

Kedudukan Notaris dalam Perjanjian Lisensi Merek

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 07-May-2023 04:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2086365837

File name: JURNAL_ALIFIA_RADHITA_WIDORINI_FIX.docx (116.19K)

Word count: 4530

Character count: 29999



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Kedudukan Notaris dalam Perjanjian Lisensi Merek

Article	Abstract
Article History Received: Apr 11, 2017; Reviewed: May 10, 2017; Accepted: July 10, 2017; Published: Jan 31, 2018 DOI: 10.28946/slrev.Vol2 Iss1 .%.pp %	<i>Trademark rights is the right given by States for the owner to utilize and licensed the use of its creation by other parties. Trademark rights were obtained through submitting an application of registration to Government. the Mark shall be registered since without registration, the mark will not receive any legal protection from the State. This study used normative juridical research methods and statutory approaches. The results of the study show that Licensed Rights Agreement is a permit granted by a licensor to a licensee in form permitting rights, not a transfer of rights. The position of a notary is not only to make legal agreements according to law, but also has the authority to make a Licensed Rights Agreement in the form of a notarial deed that has permanent legal force</i> Keywords: Position, Notary, Licensed Rights Agreement
	Abstrak Hak merek ialah hak dari negara untuk pemilik merek guna memakai dan mengizinkan merek bagi pihak lain yang didapat melalui pengajuan permohonan pendaftaran merek kepada negara. Pendaftaran merek bersifat wajib karena tanpa adanya pendaftaran, merek tidak akan memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi merek merupakan perizinan yang diberikan pemilik lisensi kepada penerima lisensi berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak. Kedudukan Notaris tidak hanya membuat perjanjian menurut undang-undang, tetapi berwenang membuat perjanjian lisensi merek berbentuk akta notariil yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Kedudukan, Notaris, Perjanjian Lisensi Merek

PENDAHULUAN

Salah satu isu utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini adalah hak

kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atau undang-undang atas

suatu karya cipta yang telah dibuat, baik yang dapat dibaca, didengar, dilihat, maupun digunakan secara efisien.¹

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang semakin berkembang menimbulkan kesadaran bagi negara-negara di dunia bahwa hasil kekayaan intelektual penting untuk dilindungi. Hal ini juga didasari dengan fakta bahwa masyarakat sadar terkait nilai ekonomis dalam suatu HKI. Potensi ekonomi yang dapat dinikmati oleh pemilik merek juga akan berpengaruh pada perkembangan perekonomian pada suatu negara.

Merek merupakan satu dari 8 (delapan) Hak Kekayaan Intelektual yang berbentuk hak eksklusif yang diberi negara terhadap pemilik merek guna memakai ataupun memberi izin kepada individu lainnya guna memakai mereknya. Hak merek didapatkan dengan cara mengajukan kepada negara melalui permohonan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek tersebut bersifat wajib karena tanpa adanya pendaftaran, merek tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.² Sebuah produk tanpa merek, tidak akan dikenali oleh konsumen sebagai pengguna produk atau jasa tertentu.³ Merek memberikan sugesti tertentu bagi konsumen

khususnya ketika produk barang dan/jasa tersebut memuaskan. Sedangkan bagi pelaku usaha, merek tidak hanya membedakan produk barang dan/jasa miliknya saja, tetapi juga membangun citra yang berpengaruh dalam pasar.

Merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang dan/atau jasa, melainkan sebagai suatu aset perusahaan yang sangat berharga.⁴ Pendaftaran hak atas merek bersifat wajib, suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan undang-undang tersebut, perlindungan hukum diberikan dari negara kepada pendaftar merek pertama kali (*first to file*), tidak ada orang lain yang mendaftarkan sebelumnya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun permohonan, identitas pemohon, identitas kuasa (konsultan HKI), jika dilakukan pengajuan permohonan dengan hak prioritas alhasil disebutkannya negara asal serta

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 17

² Agung Sujatmiko, (2008), *Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 Nomor 2, Hlm. 193

³ Insan Budi Maulana, (2020), *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hlm. 60

⁴ Agung Sujatmiko, (2020), *Perjanjian Lisensi Merek*, CV. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 3

tanggal permohonan pendaftaran merek serta unsur warna apabila menjadi bagian dari salah satu merek itu.⁵ Apabila merek yang memiliki keterkaitan sudah didaftarkan atas nama individu lainnya, alhasil pendaftar pertama yang akan diberi pengakuan serta diberi proteksi oleh negara atas merek tersebut.

