

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif bisnis, Merek telah menjadi elemen vital dalam pemasaran modern. Dunia perdagangan tidak hanya menyajikan merek sebagai tanda pengenal produk atau jasa, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan, reputasi, dan identitas sebuah bisnis. Lebih dari itu, dalam era globalisasi, merek sering kali mewakili lebih dari sekadar nama; ia mencerminkan nilai, kualitas, dan citra yang melekat pada produk atau jasa di perdagangan.

Pelaku usaha sebagai pemilik atau pengguna Merek sangat perlu memiliki pemahaman mengenai aturan tentang Merek. Sementara itu, hukum menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman dasar tentang hukum diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan atau tindakan, terutama bagi pelaku usaha yang hendak memulai bisnis.¹

Merek sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual memiliki keunikan tersendiri. Sebagai tanda pembeda untuk produk barang atau jasa, merek menjadi aset yang sangat berharga bagi pemiliknya. Rahmi Jened dalam bukunya mengemukakan bahwa melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*)

¹ Sholeh Artidjo Alkostar, “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional” (Jakarta, Rajawali, 2015). Hal. 55

serta mencegah tindakan yang tidak jujur oleh para pengusaha lain untuk bertindak curang terhadap produk maupun penggunaan suatu merek.²

Lebih lanjut, Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga seringkali memberikan *image* di mata konsumen mengenai pribadi atau bahkan kekayaan dari seseorang. Agung Sujatmiko menjelaskan bahwa merek memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Fungsi merek tersebut tidak hanya sekedar sebagai pembeda barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga sebagai suatu aset perusahaan yang ternilai tinggi harganya.³

Seiring perkembangan zaman, pemilik merek sering kali memanfaatkan mereknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui perjanjian lisensi. Lisensi diartikan pada Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut sebagai UU Merek bahwa izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang – undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Sesuai dengan pengertian tersebut, lisensi merek memungkinkan pemilik merek (pemberi lisensi) memberikan hak kepada pihak lain (penerima lisensi) untuk menggunakan mereknya dalam aktivitas komersial tertentu dengan imbalan berupa royalti atau bentuk lainnya.

² Rahmi Jened, “*Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2013), Hal.205

³ Agung Sujatmiko, “*Perjanjian Lisensi Merek*”, (Pasuruan: Qiara Media, 2020). Hal. 3

Perjanjian lisensi juga diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Merek yang menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Ini berarti, lisensi menjadi sarana strategis untuk memperluas pasar, memperkuat suatu produk, dan menciptakan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan pemilik merek tersebut.

Hak dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki karakteristik khusus yang termaktub dan terlindungi oleh undang-undang. Hak tersebut diberikan oleh negara kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi.⁴ Begitu juga pemilik merek diberikan hak yang melekat pada dirinya apabila pemilik merek dapat membuktikan bahwa dirinya berhak dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam perundang-undangan sebagai pemilik merek yang sah.

Hak merek sebagai bentuk hak kebendaan yang tidak berwujud termasuk dalam kategori harta kekayaan (*property*).⁵ Indriani Waudan menjelaskan bahwa merek tersebut wajib didaftarkan untuk dapat memperoleh hak eksklusif dari Merek.⁶ Apabila berbicara mengenai harta kekayaan, maka perlindungan hukum sangatlah diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang memiliki potensi timbul di masa yang akan datang.

⁴ Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hal. 39

⁵ Mohammad Fahrial Amrulla, "Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 2 Desember 2018, Hal. 136

⁶ Indirani Waudan, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek*" (Salatiga: FH-UKSW, 2006). Hal. 25

Di balik keunikan serta keuntungan yang dimiliki oleh pemilik merek, penggunaan merek juga menghadapi tantangan yang signifikan. Pelanggaran merek, seperti peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan merek terjadi di tengah kemajuan teknologi dan akses informasi yang luas. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap hak merek menjadi isu yang tidak dapat diabaikan, karena merek itu sendiri dianggap sebagai “roh” dalam suatu barang atau jasa.⁷

Salah satu permasalahan hukum yang perlu dikaji, terutama terkait dengan pemanfaatan merek untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui perjanjian lisensi. Lisensi merek memungkinkan pemilik merek (pemberi lisensi) memberikan hak kepada pihak lain (penerima lisensi) untuk menggunakan mereknya dalam aktivitas komersial tertentu dengan imbalan berupa royalti atau bentuk lainnya.⁸ Oleh karena itu, pemilik merek disini dapat mendelegasikan sebagian hak atas mereknya kepada orang lain melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 18 UU Merek.

