumuskan suatu langkah kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi tersebut, seperti dikatakan oleh J. Habakkuk, *“There is no simple formula for economic development”*.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi adalah merupakan proses yang sangat rumit, yang tidak hanya terkait dengan masalah sumber daya alam, modal dan tenaga kerja, akan tetapi merupakan bagian dari seluruh pembangunan sosial masyarakat.⁶ Berkaitan hal tersebut dengan adanya penanaman modal asing di Indonesia yang merupakan salah satu upaya dalam rangka alih teknologi dan atau perluasan wilayah perusahaan, dengan harapan perekonomian Indonesia kian meningkat. Demikian pula halnya dengan perjanjian-perjanjian pengalihan penggunaan hak merek atau lisensi merek dikalangan perusahaan asing dan dalam negeri.

Dalam praktek perdagangan internasional, perjanjian lisensi hak merek sudah bukan merupakan hal baru lagi. Sejak lama telah banyak dilakukan transaksi dibidang merek dagang yang kesemuanya itu tidak lepas dari adanya Paris Convention versi Stocholm 1967 dan juga Model Law 1967, malahan dalam Model Law pengaturan tentang lisensi hak merek cukup lengkap. Lisensi merupakan salah satu cara untuk mengalihkan penggunaan hak merek dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain, tanpa adanya lisensi atau pengalihan penggunaan hak merek tersebut suatu perusahaan tidak diperkenankan

⁵ Halida Miljani, *ibid*, hlm. 9

⁶ Lan Livingstone, *Development Economic and Policy Readings*, Cet. I, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1981) hlm. 14

memproduksi dan atau memasarkan produk dengan merek serupa milik perusahaan lain, lebih-lebih bila produk tersebut menyangkut merek-merek terkenal (*wellknown marks*). Sebab tindakan yang demikian itu merupakan tindak pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Bab XVII tentang Ketentuan Pidana, pasal 100 sampai dengan pasal 103 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Bagi pemilik usaha / pengusaha adakalanya kegiatan ekspor tidak mendatangkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dapat terjadi baik karena faktor-faktor teritorial yang berdampak ekonomis maupun faktor-faktor yang bersifat politis. Juga karena jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh suatu produk dari negara asal menuju pada negara tujuan. Dengan adanya lisensi (pemberian hak), maka kedua belah pihak sama-sama menguntungkan, baik dari segi keuntungan maupun dari segi pemasaran. Secara umum bentuk lisensi dikenal ada 3 (tiga), yaitu lisensi yang bersifat eksklusif, lisensi tunggal dan lisensi yang bersifat non-eksklusif.⁷

- 1) Lisensi yang bersifat eksklusif, tertutup adanya pihak lain, kecuali penerima / pemegang lisensi (*licensee*) yang dapat menggunakan merek yang terkait. Bahkan dimungkinkan bagi pemberi lisensi (*licensor*) itu sendiri untuk tidak diberi wewenang / kesempatan menggunakan mereknya tersebut. Dengan demikian pemegang lisensi ditempatkan sebagai pemilik hak merek itu sendiri;
- 2) Lisensi tunggal relatif jarang digunakan. Dalam hal ini pemilik merek terdaftar memberikan hak atas mereknya kepada satu orang atau institusi saja, dan membatasi dirinya untuk tidak memberi lisensi sejenis kepada pihak lain. Hanya saja perbedaan penting dari jenis lisensi ini adalah pemilik merek tetap berhak untuk menggunakan sendiri mereknya;
- 3) Lisensi yang bersifat non-eksklusif adalah suatu bentuk lisensi yang memungkinkan pemberi lisensi untuk menggunakan sendiri mereknya dan dimungkinkan pula untuk memberikan lisensi non eksklusif lainnya;

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), maka para pengusaha bersaing untuk meningkatkan jaringan pangsa pasar di dalam perdagangan internasional, baik yang berupa produk maupun jasa. Menurut beberapa ahli hukum terdapat cukup banyak alasan mengapa seseorang memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.⁸

- 1) Memperluas jaringan pemasaran.

