

# **PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG MEREK DAGANG ANTARA PARA PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

Oleh :

Nyoman Bob Nugraha

Ngakan Ketut Dunia

I Ketut Sandhi Sudarsana

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Latar belakang penelitian berdasarkan atas ketentuan hukum yang timbul akibat dari suatu perjanjian lisensi. Karena dalam perjanjian lisensi antar pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan tidak selalu berjalan sesuai apa yang telah diperjanjikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami merek dagang dan lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan menentukan pilihan hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian lisensi antara pihak yang berbeda kewarganegaraan

Metode penelitian yang dilakukan dalam dalam penulisan karya tulis ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (data kepustakaan).

Kesimpulan penelitian ini adalah tentang merek dagang dan lisensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 serta menentukan pemilihan hukum dalam suatu kasus mengenai perjanjian lisensi para pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan.

**Kata Kunci : lisensi,merek,hukum,kewarganegaraan**

## **ABSTRACT**

*Background research based on the provision of the law as result of the license agreement. Because the license agreement between the different business associates citizenship is does not always go according to agrrement.*

*Purpose of the study is to know and understand the trademarks and licenses under the law and determine your legal options in the event of a dispute between business partner license agreement between different nationality. Writing research method is normative legal research base on secondary data*

*Conclusion of the study is about trademark and licenses as well as determining the choice of law of a license agreement case of business partner with different nationality*

**Keywords : trademark,license,nationality,law**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak ( bukan pengalihan

hak ) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”<sup>1</sup>

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau rangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak sah atau melawan hukum.

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan perikatan. Dari pemberian lisensi mengharapkan adanya kontra prestasi dari penerima lisensi yang berupa suatu pembayaran royalti. selain dalam bentuk royalti, penerima lisensi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari hak kekayaan intelektual yang diberikan, termasuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemberi lisensi tersebut <sup>2</sup>

Dalam perjanjian lisensi antara pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, namun dibalik itu ada perselisihan hukum yang terjadi. Suatu pilihan hukum harus dilakukan secara patut, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada suatu Negara.

Sebagai contoh pemberian lisensi pada merk baju Billabong yang diberikan oleh pemberi lisensi (licensor) kepada si penerima lisensi (licensee). Karena dengan adanya persoalan itu, mitra usaha bisa menjadi lawan bisnis yang dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak, hal ketentuan hukum yang akan digunakan ini berhubungan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang akan mengembangkan usahanya melalui pemberian lisensi ini.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang merek dagang, khususnya yang berkaitan dengan lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Selain itu bertujuan untuk mengetahui cara menentukan pilihan hukum yang berlaku jika terjadi sengketa antara para pelaku usaha yang berbeda kewarganegaraan dalam perjanjian lisensi

## **II ISI**

---

<sup>1</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, h. 75.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

## 2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan atau hanya menelaah data sekunder (data kepustakaan).”<sup>3</sup>

## 2.2. Pembahasan

Todung Mulya Lubis, yang berpedoman pada Undang-Undang Merek, menyatakan bahwa merek adalah :“sebuah tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup dengan barang-barang lain yang sejenis, kalau tidak ada daya pembeda tersebut tidak mungkin disebut merek”<sup>4</sup>

Berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan 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 lainnya.

Berkenaan dengan lisensi tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan “ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak ( bukan pengalihan hak ) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat-syarat”.