Berdasarkan ulasan di atas, maka pengalihan dan penggunaan Merek tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Merek. Secara normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau tidak. Hal ini

⁷ Insan Budi Maulana. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hal. 60

⁸ Lena Griswanti, “*Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005), Hal. 20.

secara tidak langsung memberikan kebebasan pada pelaku usaha pemilik merek dagang untuk membuat perjanjian lisensi merek dalam bentuk di bawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik.

Dari segi ekonomi dan dengan memperhatikan betapa berharganya nilai suatu merek, Notaris seringkali masih menjadi pihak yang tidak diikut andilkan dalam membuat perjanjian lisensi ke dalam bentuk akta otentik. Padahal, kewenangan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik terkait perjanjian ini juga termaktub pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UU JN.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, maka Notaris memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian lisensi dengan akta otentik. Mengingat perjanjian lisensi merek sangat erat kaitannya dengan nilai ekonomi dan hak eksklusif pemilik.⁹ Maka, peran Notaris seharusnya sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang dan penerima hak merek melalui perjanjian lisensi.

Pada kenyataannya kesadaran akan pentingnya peran Notaris dalam perjanjian lisensi merek masih menjadi hal yang awam di hadapan profesi Notaris dan pelaku usaha pemilik merek. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman Notaris mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang berharga atau ketidakpahaman pelaku usaha pemberi lisensi merek bahwa

⁹ Frisca Deviyanti Sitorus, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 16 No 1, 2019, Hal. 191

tidak cukup pemberian lisensi merek hanya sebatas menggunakan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata dan penggunaan asas *Pacta Sund Servanda* saja.

Ketidakterlibatan Notaris tampak pada berbagai putusan pengadilan seperti pada kasus PT Tongshen Interprise sebagi pemilik merek lem dengan logo huruf “G” dengan PT Inti Jaya Lemindo yang tidak melibatkan peran Notaris di dalam proses pembuatan perjanjian lisensi tersebut.

Dalam perkara ini, PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd., sebagai pemilik merek terdaftar yang telah bekerja sama dengan PT Putra Permata Majuperkasa (penerima lisensi), menghadapi permasalahan akibat pelanggaran oleh PT Inti Jaya Lemindo khususnya terkait dengan aspek-aspek formal seperti keakuratan dokumen dan pencatatan dalam daftar publik. Dalam perkara ini, PT. Putra Permata sebagai penerima lisensi Majuperkasa telah melakukan upaya hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II, namun karena ada kesalahan pengetikan pada Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan PT. Putra Permata Majuperkasa maka gugatan harus ditunda.

Perlu di catat bahwa, seandainya perjanjian ini dibuat dalam akta notaris, maka terdapat kekuatan pembuktian yang lebih sempurna sebagai akta otentik sebagaimana diatur pada Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hal demikian, apabila terjadi sengketa, akta notaris dapat menjadi alat bukti sah yang mengikat para pihak dan memudahkan pembuktian di pengadilan.

Lebih dari itu, telah terjadi kesalahan pengetikan dalam perjanjian lisensi, yang bisa menjadi celah hukum bagi pihak lain untuk mengajukan gugatan atau keberatan. Jika perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta notaris, kesalahan ini bisa dicegah karena notaris wajib melakukan verifikasi data sebelum mengesahkan akta sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN yang menyatakan bahwa Notaris wajib melakukan tugasnya secara seksama, mandiri, cermat, dan hati-hati.

Perlu di tekankan bahwa, permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari terkait dengan pembuatan perjanjian lisensi pada dasarnya bisa diatasi dengan adanya keterlibatan Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan bahwa dokumen perjanjian memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, baik secara formal maupun material.¹⁰ Hartanti Silihandari dan Nisya Rifiani dalam bukunya juga menjelaskan bahwa Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum.¹¹

Ketentuan di atas, juga diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib

¹⁰ Muhammad Afif Ma'ruf, Widhi Handoko, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya", NOTARIUS, Volume 16 Nomor 3, 2023, Hal. 1529

¹¹ Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*" (Yogyakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 2-3

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹² Melalui ketentuan hukum tersebut dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran untuk “menjaga” para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan suatu akta agar sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Akta notaris, sebagai dokumen autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Dalam proses pembuatan perjanjian lisensi merek, peran notaris menjadi krusial, terutama dalam memberikan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Pernyataan ini didukung oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dengan akta notaris mengingat hubungan hukum yang timbul adalah demikian penting.¹³