Hal ini mengingat menunjuk seorang atau badan hukum yang menjadi penerima lisensi adalah lebih menguntungkan dari pada apabila pemberi lisensi itu sendiri harus terjun ke pasaran tersebut. Contoh : Pemberi lisensi yang berdomisili di Amerika Serikat, sedangkan penerima lisensi di Indonesia, lebih menguntungkan kerja sama dalam bentuk perjanjian lisensi, sebab akan menghemat biaya pemasaran, iklan dan sebagainya.

- 2) Diperolehnya pembayaran imbalan lisensi.

⁷ Theresia Slamet, *Ringkasan Terjemahan Eksklusif Presentase Pada Proyek Pelatihan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia-Australia*, 1997, hlm. 39

⁸ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 13-14

Ada beberapa cara pembayaran yang umum dikenal, yaitu : (a) Pembayaran suatu jumlah sekaligus (*lumpsum* atau *paid up license* atau *down payment*); (b) Prosentase harga jual atau harga ongkos produksi obyek yang diberi lisensi (*royalti*); (c) Pembayaran jumlah tertentu dari kesatuan yang dibuat dengan lisensi; (d) Prosentase dari profit atau laba; (e) Partisipasi pihak pemberi lisensi dalam perusahaan penerima lisensi melalui pemilikan saham; (f) Pembayaran dengan barang (imbal jual) atau dengan jasa, seperti jasa melakukan riset, dan sebagainya.

Dari keenam cara pembayaran imbalan diatas, metode royalti lebih menguntungkan apabila lisensi itu mendapat sukses dan penerima lisensi bersedia mengadakan perjanjian lisensi dalam jangka waktu lebih lama, sebab jumlah royalti keseluruhan yang akan diterima oleh pemberi lisensi akan lebih besar dari pada jumlah pembayaran sekaligus. Apalagi dalam rangka persaingan yang ditimbulkan oleh lisensi-lisensi, pemberi lisensi akan mengetahui dengan baik omzet dari penerima lisensi.

3) Merek yang dilisensikan akan lebih luas dikenal oleh masyarakat internasional;

Suatu merek akan lebih dikenal apabila telah beredar di berbagai negara, bila pemasaran di luar negeri telah terbuka yang ditunjang dengan sistem distribusi yang lancar, barang atau jasa dengan merek yang dilisensikan tersebut akan lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat internasional.

4) Sebagai alternatif atas penanaman modal asing secara tidak langsung di suatu negara tertentu;

Kadangkala pemberi lisensi tidak menghendaki penanaman modal secara langsung pada suatu negara, dengan alasan membutuhkan modal investasi yang besar, juga kurangnya sumber daya manusia bagi pemberi lisensi sehingga dia lebih senang menunjuk penerima lisensi untuk memproduksi dan memasarkan barangnya di wilayah tertentu.

5) Menghindari pembentukan budaya di suatu negara, sebab penerima lisensi akan lebih mengerti kebudayaan bangsanya dari pada pemberi lisensi.

2. Perluasan Pasar Di Era Globalisasi

Salah satu tujuan yang menjadi alasan sebuah perusahaan memberikan lisensi hak merek kepada pihak lain adalah untuk memperluas jaringan pemasaran atas produk-produk yang dihasilkannya, baik yang berupa barang dan atau jasa di negara lain.

Dalam era globalisasi sekarang ini, lebih-lebih dalam penempatan dunia sebagai pasar tunggal bersama peranan lisensi hak merek sangat penting, khususnya menyangkut perluasan perdagangan ke luar wilayah negara. Menurut Rudhi Prasetya ; Pentingnya perluasan pasar antara lain dipengaruhi oleh.⁹

a. Pangsa pasar yang telah jenuh di wilayah negaranya sendiri, sehingga dirasa perlu untuk mencari pangsa pasar baru di daerah lain, yang dewasa ini dianggap potensial khususnya di negara-negara berkembang;

⁹Rudhi Prasetya, *Op. Cit*, hlm. 2-3

- b. Demi untuk efisiensi, memproduksi barang-barang lebih disukai di negara-negara berkembang sebab :
 - (1) Biasanya tersedia cukup bahan dasar;
 - (2) Upah tenaga kerja relatif murah; dan
 - (3) Umumnya disambut dengan gembira oleh negara tuan rumah (*host country*) yang bersangkutan, termasuk diberikannya fasilitas dan prioritas-prioritas khusus dalam rangka politik negara tersebut untuk mengundang masuknya modal asing dalam pembangunan kehidupan ekonomi di negara mereka;