Perjanjian lisensi merupakan suatu ikatan antara kedua belah pihak berupa pemberian izin untuk memanfaatkan 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 (*knowledge*), maupun dalam bentuk hal lain, yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang ( berwujud) tertentu,

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 83-102

<sup>4</sup> Todung Mulya Lubis, 1977, *Merek dan Persaingan Curang di Indonesia*, Kertas pada ASEAN Southern Pacific Industrial Property Seminar Melbourne-Canberra, h.1.

maupun yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan jasa tertentu, dengan menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Meskipun telah diakui adanya kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan hukum, terhadap kebebasan itu masih tetap ada pembatasan atau kontrol terhadap suatu kebebasan pilihan dalam perjanjian lisensi<sup>5</sup>

Sebelum menentukan hukum mana yang harus diberlakukan bila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang berbeda kewarganegaraan, dalam menentukan pilihan hukum para pihak menentukan atau tidak dalam isi kontrak secara tegas pilihan hukum yang akan dipergunakan jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam praktek terdapat 4 macam pilihan hukum yaitu :

1. Pilihan hukum secara tegas (*uitdrukkelijk*)
2. Pilihan hukum secara diam-diam (*stilzwijgend*)
3. Pilihan hukum secara dianggap (*vermoedelijk*)
4. Pilihan hukum secara hypothesich (*hipothesich partijwl*)

Hukum dari tempat perjanjian lisensi dalam menentukan hukum mana yang akan digunakan dapat dengan cara prinsip Lex Loci Contractus, yaitu hukum yang akan berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak tersebut dibuat. Cara lainnya adalah dengan menggunakan prinsip Lex Loci Solutionis, hukum dari tempat dilaksanakannya kontrak tersebutlah yang digunakan dalam usaha penyelesaian sengketa terhadap kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Dalam hukum yang paling dominan dilaksanakannya dalam perjanjian lisensi, Teori lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perjanjian lisensi adalah The Most Characteristic Connection Theory dimana hukum yang akan dipakai dalam hukum dari pihak yang memiliki titik taut yang paling karakteristik dari suatu kontrak atau pelaksanaannya.

Penentuan pilihan hukum yang dipakai dalam suatu kasus tentang kontrak internasional yang salah satunya mengenai perjanjian lisensi yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan adalah pertama-tama hukum pilihan para pihak, jika tidak ada hukum pilihan para pihak maka akan dipakai hukum pilihan hakim yang didasarkan

---

<sup>5</sup> Sudargo Gautama, 1974, *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung, h.51.

pada hukum dimana substansi kontrak tersebut dilaksanakan ( *lex loci solution*) dan hukum dari pihak yang paling dominan dalam kontrak.

Dalam pelaksanaannya para pelaku usaha sering kali memilih cara penyelesaian sengketa tentang mereka, menggunakan penyelesaian secara arbitrase dibandingkan dengan cara pengadilan biasa, karena banyak keunggulan dibandingkan dengan peradilan biasa yaitu seperti kasus yang diajukan secara arbitrase ini jauh dari publikasi karena kerahasiaan dari masing-masing pihak akan dijaga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkaranya lebih cepat, serta tidak menggunakan cara yang formal seperti dipengadilan biasa, para arbiternya juga ditunjuk secara *ad hoc*. Oleh para pihak sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### **III KESIMPULAN**

1. Merek dagang adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan 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 lainnya. Lisensi tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan “ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak ( bukan pengalihan hak ) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat-syarat.
2. Penentuan pilihan hukum yang dipakai dalam suatu kasus tentang kontrak internasional yang salah satunya mengenai perjanjian lisensi yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan adalah pertama-tama hukum pilihan para pihak, jika tidak ada hukum pilihan para pihak maka akan dipakai hukum pilihan hakim yang didasarkan pada hukum dimana substansi kontrak tersebut dilaksanakan ( *lex loci solution*) dan hukum dari pihak yang paling dominan dalam kontrak

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Sunggono,1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grapindo Persada, Jakarta

Gunawan Widjaja,2001,*Seri Hukum Bisnis Lisensi*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta

Sudargo Gautama,1974, *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*, Alumni Bandung

Suyud Margono dan Longginus Hadi,2002,*Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri,

Todung Mulya Lubis,1977, *Merek dan Persaingan Curang di Indonesia*, Kertas pada ASEAN Southern Pacific Industrial Property Seminar Melbourne-Canberra

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek