



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN LISENSI
SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS SENGKETA LARUTAN CAP KAKI
TIGA PUTUSAN PENGADILAN No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo.
No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010)**

SKRIPSI

**NADIA RILLIFANI
0806370633**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN LISENSI
SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS SENGKETA LARUTAN CAP KAKI
TIGA PUTUSAN PENGADILAN No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo.
No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

NADIA RILLIFANI

0806370633

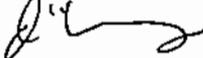
**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nadia Rillifani

NPM : 0806370633

Tanda tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2012

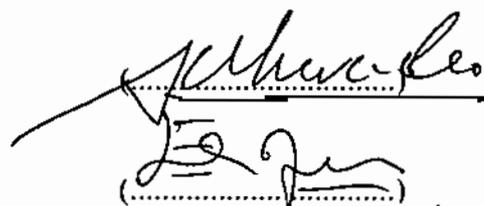
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Nadia Rillifani
 NPM : 0806370633
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian
 Lisensi Seeara Sepihak (Studi Kasus Sengketa
 Larutan Cap Kaki Tiga Putusan Pengadilan
 No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo.
 No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758
 K/Pdt/2010)

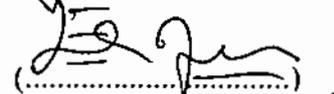
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Suharnoko, S.H., MLI.**



Pembimbing : **Endah Hartati, S.H., M.H.**



Penguji : **Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.**



Penguji : **Abdul Salam, S.H., M.H.**



Penguji : **Togi Pangaribuan, S.H., LL.M.**

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Ide awal mengenai topik skripsi tentang sengketa Larutan Cap Kaki Tiga ini muncul ketika penulis sedang berada di sebuah supermarket. Ketika itu, penulis melihat terdapat dua produk larutan penyegar dengan kemasan yang serupa namun memiliki merek yang berbeda. Beberapa hari berikutnya, terdapat iklan di sebuah koran nasional yang pada intinya berisi pengumuman resmi bahwa Larutan Cap Kaki Tiga diproduksi oleh partner bisnis Wen Ken Drug yang baru yaitu PT.Kinocare Era Kosmetindo. Dari sejak itu, tercetus niat untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai penyebab apa yang melatarbelakangi adanya pergantian tersebut. Isu pembatalan perjanjian lisensi yang diangkat dalam skripsi ini menjadi menarik mengingat bahwa pada kenyataannya mitra usaha dapat berubah menjadi kompetitor ketika dalam perjalanannya terjadi masalah karena tidak ada perjanjian yang secara rinci mengatur kebijakan lisensinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bantuan orang-orang di sekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan yang selalu diberikan-Nya. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua yang senantiasa selalu mendukungku dan mendoakanku. Hal ini membuatku sangat bertekad untuk bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Yth.Bapak Suharnoko, S.H.,M.Li.. sebagai pembimbing I atas segala bimbingan, masukan, bantuan, dan dukungannya dari proses pra skripsi hingga sidang.
3. Yth.Ibu Endah Hartati, S.H., M.H. sebagai pembimbing II atas segala bimbingan, masukan, bantuan, serta dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Yth.Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., dan Bapak Togi Pangaribuan, S.H., M.Li. yang telah menguji dalam sidang skripsi.

5. Riki Susanto sebagai mentor yang telah memberikan inspirasi, bantuan, serta dukungan yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Widityo Wiradana atas segala dukungannya supaya penulis tidak patah semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Suci, Rina, dan Gris. Teman-teman yang selalu setia selama empat tahun di FHUI. Semoga kita semua lulus dengan nilai yang baik.
8. Andhika Padmawan yang sering membantu penulis dalam meminjami buku dan bahan perkuliahan. Selain itu, ia adalah teman diskusi yang menyenangkan dalam topik apapun.
9. Vino dan Fitri atas segala supportnya.
10. Kepada seluruh keluarga dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis

(Nadia Rillifani)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rillifani
NPM : 0806370633
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN LISENSI
SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS SENGKETA LARUTAN CAP KAKI
TIGA PUTUSAN PENGADILAN No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo.
No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal: 13 Juli 2012

Yang menyatakan



(Nadia Rillifani)

(Nadia Rillifani)
ABSTRAK

Nama : Nadia Rillifani
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Lisensi Secara Sepihak (Studi Kasus Sengketa Larutan Cap Kaki Tiga Putusan Pengadilan No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010

Skripsi ini mengangkat topik mengenai pembatalan perjanjian lisensi. Pembatalan perjanjian pada dasarnya dimungkinkan atas alasan tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian atau diatur secara khusus dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan Pasal 1266 jo. Pasal 1338 KUHPerduta. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Penulis mengangkat kasus yang terjadi atas pembatalan lisensi secara sepihak dalam sengketa Larutan Cap Kaki Tiga. Hal ini dapat diketahui bahwa pembatalan lisensi secara sepihak tidak dapat dikatakan sebagai PMH karena pemberian lisensi dari pemilik merek kepada penerima merek didasarkan atas kuasa dan bukanlah atas perjanjian yang formal, sehingga kedudukan kuasa tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik begitu saja. Konsekuensi hukumnya adalah pemberi kuasa memiliki hak untuk menarik kuasanya atau mengakhiri lisensi tersebut kapan saja.

Kata kunci:

Pembatalan Perjanjian, Lisensi, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Name : Nadia Rillifani
Study Programme : Law/Majoring Private Law
Title : Juridical Analysis of Unilateral Termination of A Licence Agreement
(Case Study: Court Verdict of Cap Kaki Tiga Dispute
No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG
jo. No.1758 K/Pdt/2010)

The thesis discusses about termination of a licence agreement. The termination of an agreement is basically permitted over reasons such as subjective terms, or specifically regulated in the agreement, agreed by the contracting parties, and is not contrary to Article No.1266 jo. Article No.1338 of KUHPer. All of undue agreement's termination will be considered as tort. Such action of tort refers to Article 1365 KUHPer. The topic of termination of a licence agreement is referred to Larutan Cap Kaki Tiga dispute. The unilateral termination of licence agreement, in this case, is not a tort, for the licence given from the licencor to the licensee was based on authority, not a formal agreement. For that matter, an authority is not similar with an agreement, which cant be terminated unilaterally. Juridically, the consequences follow that the licencor reserves the right to withdraw the authority.

Keywords :
Termination of agreement, licence, tort.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Definisi Operasional	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
2. PEMBATALAN PERJANJIAN DAN KONSEKUENSINYA SECARA HUKUM	
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian	12
2.1.1. Pengaturan Perjanjian dalam Hukum Indonesia	12
2.1.2. Jenis-Jenis Perikatan	14
2.1.3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian	16
2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.2. Pembatalan Perjanjian	27
2.3. Pembatalan Merupakan Akibat Hukum dari Perjanjian	29
2.3.1. Macam-Macam Pembatalan Perjanjian	29
2.3.2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian	36

3. PERJANJIAN LISENSI DALAM PERLINDUNGAN MEREK	
3.1. Tinjauan Umum Merek di Indonesia	39
3.1.1. Pengaturan Merek di Indonesia	42
3.1.2. Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia	43
3.2. Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia	44
3.2.1. Pengertian Lisensi	47
3.2.2. Pendaftaran Lisensi	50
3.2.3. Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Lisensi Merek	54
3.3. Perlindungan Hukum Merek di Indonesia	61
3.3.1. Perlindungan Hukum Preventif	62
3.3.2. Perlindungan Hukum Represif	65
4. ANALISIS KASUS (STUDI KASUS PUTUSAN NO.362/PDT.G/2008/PN-BKS JO. NO.362/PDT/G/2009/PT.BDG JO. NO.1758 K/PDT/2010)	
4.1. Kasus Posisi	70
4.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No.1758 K/Pdt/2010	74
4.2.1. Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No.1758 K/Pdt/2010	74
4.2.2. Objek Gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No.1758 K/Pdt/2010	75

4.2.3.	Amar Putusan	
	Pengadilan	75
4.2.3.1.	Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi	
	No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS	75
4.2.3.2.	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung	
	No.362/PDT/2009/PN.BDG	76
4.2.3.3.	Amar Putusan Mahkamah Agung No.1758	
	K/Pdt/2010 ..	78
4.2.4.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS	
	jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan	
	Mahkamah Agung No.1758 K/Pdt/2010	78
5.	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	95
5.2.	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I-1 : Putusan Sela No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS

Lampiran I-2 : Putusan PN Bekasi No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS

Lampiran I-3 : Putusan Banding PT Bandung No.362/Pdt/2009/PT.BDG

Lampiran I-4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1758 K/Pdt/2010

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia dirasakan sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin luasnya bidang-bidang usaha yang terbuka serta investasi asing yang masuk ke Indonesia. Setiap perusahaan domestik maupun asing yang melakukan usaha di Indonesia berlomba-lomba untuk memperluas pangsa pasarnya, mengingat jumlah rakyat Indonesia yang berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa, tentunya akan menjadi ladang bisnis yang potensial.

Kegiatan perdagangan bebas dunia yang dipengaruhi oleh pola hubungan antar negara yang transparan telah mendorong masuknya investasi asing yang cukup deras ke suatu negara. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi memberikan kontribusi yang cukup besar pada akses perdagangan bebas dewasa ini. Pada akhirnya, pola ekonomi dan hubungan antar pelaku ekonomi disesuaikan dengan sistem dan pola ekonomi internasional yang bersifat global.

Dalam membangun hubungan bisnis antar para pihak, maka terlebih dahulu harus dilandasi oleh adanya perjanjian ataupun kesepakatan untuk melakukan bisnis bersama. Perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan dalam melakukan perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut. Dengan dipenuhinya ke empat syarat tersebut, maka

suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹

Dalam membuat perjanjian, para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan undang-undang. Ketika para pihak sepakat untuk membuat perjanjian, perjanjian tersebut harus dibuat secara detail dan terperinci tentang hak maupun kewajiban para pihak. Apabila hal ini tidak dilakukan, dapat memicu timbulnya sengketa di kemudian hari.

Membuat perjanjian yang terperinci dalam hubungannya untuk kepentingan bisnis, menjadi penting mengingat dinamika ekspansi dunia bisnis dewasa ini sudah berkembang sangat pesat. Pengembangan atau ekspansi usaha secara internasional dapat dilakukan dengan lima macam cara:²

- a. Dengan cara ekspor;
- b. Melalui pemberian Lisensi;
- c. Dalam bentuk waralaba (franchising);
- d. Pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*);
- e. *Total ownership* atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) maupun akuisisi

Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, sebagai alternatif upaya untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen di negara tujuan dan mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi maupun resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama Lisensi.³

Dalam *Black's Law Dictionary*, Lisensi diartikan sebagai “*The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.*” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan

¹ Asas ini dikenal sebagai asas konsesualisme yaitu perjanjian dan perikatan telah timbul pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak.

² Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, (Publisher Hlml, 1989), hlm. 294.

³ Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁴

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) juga telah memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin menggunakan merek orang lain. Oleh karena itu, untuk menggunakan merek orang lain terlebih dahulu haruslah dilakukan Perjanjian Lisensi. Dengan demikian, segala perbuatan hukum menjadi sah secara hukum apabila sudah diatur terlebih dahulu dengan adanya Perjanjian Lisensi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU Merek, menyebutkan bahwa:

“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 yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”

Pada perkembangannya, pemberian lisensi tidak terbatas hanya dalam bentuk lisensi teknologi saja, akan tetapi sudah meluas pada bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yaitu Lisensi atas Merek Dagang. Dalam prakteknya, pengusaha memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi barang yang akan dijual serta biasanya juga meliputi hak untuk menjual barang tersebut. Sebagai imbalan atas hak tersebut, diikuti pula kewajiban pembayaran royalti oleh pihak penerima hak lisensi. Aspek pengaturan royalti seperti ini, harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian lisensi.

Hal ini menjadi penting karena banyak sekali aspek pengaturan yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian lisensi. Apabila pengaturan tersebut tidak dibuat secara rinci dalam perjanjiannya, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurut Warren J. Keegen, adakalanya penerima lisensi dapat berubah wujud dari mitra usaha menjadi kompetitor. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat merugikan kepentingan pengusaha yang memberikan lisensi kepada pihak lain.⁵ Di sisi lain, kontrak lisensi yang menjadi dasar hukum antara

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

pemberi dan penerima lisensi seringkali dilanggar, sehingga timbul sengketa antara para pihak terkait hak dan kewajiban masing-masing.