Tanpa mendaftarkan, sebuah merek maka tidak akan mendapat perlindungan dari Negara. Perlindungan terhadap merek berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama tanpa batas, dengan syarat merek tersebut masih diperdagangkan. Merek diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual seseorang, hal ini tidak luput dari dampak negatif terhadap merek seperti persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak khususnya. Untuk menghindari peniruan merek, maka dibutuhkan tahapan supaya sebuah merek bisa digunakan individu lainnya dengan aman. Mengingat hak merek memiliki sifat khusus (*exclusive*) yang diberikan negara kepada pemegangnya untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam perdagangan.⁶ Orang lain tidak diperbolehkan menggunakan hak merek

yang bersifat khusus tersebut tanpa izin dari pemilik merek. Apabila terdapat individu yang memakai hak khusus namun tidak ada perizinan dari pemilik merek, maka hal itu mengakibatkan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi hukum.

Bagian dari cara untuk menggunakan hak merek yang memiliki sifat yang spesifik yakni melalui perjanjian lisensi merek. Lisensi diartikan sebagai, “A *personal privilege to do some particular act or series of acts.*” Artinya, suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk perizinan.⁷ Suatu lisensi yang diberikan oleh pemilik merek (*licensor*) terhadap penerima lisensi (*licensee*) menyebabkan pemberian merek tersebut memiliki sifat yang legal serta dapat dipertanggungjawaban secara yuridis.

Pemberian lisensi dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Hukum kontrak menjadi basis dari transaksi bisnis ketika suatu pihak akan

⁵ Irene AJ Simanjuntak, (2022), *Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 16 Nomor 1, Hlm. 95

⁶ Agung Sujatmiko, (2010), *Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28 Nomor 2, Hlm. 113

⁷ Sri Sulastri dan Nur Hidayat, (2022), *Aspek Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, Jurnal Yustitia, Vol. 23 Nomor 1, Hlm. 16

melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain.⁸ Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna dalam pembuktian, maka dibutuhkan kedudukan notaris dalam perjanjian lisensi merek.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum (*legal research*) ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berupa studi literatur, dilakukan dengan cara menganalisis aturan atau norma hukum yang bersifat formal, seperti kepustakaan dan undang-undang dengan menggunakan landasan teoritis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Jenis penelitian hukum ini sebagai sesuatu yang tertulis dalam aturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*).¹¹

Berdasarkan doktrin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹²

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Lisensi Merek

Pelaku usaha memulai usahanya dengan membuat nama dan simbol yang digunakan dalam usahanya. Nama dan simbol dimaksudkan untuk menggambarkan produk melalui merek. Untuk menciptakan merek pada produk yang dihasilkan, harus terdapat perbedaan dengan merek yang sudah ada.

Hak atas suatu merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan memakai sendiri merek tersebut atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Merek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol terkait dengan Persetujuan Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara garis 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

⁸ Sulasno, (2012), *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indoensia*, Adit Jurnal Hukum, Vol. 3 Nomor 2, hlm. 355-356

⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group. Hlm. 4

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 118

¹¹ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja, Hlm. 32

¹² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, (Juni 2020), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 Nomor 1, Hlm. 24

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan pengertian merek tersebut, dapat diketahui bahwa eksistensi merek akan selalu ditemukan sebab merupakan identitas atau tanda pengenal suatu produk yang diperdagangkan. Sehingga, merek memiliki peran sebagai pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain, khususnya pada produk sejenis.¹³

Merek bersifat eksklusif, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemilik merek. Merek menjamin kualitas dan mutu barang yang diperdagangkan kepada konsumen dengan membangun citra dari produk yang dihasilkan. Hal tersebut digunakan sebagai salah satu alat untuk promosi penjualan produk yang berfungsi tidak hanya menawarkan, tetapi juga menginformasikan kepada konsumen mengenai barang yang diproduksi melalui pengenalan merek.

Dalam melakukan pencegahan terhadap kesamaan merek dari pihak lain, merek yang terdaftar berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda suatu merek dari produksi milik orang lain dan alat promosi untuk memperkenalkan merek tersebut.¹⁴ Peniruan

terhadap merek yang mengakibatkan kerusakan terhadap citra merek bagi pelaku usaha, mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencrapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Keempat tentang Merek.