Persoalan-persoalan mengenai lisensi hak merek selalu melibatkan unsur luar negeri (*foreign element*) dan pemberian lisensi dikhususkan untuk negara tujuan dimana para pemilik merek melisensikan mereknya, tidak untuk para pihak yang berada dalam satu wilayah. misalnya antara perusahaan Stokely van-camp Inc, Chicago, Illinois, USA dengan PT. Gatorade Indonesia, Cikarang Jawa Barat, yang memproduksi minuman kesehatan dengan merek Gatorade. Hal itu terjadi dengan suatu pertimbangan bahwa apabila maksud memperluas wilayah pemasaran hanya untuk dalam negeri saja, maka tidak diperlukan lisensi hak merek. Lebih menguntungkan adalah dengan membuka cabang perusahaan atau agen pemasaran dari produk-produk usahanya. Berbeda halnya apabila niat memperluas jaringan / wilayah pemasaran itu untuk negara-negara lain, maka pilihan lisensi hak merek adalah yang terbaik, sebab bisa menghemat biaya pemasaran, iklan dan biaya-biaya lainnya dibandingkan apabila terjun langsung di pasar negara yang dituju. Jadi terdapat beberapa keuntungan dipilihnya perjanjian lisensi hak merek berkenaan dengan perluasan pasar, yaitu :

- a. Pihak penerima lisensi lebih memahami wilayah dari pada pemberi lisensi;
- b. Penerima lisensi sudah menguasai beberapa pasar yang ada di negara tersebut;
- c. Penerima lisensi lebih cepat berhasil dalam menerapkan strategi pemasarannya, sebab ia lebih paham budaya bangsanya;
- d. Bagi pemberi lisensi lebih menghemat biaya operasional yang meliputi pemasaran, iklan dan lain-lain;

Melalui perjanjian lisensi hak merek diharapkan dapat dihindari praktek-praktek pembajakan merek yang sudah jelas sangat merugikan, baik bagi konsumen lebih-lebih terhadap pemilik merek yang sah.

Untuk itu dalam menyusun perjanjian lisensi hak merek perlu diperhatikan beberapa hal berikut sebagai upaya jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.¹⁰

(1) Subyek Hukum Penerima Lisensi. Subyek hukum dari penerima lisensi tidak harus selaku perseorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai penerima lisensi, karena pemberian lisensi tidak mengkhususkan kepada siapa lisensi itu diberikan, yang terpenting adalah dalam perjanjian lisensi yang disepakati kedua belah pihak tidak melanggar hukum yang telah ditentukan yaitu Undang-undang Merek.

¹⁰ Imam Sjahputra, dan Herjandono, *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: Harvarindo, 1997) hlm. 50

(2) Teritorial Dari Lisensi Yang Diberikan. Teritorial wilayah lisensi yang diberikan hanya meliputi wilayah sebagian atau suatu daerah tertentu. Hal ini penting sebab apabila tidak disebut secara jelas, maka penerima lisensi dapat memasarkan barang produksinya ke manapun tanpa perlu meminta persetujuan dari pemberi lisensi. Untuk itu biasanya dalam praktek pihak pemberi lisensi telah memberikan “*exclusive territory clause*” dalam perjanjian, yaitu pemasaran produksi hanya di wilayah tertentu saja. Begitu juga untuk menjamin mutu barang yang diproduksi, penerima lisensi harus memenuhi standart mutu dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemberi lisensi. Sebab bilamana ketentuan tersebut tidak dipenuhi akan berpengaruh pada merek yang dilisensikan. Oleh karena penerima lisensi harus memberi contoh akhir dari barang yang diproduksi dan bila mungkin penerima lisensi juga harus menyetujui packing, label dan pembuatan iklan-iklan yang ditentukan oleh pemberi lisensi.