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini penting karena perjanjian lisensi yang selama ini dibuat dengan berlandaskan pada asas konsesualisme, *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak sebagai asas hukum perjanjian selalu menjadi ajang perebutan dominasi di antara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga sering menimbulkan perselisihan antar para pihak.⁶ Oleh karena itu, selain pengaturan terhadap pemberi dan penerima lisensi, perlu juga dibuat suatu pengaturan yang lebih baik lagi yang mengikutsertakan pihak di luar pemberi dan penerima lisensi dalam menentukan hal-hal lainnya sehingga dengan adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini, pembuatan perjanjian lisensi tidak hanya berdasarkan kesepakatan (*consensus*) kedua belah pihak tetapi juga berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pengertian dan sifat hubungan perjanjian lisensi sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditentukan makna istilah *Licensing Agreement* atau Perjanjian Lisensi. Menurut P.H. Collin, *Licensing Agreement* adalah “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale.*”⁷ Jadi, menurut definisi di atas, lisensi adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan (*agreement*) antara dua pihak. Pihak yang satu memperbolehkan pihak yang lain yaitu penerima lisensi untuk melakukan suatu jenis perbuatan hukum tertentu yaitu untuk memproduksi atau memakai sesuatu benda tertentu tetapi tidak dalam arti menjual atau mengalihkan hak atas benda tersebut.

Dalam kaitan dengan rumusan perjanjian lisensi yang dikemukakan di atas, Gunawan Widjaja mengemukakan bahwa pengertian lisensi pun mengalami perluasan arti ke dalam bentuk ijin untuk memproduksi atau memanfaatkan sesuatu benda tetapi tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan tuntas atau pengalihan hak milik.⁸ Pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum tertentu seperti dikemukakan di

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 99.

⁷ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

atas dilakukan dengan tujuan atau maksud yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, para pihak yaitu pemberi dan penerima lisensi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena diperjanjikan dalam perjanjian lisensi tersebut. Maka, bentuk perjanjian lisensi pada umumnya dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik.⁹

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan konflik yang timbul di kemudian hari dapat berupa wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Apabila dibiarkan berlarut-larut, dapat berujung pada pemutusan hubungan lisensi oleh salah satu pihak. Namun, mengingat pembatalan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan menjadi persoalan hukum yang cukup sulit, apalagi bila tidak ada perjanjian yang mengatur secara detail mengenaiantisipasi permasalahan hukum yang timbul.

Hal demikianlah yang terjadi pada sengketa kasus lisensi Cap Kaki Tiga, dimana sengketa ini melibatkan pemberi lisensi merek Cap Kaki Tiga yaitu Wen Ken Drug Co. Ltd. dengan PT. Sinda Budi Sentosa sebagai penerima lisensi. Kasus ini muncul disebabkan karena pemberian Lisensi Cap Kaki Tiga tidak disertai perjanjian lisensi yang mengatur secara detail mengenai pengaturan-pengaturan terkait lisensi yang bersifat krusial. Hal yang dijadikan dasar hubungan lisensi antara Wen Ken Drug Co. Ltd. sebagai pemberi lisensi dengan PT. Sinda Budi Sentosa sebagai penerima lisensi adalah surat perjanjian pemberian kuasa produksi semata. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan di kemudian hari tidak ada dasar yang dapat dijadikan pegangan ataupun acuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis melihat ada 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan utama dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembatalan perjanjian secara sepihak?
2. Bagaimana konsep Perjanjian Lisensi dalam perlindungan merek?

⁹ Gunawan SuryomurCito, *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 15-16.