Dalam mendaftarkan suatu merek terdapat 2 (dua) stelsel yaitu stelsel deklaratif (*first to invent*) dan konstitutif (*first to file*). Stelsel deklaratif (*first to invent*), yakni sistem pasif dimana pemilik atau pemakai pertama sebagai pemilik merek tersebut. Stelsel deklaratif tidak menyelidiki pemegang asli terhadap hak tersebut, namun pihak yang berhak memiliki dan mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut adalah pemakai atau pemilik merek pertama kali (*first to use*).¹⁵ Sedangkan stelsel konstitutif (*first to file*), yakni pendaftaran

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1 Januari 2023. Diakses pada tanggal 04 Mei 2023 pukul 15.25 WIB <https://dgiip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

merek hanya diperuntukkan bagi pihak yang memohonkan pendaftaran merek lebih dulu dan negara tidak menerima merek yang mempunyai kesamaan dengan permohonan merek yang sejenis atau telah dimohonkan sebelumnya, sehingga pendaftaran merek menjadi syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.¹⁶

Merek menganut asas teritorial, artinya bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara tempat permintaan merek diajukan dan diberikan. Di bawah sistem ini, pendaftar diakui sebagai pemegang hak, dan tidak ada yang dapat menggunakan merek terdaftar.

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan

barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda.

Sesudah ditandatanganinya permohonan merek, pemohon atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual selaku kuasa secara elektronik maupun non-elektronik mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- d. Warna apabila merek yang diajukan pendaftaran menggunakan unsur warna
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

¹⁶ Iffan Kholif Khoironi, (2013), *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, Unnes Law Journal Vol. 2 Nomor 2, hlm. 132

- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pada saat diajukannya permohonan pendaftaran merek, pemohon wajib memperhatikan *Nice Agreement concerning the International Classification Of Goods And Services For The Purposes Of The Registration Of Marks* (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Untuk Tujuan Pendaftaran Merek) yang telah disahkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2023 dan juga memperhatikan 45 kelas klasifikasi merek yang tercantum dalam *Nice Classification – 12th Edition, Version 2023*. Sesudah mengirimkan permohonan merek dagang, maka akan dilakukan tinjauan administratif untuk mengetahui syarat permohonan merek dagang sudah terpenuhi atau belum.

Permohonan pendaftaran merek dagang dapat ditolak oleh Menteri jika merek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yakni:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki

orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam hal permohonan tidak diterima, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengirimkan surat penolakan permohonan pendaftaran disertai alasan penolakan.

Suatu merek dapat dipindahtangankan ke pihak lain dengan cara pewarisan kepada ahli waris apabila dinyatakan dalam surat wasiat, hibah, perjanjian, wakaf atau alasan lain yang diperbolehkan dalam peraturan yang berlaku sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁷ Pengalihan hak dapat berupa kontrak pengalihan hak merek yang layak secara ekonomi dan dapat diperdagangkan. Apabila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan

¹⁷ Rifzki Dhian Pramuvti dan Kholis Roisah, (Mei 2018), *Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*, Notarius, Vol. 11 Nomor 1, Hlm. 131

administratif, maka merek tersebut akan diumumkan pada Berita Resmi Merek dalam kurun waktu dua bulan. Selama proses ini, apabila ada pihak yang membantah informasi yang tersedia berdasarkan Merek yang telah diumumkan, maka pemohon dapat mengajukan segala bentuk keberatan atau sanggahan pada tahap selanjutnya dengan memberikan bukti pendukung melalui pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan Pendaftaran Merek.

Dalam hal tidak terdapat keberatan sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari. Namun, apabila masih terdapat keberatan maka pemeriksaan substantif diperpanjang maksimal selama 90 hari. Selama proses pemeriksaan, pemeriksa menilai apakah merek tersebut memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan merek lain yang terdaftar atau merek dagang terkenal.