(3) Jangka Waktu Pemberian Lisensi. Jangka waktu Lisensi harus ditentukan secara tegas untuk berapa lama lisensi diberikan, sebab lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu merek terdaftar. Misalnya merek yang terdaftar atas nama pemberi lisensi jangka waktunya tinggal 5 tahun lagi, maka dalam perjanjian lisensi tersebut tidak boleh mencantumkan jangka waktu lisensi untuk selama 6 tahun. (4) Kewajiban Merahasiakan. Biasanya dalam pemberian suatu lisensi terdapat hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga lainnya. Sehingga dalam suatu Perjanjian Lisensi itu juga disebutkan hal – hal yang harus dirahasiakan oleh Penerima Lisensi . Rahasia-rahasia tersebut wajib disimpan tidak hanya sebatas waktu perjanjian berlangsung, namun juga setelah perjanjian berakhir. Umumnya dalam perjanjian lisensi ditetapkan bahwa kewajiban menyimpan rahasia adalah kira-kira 10 tahun setelah ditanda tangannya perjanjian. (5) Royalti. Royalti merupakan jumlah prosentase yang dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi berdasarkan hasil penjualan dari suatu produk.

(6) Nama Perusahaan / Logo Perusahaan / Label Produk. Penerima lisensi tidak boleh memakai nama perusahaan / logo perusahaan / label produk dari pemberi lisensi bila perjanjian lisensi telah berakhir tanpa persetujuan lebih dulu dari pemberi lisensi. (7) Kewenangan Pemberi Lisensi. Dalam perjanjian lisensi ini perlu diatur tentang kewenangan dari pemberi lisensi untuk memasuki pabrik atau gedung-gedung dari penerima lisensi untuk mengontrol produksi barang yang dilakukan oleh penerima lisensi. (8) Putusnya / Berakhirnya Perjanjian. Hal-hal yang menyebabkan putus/berakhirnya perjanjian perlu diatur, seperti apakah perjanjian akan berakhir karena salah satu pihak meninggal atau karena salah satu pihak melanggar salah satu isi perjanjian atau pun yang lainnya.

(9) Pemalsuan / Pembajakan Merek. Merupakan kewajiban dari penerima lisensi untuk melaporkan kepada pemberi lisensi, seandainya terdapat pemalsuan / pembajakan merek di daerah teritorialnya. Adapun pengajuan tuntutan ke pengadilan terhadap pelaku pemalsuan / pembajakan merek tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemberi lisensi atau dilimpahkan kepada penerima lisensi. (10) Force Major. Kapan suatu keadaan darurat dapat meniadakan adanya kewajiban para pihak perlu diatur dalam perjanjian. Misalnya karena keadaan perang, banjir, devaluasi atau hal-hal lain di luar kekuasaan manusia.

(11) Arbitrase. Jika terjadi masalah di kemudian hari, apakah penyelesaiannya melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Pada umumnya

pengusaha internasional lebih senang memilih jalur penyelesaian melalui arbitrase, dengan alasan biaya lebih murah, prosedur tidak berbelit-belit, tidak memihak dan ahli arbitrase yang ditunjuk adalah mereka yang berpengalaman di bidangnya. (12) Pilihan Hukum Dalam Perjanjian Lisensi. Pilihan hukum (*choice of law*) harus dimasukkan dalam perjanjian lisensi, karena untuk mengetahui hukum manakah yang akan dipakai bila terjadi sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian lisensi.

Dari beberapa hal yang diuraikan didepan maka Lisensi hak merek sebagai jaminan perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberi rasa aman baik bagi pemberi lisensi dari adanya pemalsuan / pembajakan merek miliknya, maupun bagi penerima lisensi dalam kegiatannya memproduksi dan atau memasarkan barang atau jasa dengan memakai merek milik pemberi lisensi. Sedangkan kepastian hukum yang ada dalam lisensi hak merek adalah dengan ditanda tangannya perjanjian lisensi hak merek tersebut para pihak terikat untuk mentaatinya, sebab perjanjian yang telah mereka buat mempunyai daya mengikat sebagaimana halnya undang-undang

Pengaturan Perjanjian Lisensi Hak Merek di Indonesia

Ketentuan mengenai lisensi hak merek di Indonesia diatur dalam Bab V bagian Kedua yaitu pasal 42 sampai dengan pasal 45 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 yaitu tentang Lisensi. Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa : (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya. (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 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.

Dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 dapat dijelaskan , Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain atas Merek yang dimilikinya baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan atas jenis barang maupun jasa serta dalam pemberian Lisensi tersebut berlaku sesuai dengan Perjanjian yang telah dibuatnya sesuai dengan kesepakatan antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi. Perjanjian Lisensi yang telah dibuat akan mempunyai kekuatan mengikat baik bagi pembuat perjanjian Lisensi maupun dengan pihak ketiga apabila perjanjian Lisensi tersebut telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat pada berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi yang telah dibuat didalam perjanjian tersebut dilarang memuat ketentuan yang dapat : (a) merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia; (b) memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam

melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; (c) mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau (d) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah suatu hal atau tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan lisensi dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian Lisensi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 18 maka dapat dibagi menjadi beberapa unsur, yang meliputi : (a) Adanya ijin yang diberikan oleh pemegang merek; (b) Ijin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian; (c) Ijin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut (bukan bersifat pengalihan hak); (d) Ijin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan; (e) Ijin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa pemberian lisensi telah berkembang dari sekedar privilege yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan lisensi, tetapi juga telah pula diambil alih oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia hal dapat kita ketahui sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual disebutkan Lisensi adalah Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan juga Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, sehingga pada saat ini pemberian Lisensi sudah meliputi semua jenis kekayaan Intelektual bukan hanya terbatas pada satu atau dua jenis kekayaan Intelektual.

Di dalam Perjanjian Lisensi pemberian ijin oleh pemegang hak merek adalah merupakan suatu hal yang mutlak, dan jika tidak ada ijin maka penerima lisensi merek dapat digugat dengan alasan telah melanggar hak atas merek sebagaimana ketentuan pasal 83 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis disamping hal tersebut terhadap pelanggaran merek juga dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebagaimana ketentuan pasal 100, sampai dengan pasal 103 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Di dalam suatu perjanjian (kontrak) pemberian Lisensi sama dengan bentuk Kontrak pada umumnya dan harus mendasarkan pada pembuatan Kontrak sebagaimana disebut dan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang didalamnya harus memuat: (a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; (b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) Adanya Sebab-sebab tertentu; (d) Adanya Sebab-sebab yang halal.

Pembuatan perjanjian pemberian Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan

Intelektual didalam Pasal 5 disebutkan bahwa “ Perjanjian Lisensi dibuat dalam bentuk tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi begitu juga dalam perjanjian Lisensi itu dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia; memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi; mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. sehingga ketentuan yang ada dalam Perjanjian Lisensi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Sifat dari pada hukum kontrak adalah memaksa. *Artinya* harus memenuhi segala aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang sebagai contoh misalnya harus ada pembuatan akte notaris serta harus sesuai dengan asas-asas hukum kontrak yang meliputi antara lain : (1) Mengatur, yaitu isi dari pada kontrak harus disepakati para pihak dalam melakukan suatu perjanjian; (2) Kebebasan berkontrak, yaitu bebas melakukan mengenai isi kontrak sesuai kesepakatan para pihak tanpa melanggar Undang-undang yang telah ditentukan.¹¹

Ketentuan pemberian ijin akan membawa akibat hukum jika lisensi dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi. Ketentuan ini merupakan suatu kewajiban agar perjanjian ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjajian Lisensi Kekayaan Intelektual .

Pemberian Hak dalam penggunaan merek dagang hanya merupakan hak pakai bagi penerima lisensi yang oleh Undang-undang merek telah diperluas hingga tidak hanya meliputi penggunaan secara fisik dalam teritorial wilayah Negara Indonesia, tetapi juga meliputi : (a) Hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran merek yang terdaftar sebagai ketentuan pasal 83 dan pasal 84 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis ; (b) Dimungkinkannya pemberian lisensi kembali pada pihak ketiga untuk penggunaan merek hal ini sesuai ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Perjanjian Lisensi agar dapat berakibat hukum pada pihak ketiga maka perjanjian Lisensi itu harus dicatatkan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Perjanjian Lisensi itu nantinya akan dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pencatatan perjanjian Lisensi itu paling sedikit harus memuat antara lain:

- a) tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani
- b) nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- c) objek perjanjian Lisensi;
- d) ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- e) jangka waktu perjanjian Lisensi;
- f) wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan

¹¹ Salim H.S, SH, MS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003) hlm. 9.

g) pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Permohonan pencatatan terhadap perjanjian Lisensi dilakukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat dilakukan secara elektronik; atau nonelektronik, apabila permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan cara mengunggah dokumen sebagai berikut:

- a. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
- b. salinan atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
- c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.