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila dilakukan pembatalan kesepakatan atas Lisensi antara Wen Ken Drug Co. Ltd dengan PT. Sinda Budi Sentosa (Studi Kasus Putusan No. 362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. Putusan No. 362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan No. 1758 K/Pdt/2010)?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan khusus, tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konsep perjanjian lisensi dan akibat hukum yang kemungkinan timbul apabila terjadi pembatalan lisensi secara sepihak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat umum mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin mengadakan perjanjian lisensi agar memahami akibat hukum yang kemungkinan timbul.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak;
2. Mengetahui pemahaman perjanjian lisensi merek
3. Mengetahui akibat hukum apa yang kemungkinan timbul apabila terjadi pembatalan kesepakatan lisensi;

1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa definisi yang menjadi batasan operasional yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰
2. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹
3. Asas konsesualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.¹²
4. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.¹³
5. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁴
7. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Bentuk Penelitian

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 10 Tahun 2001, Pasal 1 Angka 13.

¹⁵ Indonesia (a), *op. Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis.¹⁶ Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta HIR, UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, mengenai mekanisme pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak.

1.5.2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁷ Dikaitkan dengan penelitian ini, gambaran secara umum yaitu mengenai konsep pembatalan perjanjian secara sepihak itu sendiri, khususnya dalam hal ini adalah perjanjian lisensi, serta bagaimana pengaturannya dalam undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan,¹⁸ khususnya mengenai pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak.

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:¹⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta HIR, UU No.15 tahun 2001 tentang Merek

¹⁶ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 32.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

1.5.4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*²⁰ yang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian dikaitkan dengan konsep Perjanjian Lisensi itu sendiri. Sehubungan dengan bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis datanya berupa data sekunder maka digunakan studi dokumen.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.²¹ Penelitian ini menjabarkan secara lebih detail mengenai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak.

1.5.6. Bentuk Laporan Penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata²² selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini yaitu gambaran secara umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan perjanjian

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹ Sri Mamudji, *Et. Al., Op. Cit.*, hlm. 67.

²² *Ibid.*, hlm. 67.

lisensi secara sepihak yang kemudian dianalisis berdasarkan pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta HIR, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Konsep Perjanjian secara Umum. Dalam bab ini akan diuraikan secara lebih lanjut mengenai Tinjauan Umum Perjanjian terkait dengan Pengaturan mengenai Perjanjian dalam hukum Indonesia yang mencakup Hubungan Antara Perjanjian dengan Perikatan, Jenis-Jenis Perikatan, Asas Umum Hukum Perjanjian serta Syarat Sahnya Perjanjian. Pada sub bab berikutnya akan dijelaskan mengenai pembatalan perjanjian itu sendiri. Setelah itu pada sub bab berikutnya, penulis akan menjelaskan bahwa pembatalan merupakan akibat hukum dari adanya perjanjian.

Bab III mengenai Konsep Hukum Merek. Pertama-tama akan dibahas mengenai tinjauan umum merek yang mencakup mengenai konsep perlindungan merek serta pendaftaran merek di Indonesia. Pada sub bab berikutnya dibahas mengenai Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia yang mencakup Pengertian Lisensi, Pendaftaran Lisensi, serta Prinsip Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Lisensi Merek. Pada sub bab terakhir dibahas mengenai Perlindungan Hukum Merek di Indonesia yang terdiri dari dua macam yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Bab IV mengenai analisis kasus yaitu studi kasus Putusan No.362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. No.362/Pdt/2009/PT.BDG jo. No.1758 K/Pdt/2010 yang terdiri dari kasus posisi, analisis kasus dilihat dari para pihak, objek gugatan, serta amar putusan pengadilan. Pada sub bab berikutnya dijabarkan mengenai unsur PMH yang didalilkan Penggugat. Pada bagian terakhir akan

dianalisis mengenai putusan pengadilan pada setiap tingkatnya diikuti dengan pendapat penulis.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik mengenai hasil penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi pembatalan Perjanjian Lisensi secara sepihak.

BAB 2

PEMBATALAN PERJANJIAN DAN KONSEKUENSINYA SECARA HUKUM

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengaturan Perjanjian dalam Hukum Indonesia

Setiap orang dalam berinteraksi dengan orang lain tentu tidak luput dari perbuatan mengadakan perjanjian. Perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan. Perjanjian yang dituangkan ke dalam tulisan, lazim disebut dengan istilah kontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), juga digunakan istilah “kontrak” apabila mengacu pada konteks perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari judul Buku III titel Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”.²³ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata²⁴ kontrak atau perjanjian adalah “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Menurut Subekti yang disebut dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Namun demikian, Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian” dengan “kontrak”. Menurut Subekti²⁶ istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

²³ Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 13.