Lisensi berasal dari bahasa Inggris, "License" yang bermakna izin. Menurut August dan kawan-kawan, "*Licensing of intellectual property rights (including patents trademarks and copyrights, etc) is an*

increasingly common way to create business opportunities in foreign market.", maksudnya lisensi dari hak kekayaan intelektual seperti paten, merek, dan hak cipta dan sebagainya merupakan suatu cara biasa yang dilakukan guna meningkatkan nilai tambah dalam menciptakan peluang bisnis yang lebih luas pada pasar luar negeri.

Lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta ialah perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau ciptaan yang memiliki hak terkait dengan syarat tertentu.

Perjanjian Lisensi harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang menjelaskan mengenai batasan, hak dan kewajiban pemberi lisensi dan penerima lisensi, serta persyaratan lain yang diperlukan oleh para pihak.

Perjanjian lisensi harus dibuat dengan permohonan yang dibuat oleh calon penerima lisensi kepada pemilik merek, yang merupakan pemberi lisensi. Permohonan ini merupakan upaya dalam mendapatkan izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan Merek miliknya. Apabila di kemudian hari tercapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian lisensi merek, hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi penerima lisensi dalam menggunakan merek pemilik lisensi untuk memproduksi barang dan/atau

jasa. Adanya dasar yang kuat tidak hanya memberikan jaminan hukum bagi penerima lisensi untuk memakai mereknya saja, tetapi juga menjadi suatu perlindungan sekaligus pengontrol bahwa merek miliknya digunakan oleh penerima lisensi sesuai izin yang telah diberi sebelumnya.

Lisensi berperan membantu pemilik merek dagang mengkomersialkan produknya berdasarkan hukum kontrak. Berkembangnya kategori lisensi meningkat melalui terdapatnya lisensi eksklusif serta non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu memberi izin terkait penggunaan atas karya hanya diberikan untuk satu pihak dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan lisensi non-eksklusif memperbolehkan lebih dari satu orang untuk memakai hak merek dan pemilik masih dapat menggunakan hak merek itu sendiri. Jangka waktu yang disepakati biasanya lebih singkat daripada jangka waktu perlindungan hak merek itu sendiri.

Pemberian lisensi termasuk perjanjian konsensualisme yang berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu mengikat kedua belah pihak dan memberi kebebasan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, dengan adanya kesepakatan bersama dan itikad baik atas perjanjian tersebut.

Perjanjian lisensi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk

mencegah perselisihan tentang pelanggaran merek dagang terkenal.¹⁸ Perjanjian Lisensi menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual⁴ 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.

⁴ Dalam catatan kontrak, jika pemberi lisensi dan/atau penerima lisensi adalah warga negara asing atau berdomisili di luar negeri, dapat memberikan kuasa kepada salah satu pihak dalam perjanjian atau konsultan kekayaan intelektual. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kemudahan dalam pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari dan sebagai perlindungan hak para pihak yang terikat dalam kontrak. Perlindungan perjanjian lisensi diharapkan dapat memberikan bantuan dan dorongan kepada masyarakat dalam eksplorasi kekayaan intelektual.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, Hlm. 2

Perjanjian Lisensi yang dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diberitahukan dalam Berita Resmi sampai dengan berakhirnya masa berlakunya. Jika Perjanjian Lisensi diperbarui, Pemberi Lisensi dan/atau Penerima Lisensi dapat mengajukan pendaftaran ulang.

2. Kedudukan Notaris dalam Perjanjian Lisensi Merek

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yakni:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris berperan penting dalam masyarakat karena selain sebagai pemberi bantuan hukum dalam pembuatan

perjanjian, juga membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu dengan dibuatkannya akta otentik di hadapannya yang berfungsi sebagai alat bukti berkekuatan hukum tetap, sebab dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang menurut undang-undang.¹⁹ Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁰

Sebelum seseorang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan suatu merek yang akan digunakan untuk kemudian didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Selain itu, agar hal tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harus didukung dengan akta otentik berupa perjanjian lisensi merek yang dibuat dihadapan notaris.

Pemohon yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat membuat perjanjian lisensi merek di hadapan Notaris karena dianggap

tidak cakap, sehingga perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Dalam hal pemilik merek menghendaki perjanjian secara tertulis sebagai bentuk kepastian, maka akta notariil yang dibuat di hadapan Notaris merupakan hal penting yang harus dimiliki. Akta Notariil mengikat para pihak dalam perjanjian, sehingga apabila terjadi perselisihan, terdapat alat bukti yang berkekuatan hukum tetap. Akta notariil berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dimaknai sebagai dokumen otentik yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris.