Selain ketentuan di atas maka pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:

- a. masih dalam masa perlindungan;
- b. tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
- d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya jika permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan secara nonelektronik harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi;
- b. fotokopi atau petikan sertifikat Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau bukti kepemilikan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang yang dilisensikan masih berlaku;
- c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- d. asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian Lisensi.

Selain persyaratan di atas Pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:

- a. masih dalam masa perlindungan;
- b. tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
- c. tidak menghambat pengembangan teknologi; dan
- d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Lebih lanjut apabila permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan oleh warga negara asing, maka permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia, demikian juga halnya apabila objek permohonan pencatatan perjanjian Lisensi merupakan milik warga negara asing, permohonan pencatatan lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia.

Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diterima. Jika terdapat kekurangan dalam persyaratan permohonan tersebut Menteri mengembalikan permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan serta apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali, selanjutnya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, maka Menteri mencatatkan perjanjian Lisensi dan mengumumkan pencatatan perjanjian Lisensi dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dimana jangka waktu pencatatan ini disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian Lisensi yang telah disepakati oleh Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi.

Pencatatan perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian Lisensi berlaku dan apabila jangka waktu itu telah berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Perjanjian pemberian Lisensi dapat dilakukan Perubahan maupun Pencabutan sebagaimana telah ditentukan didalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 18 dan pasal 19 yang menyebutkan ;

Pasal 18

- 1) Perjanjian Lisensi dapat diubah.
- 2) Perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama pemberi Lisensi atau penerima Lisensi, atau objek perjanjian Lisensi; atau
 - b. perubahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3) Dalam hal perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberi Lisensi atau penerima Lisensi mengajukan permohonan baru pencatatan perjanjian Lisensi.
- 4) Dalam hal perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penerima Lisensi memberitahukan perubahan perjanjian Lisensi yang telah dicatatkan dan diumumkan dengan membayar biaya.
- 5) Ketentuan mengenai pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berlaku pula terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- 1) Pencatatan perjanjian Lisensi dapat dicabut berdasarkan:
 - a. kesepakatan antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
 - b. putusan pengadilan; atau
 - c. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Penutup

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Lisensi merupakan salah satu bentuk pemberian ijin penggunaan hak merek yang dimiliki pemegang merek terdaftar kepada orang lain . Tanpa adanya pemberian ijin hak tersebut seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan memproduksi dan atau memasarkan hasil produksi dengan merek yang sama milik orang atau badan hukum lain baik yang telah terdaftar di Dirjen HAKI maupun merek-merek terkenal yang belum terdaftar di Dirjen HAKI Indonesia. Lisensi selain berfungsi untuk memperluas wilayah pemasaran di luar negeri juga ditujukan untuk sebagai langkah preventif terhadap upaya pemalsuan merek di suatu wilayah negara lain. Untuk itu agar terjalin suatu kerjasama yang baik antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian lisensi hak merek, diantaranya mengenai teritorial dari lisensi yang diberikan. (2) Pemberian lisensi hak merek untuk wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-undang merek pada dasarnya menganut sistem non eksklusif dimana pemberi lisensi masih dapat menggunakan sendiri mereknya atau memberi lisensi kepada pihak ketiga. Demikian pula bagi penerima lisensi dimungkinkan untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya. Terhadap pemberian lisensi tersebut harus dimintakan pencatatannya di Dirjen HAKI. Dalam penyusunan perjanjian lisensi hak merek para pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dapat menentukan sendiri dengan ketentuan harus tegas dalam pilihan hukumnya sehingga dapat diketahui hukum mana yang akan dipakai, jadi tidak harus terikat menggunakan hukum Indonesia atau hukum luar negeri. Pun apabila ternyata bahwa perjanjian dibuat oleh dan atau dihadapan notary public dari negara-negara Anglo Saxon sesuai teori penyesuaian dalam hukum perdata internasional, maka yang demikian itu berlaku pula di Indonesia serta perjanjian pemberian Lisensi itu harus tercatat.