²⁴ Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 1.

²⁶ Subekti, *Loc. Cit.*

Dengan diadakannya suatu perjanjian, maka akan melahirkan perikatan di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka terikat dengan janji yang telah diberikan. Esensi perjanjian tersebut adalah pelaksanaan prestasi oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum di antara pihak yang membuat perjanjian. Sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²⁷

Perikatan mencakup semua ketentuan yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdara, yang terdiri dari dua golongan besar sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, yaitu:²⁸

- a. Perikatan yang berasal dari undang-undang;
- b. Perikatan yang berasal dari perjanjian²⁹

Walaupun demikian, perjanjian merupakan sumber yang paling penting dari perikatan. Lebih lanjut, perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi atas perikatan yang berasal dari undang-undang saja maupun perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan seorang. Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang dan di luar kehendak para pihak yang bersangkutan.³⁰ Seperti contohnya kewajiban orang tua dan anak untuk saling memberikan nafkah.³¹ Perikatan yang berasal dari undang-undang karena perbuatan seorang³² ini dapat dibedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan melanggar hukum. Dalam perikatan akibat perbuatan melanggar hukum terjadi antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁸ Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1980).

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 1.

³⁰ Lihat Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 3.

³¹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 2.

³²Lihat Pasal 1354 KUHPerdara.

Definisi “perikatan” menurut doktrin (para ahli) adalah³³ :

“Hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.”

Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli, terdapat empat unsur perikatan:³⁴

a. Hubungan hukum

Perikatan yang dimaksud di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;

b. Bersifat harta kekayaan

Sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III KUHPerdara yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan, maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;

c. Para pihak

Dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;

d. Prestasi

Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra-prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara;

Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi dari suatu perikatan ke dalam tiga hal, yaitu :

a. Untuk memberikan sesuatu

b. Untuk melakukan/berbuat sesuatu

c. Untuk tidak melakukan sesuatu

³³ Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 19.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

2.1.2. Jenis-Jenis Perikatan

Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensual yang hanya mensyaratkan adanya kesepakatan antara para pihak, mengenai suatu hal, dan penuntutannya dapat dilakukan seketika. Inilah yang dinamakan dengan perikatan murni.³⁵ Namun demikian, ada perjanjian lain yang mewajibkan dilakukannya suatu tindakan yang lebih dari sekadar kesepakatan saja seperti halnya perikatan bersyarat. Pelaksanaan perikatan bersyarat ini didasarkan pada suatu keadaan, peristiwa, kejadian, atau perbuatan hukum yang harus terjadi atau dipenuhi terlebih dahulu sebelum perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.³⁶

Faktor-faktor penentu tersebut harus berhubungan langsung dengan objek perjanjiannya. Syarat perjanjian tersebut dapat bersifat menanggukkan pelaksanaan perjanjian (syarat tangguh) ataupun membatalkan perjanjian dengan terjadinya peristiwa yang disyaratkan tersebut (syarat batal). Sedangkan berdasarkan waktu pemenuhannya ada tiga macam syarat yaitu :³⁷

a. Syarat di muka (*condition precedent*)

Suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian yang berada di luar perjanjian, maupun suatu prestasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sebelum perjanjian tersebut melahirkan kewajiban pada pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi lebih lanjut.³⁸ Sebelum persyaratan tersebut terpenuhi, maka perikatan belum dapat dilaksanakan.

b. Syarat Konkuren (*Condition Concurrent*)

Syarat ini terdapat pada perjanjian timbal balik, di mana kewajiban dari salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi timbul apabila pihak lain telah menunjukkan prestasinya.

c. Syarat yang Mengikuti (*Condition Subsequent*)

³⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁶ Gunawan Widjaja, *Seri hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 79.

³⁷ *Ibid.*

³⁸

Syarat ini menggantungkan bahwa dengan terjadinya keadaan, peristiwa yang diisyaratkan akan membebaskan suatu pihak dalam perjanjian dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya yang telah terbit terkait perjanjian yang mendasarinya.