Adapun 3 (tiga) fungsi akta otentik yakni:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak telah melaksanakan suatu perjanjian;
2. Sebagai alat bukti bagi para penghadap bahwasanya klausul perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak;
3. Sebagai alat bukti bagi pihak ketiga bahwasanya pada waktu yang sudah ditetapkan oleh para pihak, kecuali ditetapkan sebaliknya, kedua pihak telah melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²¹

¹⁹ Friska Deviyanti Sitorus, (2019), *Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia*, Jurnal Al Qodiri, Vol. 16 Nomor 1, Hlm. 199-200

²⁰ Desela Sahra Annisa Rangkuti dan Fully Handayani Ridwan, (2022), *Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*, Jurnal Kertasemaya, Vol. 10 Nomor 5, Hlm. 1207

²¹ Kanti Rahayu, Kus Rizkianto dan Mukhidin, (2022), *Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 22 Nomor 2, Hlm. 128

Adanya suatu akta autentik dengan jelas menyatakan hak dan kewajiban para pihak, serta selaku sebagai upaya preventif terhadap konflik, karena jika terjadi perselisihan, akta otentik berfungsi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila notaris terbukti bersalah, maka akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Pertanggungjawaban notaris dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi dalam wujud biaya ataupun bunga terhadap pihak yang dirugikan.

Seorang Notaris memiliki tanggungjawab dalam bentuk kewenangan terhadap akta yang dibuatnya, yakni:

- a. Tanggung jawab pidana Notaris, yakni tanggung jawab seorang notaris akibat perbuatan pidana yang dilakukan terhadap akta yang dibuatnya. Dalam hal ini, notaris yang sengaja melakukan pemalsuan pada perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh para pihak.
- b. Tanggungjawab perdata Notaris, yakni tanggung jawab seorang notaris karena dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian. Dalam hal ini, Notaris yang membuat kesalahan dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak yang membuat akta tersebut. Contohnya: kesalahan dalam penulisan nama merek yang telah ditetapkan.

- c. Tanggungjawab administratif Notaris, yakni yang diatur pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 perihal Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 perihal jabatan Notaris yaitu, (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) pemberhentian sementara, (d) pemberhentian dengan hormat, (e) pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara hakikat, Notaris tidak bertanggungjawab atas isi akta yang disusun dihadapannya karena isi akta hanya memuat segala kepentingan para pihak yang diperjanjikan. Notaris hanya melakukan pencatatan sesuai dengan kesepakatan pada suatu akta otentik yang dibuatnya, sehingga tanggungjawab seorang Notaris dalam hal ini sekedar pada wujud formal sertifikat atau akta.

Kedudukan notaris adalah mencatat perbuatan hukum yang dilakukan oleh para penghadap dan tidak memiliki kewajiban mengetahui lebih banyak perihal kebenaran karena kewajiban seorang Notaris sebagaimana diatur Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris harus bersifat adil serta berintegritas terhadap peraturan notaris dan kewenangannya sebagai seorang Notaris.

Pertanggung jawaban seorang Notaris hanya terbatas pada:

- a. Hari, tanggal, bulan serta tahun para pihak menghadap ke Notaris.
- b. Waktu para pihak menghadap ke Notaris.

c. Tanda tangan para pihak, notaris serta saksi yang ada pada minuta akta.

Dalam hal terdapat suatu perselisihan ataupun perkara naik ke pengadilan, informasi mengenai akta yang dibuat oleh notaris sangat dibutuhkan. Tanggung jawab Notaris dalam bentuk ganti rugi harus memenuhi unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni perbuatan yang menyalahi aturan hukum berupa kesalahan yang menimbulkan kerugian.