Indonesia yang saat ini tengah dilanda pandemi covid 19 sehingga mengganggu perkembangan ekonomi yang sedang diwujudkan ,maka perlu menyusun konsep pembangunan ekonomi yang terarah. Salah satu faktor penting guna pemulihan perekonomian Indonesia adalah bagaimana caranya menarik kembali investasi modal-modal asing yang sempat terhenti. Untuk itu selain diperlukan pemulihan stabilitas ekonomi juga perlu pemulihan stabilitas politik dengan cara menciptakan rasa aman melalui produk-produk hukum yang mengatur upaya investasi tersebut.

Berkenaan dengan perjanjian lisensi hak merek, pada saat sudah ada produk hukum disahkan untuk mendukung pelaksanaan pemberian perjanjian Lisensi terhadap kekayaan Intelektual baik berupa Peraturan Perundangan dalam bentuk Undang Undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri tentang perjanjian lisensi kekayaan Intelektual sehingga hal tersebut dapat dijadikan penyemangat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada situasi saat ini.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2019. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Abdul Kadir Muhammad, 1980. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Offset Alumni.
- Cf. Roeslan Saleh, 1997. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, *Seminar Kontrak-Kontrak Komersil Di Indonesia*, Diselenggarakan Oleh Sigma Conference, Jakarta, 21 Nopember 2001.
- Disampaikan Pada Acara Seminar Kontrak-Kontrak Komersil Di Indonesia, “*Hak Kekayaan Intelektual Dan Perjanjian Lisensi*”, Diselenggarakan Oleh Sigma Conference, Jakarta, Tanggal 21 Nopember 2001
- Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, 1997. Cet. I. Yogyakarta: Liberty.
- Gunawan Widjaja, 2002. *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*, Cet. I, Jakarta: Tp.
- Gunawan Wijaya, 2002. “*Lisensi atau Waralaba*”, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Halida Miljani, *Perlindungan HAKI Dalam Kerangka WTO*, Makalah Disampaikan Pada Acara Pembekalan Umum Sistem HAKI Di Indonesia Dalam Rangka Pelatihan Di Bidang HAKI Bagi Aparat Penegak Hukum, Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia – Australia, Jakarta, Tgl. 10-11 Juni 1996.
- Imam Sjahputra, dan Herjandono, 1997. *Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: Harvarindo.
- J.H. Nieuwenhuis, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, Surabaya: Terjemahan Djasadin Saragih.
- John M. Echols dan Hassan Shalidy, 1993. *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Khoirul Hidayah, 2018. *Hukum Hak Kekeyaan Intelektual*. Malang: Selera Press Malang.
- Lan Livingstone, 1981. *Development Economic and Policy Readings*, Cet. I, London: George Allen & Unwin Ltd.
- Philipus M. Hadjon, et, al, 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Dikutip Dari Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet II, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 36 Tahun 2018tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

- R. Soekardono, 1990. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Bagian Pertama) Cet. V, T.t: Dian Rakyat.
- R. Soeroso, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Jakarta: Sinar Gramedia.
- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXIII, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Salim H.S, SH, MS, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sri Setianingsih Suwardi, SH, 1986. *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudargo Gautama, 1997. *Hukum Merek Indonesia*, Cet. I. Bandung: Alumni.
- Sudargo Gautama, 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Cet V, Bandung: Bina Cipta.
- Theresia Slamet, 1997. *Ringkasan Terjemahan Eksklusif Presentase Pada Proyek Pelatihan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia-Australia*.
- Todung Mulya Lubis, 1999. *Merek dan Persaingan Curang Di Indonesia*, Melbourne-Canberra: Kertas Kerja Disampaikan Pada Asean & Southern Pasific Industrial Property Srminar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cet. V. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Yan Pramudya Puspa, 1997. *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka.
- Yoyo Arifardhani, 2020. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Jakarta: Kecana.