Perlindungan Hukum yang diberikan melalui akta notaris bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta yang memiliki pembuktian yang sempurna di mata hukum. Pembuatan perjanjian lisensi dengan akta notaris juga ditegaskan oleh Rahmi Jened bahwa perjanjian lisensi akan lebih baik jika dibuat dalam bentuk akta otentik, sehingga baik pemilik merek maupun penerima lisensi dapat merasa lebih aman dalam menjalankan perjanjian, karena mereka terlindungi oleh aturan hukum yang berlaku.¹⁴

¹³ Yahya Harahap, *“Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992”* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hal.537

¹⁴ Rahmi Jened, *“Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif”*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007). Hal. 537

Profesi Notaris tidak hanya bertugas mencatatkan perjanjian tetapi juga memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur pada Pasal 15 huruf e UU JN yang menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan suatu akta. Dengan demikian, akta notaris menjadi alat hukum yang efektif untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari dan menguntungkan bagi pihak terkait dalam pembuatan perjanjian lisensi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sengketa yang muncul akibat pelanggaran terhadap merek terkenal dalam dunia perdagangan sering kali disebabkan oleh itikad buruk dari pelaku usaha yang berusaha memenangkan persaingan pasar dengan cara yang tidak jujur dan tidak adil.¹⁵ Oleh karena itu turut andilnya Notaris sangat penting sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya sengketa hukum di masa mendatang.

Secara Normatif, perjanjian lisensi diatur pada Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut PP PLKI juga menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang dilarang untuk dimuat dan wajib untuk dimuat dalam perjanjian lisensi. Pasal 6 PP PLKI mengatur bahwa perjanjian lisensi dilarang untuk memuat ketentuan yang dapat:

¹⁵ Agus Sujatmiko, Op. Cit, Hal. 10

- a) Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
- b) Membuat 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, ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP PLKI mengatur bahwa Perjanjian lisensi wajib untuk memuat:

- 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
- g) pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Untuk memastikan hal yang diatur pada Pasal 6 dan 7 PP PLKI tersebut terlaksana dengan baik, Notaris menjadi jawaban dikarenakan kewajibannya yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu memberikan penyuluhan hukum sehingga apa yang tertuang dalam perjanjian lisensi

berbanding lurus dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Harus diakui, pembahasan di atas menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum dalam perjanjian lisensi merek. Tidak hanya sekadar mencatatkan perjanjian di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini, akta notaris menjadi instrumen kunci dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Melalui fenomena dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi untuk menjamin terwujudnya, perlindungan hukum bagi pemegang lisensi dengan judul **“Peran Akta Notaris dalam Perlindungan bagi Pemegang Lisensi Merek”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang lisensi merek yang dibuat dengan Akta Notaris?
2. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Memecahkan persoalan hukum terkait kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dalam perjanjian

lisensi di Indonesia, dengan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian lisensi sebagai upaya memperkuat perjanjian lisensi di Indonesia.

- b. Melakukan pengembangan ilmu hukum dengan memperhatikan aspek-aspek hukum untuk diterapkan dalam perjanjian lisensi merek, dengan tujuan menghindari potensi sengketa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian dan hak kekayaan intelektual. Dengan menganalisis peran notaris dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian lisensi, penelitian ini memberikan wawasan baru yang relevan dengan teori hukum kontrak dan perlindungan merek dagang. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk menghindari potensi sengketa, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemilik merek dagang, notaris, dan pihak-pihak terkait memahami peran penting akta notaris sebagai alat bukti legalitas dalam perjanjian lisensi. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis dalam menyusun perjanjian lisensi yang lebih aman secara hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi sistematika penulisan dalam uraian penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan disajikan dalam Bab ini dengan lima bagian yaitu; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan Tinjauan Pustaka yang berlandaskan pada dua aspek utama, yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori mengulas berbagai teori terkait merek, lisensi, serta tanggung jawab Notaris secara umum. Sementara itu, Landasan Konseptual mengidentifikasi konsep-konsep utama yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, mencakup jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas dan menguraikan hasil analisis dan penelitian terkait dengan tugas dan wewenang Notaris dalam membuat perjanjian lisensi atas merek, dengan membandingkan teori, fakta, wawancara dengan narasumber, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari Bab I hingga IV berdasarkan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang ada.