Notaris memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam membuat akta perjanjian lisensi merek, akan tetapi tidak disebutkan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Namun, dijelaskan bahwa perjanjian lisensi merek merupakan perizinan yang diberikan oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang didasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak atas lisensi merek tersebut, sehingga untuk menggunakan merek secara keseluruhan ataupun sebagian harus dilakukan berdasarkan jangka waktu serta ketentuan yang telah ditetapkan.²²

Untuk melindungi fungsi notaris dari panggilan pengadilan yang tidak benar atau sewenang-wenang, Majelis Kehormatan Notaris selaku pembina Notaris dapat

memberikan persetujuan untuk menyetujui atau menolak permintaan investigasi, penuntutan, atau persidangan untuk memberikan sebagai saksi, minuta akta, protokol yang diadakan oleh notaris, serta informasi baik saksi ataupun tersangka.²³

Oleh karena itu, perjanjian lisensi merek yang dibuat di hadapan Notaris berlaku untuk memberikan kepastian hukum secara sah dalam bentuk akta notariil yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di muka Pengadilan apabila timbul suatu sengketa atau perselisihan hukum akibat perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian lisensi merek merupakan perizinan yang diberikan oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi dalam bentuk perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak atas lisensi merek tersebut, sehingga untuk menggunakan merek secara keseluruhan ataupun sebagian harus dilakukan berdasarkan syarat dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian lisensi merek.

Notaris memiliki kedudukan dan tanggung jawab pada perjanjian lisensi merek karena akta otentik yang dibuat di hadapannya mengikat para pihak dan mempunyai nilai pembuktian sempurna di muka Pengadilan apabila terjadi perselisihan hukum atas

²² Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Made Puspasutari Ujianti, (2019), *Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 Nomor 3, Hlm. 291

²³ H. Salim, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 179

perjanjian lisensi merek tersebut. Oleh karena itu, kedudukan Notaris tidak hanya membuat perjanjian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi memiliki kewenangan dalam membuat perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta notariil yang berkekuatan hukum tetap.

SARAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebaiknya diperbaharui dengan memberikan kejelasan dengan menambahkan aturan-aturan terkait kedudukan Notaris dalam perjanjian lisensi merek dan ruang lingkupnya. Selain itu, kedudukan Notaris mengenai perjanjian lisensi merek tersebut belum diatur lebih lanjut dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Indriyanto. "Fungsi Pemakaian Merek", Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 18 Februari 2019, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>.
- Amiruddin dan Asikin, Z. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Annisa Rangkuti, Desela Sahra, Handayani Ridwan, Fully. "Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik", *Jurnal Ilmu Hukum: Kertha Semaya*, Vol. 10 no. 5 (Mei 2022): 1207-1221, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p19>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni 2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Djumhana, Muhammad, and R. Djubaedillah. *"Hak Milik Intelektual"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, (Depok: Prenadamedia Goup, 2016).
- Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 no.3 (2019): 289-293, <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.289-293>.
- Frisca Deviyanti Sitorus, Frisca. "Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16 no.1 (2019): 190-204, <https://doi.org/10.1234/al%20qodiri.v16i1.3474>.
- Hadjon, Philipus M. *"Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara"*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Khoironi, Iffan Alif. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll", *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2 no. 2 (30

- Oktober 2013): 129-136,
<https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2273>
- Maulana, Insan Budi, and LL M. SH. “*Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.)
- Pramurti, Rifzki Dhiah. “Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat”, *Notarius*, Vol. 11 no.1 (Mei 2018): 130-140,
<https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23131>.
- Purwaningsih, Endang. “*Paten dan Merek*”, (Jakarta: Citra Intrans Selaras, 2020).
- Rahayu, Kanti, Kus Rizkianto dan Mukhidin. “Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 22 no. 2 (2022): 124-131, [10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483).
- Salim, H., “*Peraturan Jabatan Notaris*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Simanjuntak, I. A. J., “Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (Maret 2022): 94-105, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.861>.
- Sulasno, S. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia”. *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 353-379, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.61>.
- Sulastri, Sri, and Nur Hidayat. “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Jurnal Yustitia* 23, no.1 (Mei 2022): 15-31, [10.53712/yustitia.v23i1.1535](https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1535).
- Sunggono, Bambang, “*Metodologi Penelitian Hukum*”. (Jakarta: PT. Raja, 2003).
- Sujatmiko, Agung, “Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 2 (Juni 2008): 193-410,
<https://doi.org/10.22146/jmh.16299>.
- _____, “Lisensi Merek Mendukung Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28, no. 2 (Oktober 2010): 113-127, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/index>.
- _____, “*Perjanjian Lisensi Merek*”, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020).

Kedudukan Notaris dalam Perjanjian Lisensi Merek

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

2

www.jogloabang.com

Internet Source

2%

3

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

4

bphn.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On