Selain perikatan bersyarat, terdapat beberapa jenis perikatan lainnya :³⁹

- a. Perikatan dengan ketetapan waktu
Suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian.
- b. Perikatan mana suka (alternatif)
Dalam perikatan ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian.
- c. Perikatan tanggung-menanggung
Dalam perjanjian terdapat beberapa pihak, bisa lebih dari satu kreditur ataupun lebih dari satu debitur.
- d. Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
Prestasi dalam perikatan dapat dibagi secara proporsional, namun tidak boleh mengurangi hakekat prestasi tersebut.
- e. Perikatan dengan ancaman atau hukuman
Perikatan di mana ditentukan bahwa debitur diwajibkan melakukan sesuatu apabila tidak memenuhi perikatan. Hukuman digunakan sebagai jaminan pelaksanaan perikatan.

2.1.3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian

Sehubungan dengan konteks hukum perjanjian, menurut Niewenhuis,⁴⁰ asas-asas hukum memiliki fungsi sebagai pembangun sistem karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga di dalam banyak keadaan

³⁹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 6-12.

⁴⁰ J.H Niewenhuis-II. Lihat juga Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Cet I, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 7.

menciptakan suatu sistem, sekaligus membentuk sistem “*check and balance*”, artinya asas-asas itu akan saling tarik-menarik menuju proses keseimbangan.⁴¹

Dalam hukum perjanjian para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.⁴² Dengan demikian, hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum pelengkap (*optional law*) karena Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian boleh dikesampingkan apabila dikehendaki para pihak. Apabila terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut, maka kemudian akan mengacu kepada peraturan dalam undang-undang.⁴³

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka artinya hukum (*i.c.* Buku III KUHPerdara) memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya, sehingga apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara hanya bersifat mengatur dan melengkapi.⁴⁴

Terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang dianggap paling penting sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak (Sistem Terbuka)

Sistem terbuka dalam Buku III KUHPerdara dituangkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 yang menyatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Perumusan kata “*semua*” pada Pasal tersebut, seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja.⁴⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku,

⁴¹ Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁴ Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 109.

⁴⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 14.

apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.⁴⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeini⁴⁷ asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dan mengatur sendiri isi perjanjian yang dibuat. Namun demikian, terdapat pembatasan dalam penerapannya, yaitu⁴⁸ :

1. Memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta);
2. Larangan pembuatan kontrak tanpa kausa, atau berdasarkan suatu kausa yang palsu atau yang terlarang (Pasal 1335 KUHPerduta);
3. Tidak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerduta);
4. Dilaksanakan atas dasar itidak baik (Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerduta)

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993), hlm. 47.

⁴⁸ Lihat Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 117.

5. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (Pasal 1339 KUHPerdota);

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan sebagai refleksi dari sistem terbuka yang terdapat pada Buku III KUHPerdota.

b. Asas Konsensualisme

Istilah kata “konsensualisme” berasal dari bahasa Latin *consensus* yang berarti sepakat. Makna asas konsensualisme itu sendiri adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁹ Hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota, menganut asas konsensualisme. Hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu bahwa dengan kata sepakat saja, maka perjanjian tersebut sudah timbul. Sehingga setiap perjanjian dikatakan telah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokoknya dan tidak diperlukan suatu formalitas lainnya.⁵⁰ Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap beberapa perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang dibuat secara formal. Seperti contohnya adalah perjanjian perdamaian yang harus diadakan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 Ayat 2 KUHPerdota.

c. Asas Daya Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas daya mengikat perjanjian (*the binding force of an agreement*) dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (*i.c* terkait isi perjanjian-prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak.⁵¹ Dalam rumusan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdota yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dianalogikan sebagai undang-undang yang

⁴⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁵⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 4.

⁵¹ Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 124.

memiliki daya pengikat hanya bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Ketika telah terjadi kesepakatan, maka otomatis perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat.

Niewenhuis menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian, dapat dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:⁵²

1. Daya mengikat perjanjian dibatasi oleh itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara;
2. Keadaan *overmacht* atau *force majeure*.

Apabila asas konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, maka asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan asas kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.⁵³

d. Asas Itikad Baik

Perumusan asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ,”*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas mengenai pengertian itikad baik tersebut⁵⁴. Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).⁵⁵ Terdapat putusan Hoge Raad tertanggal 9 Februari 1923 yang merumuskan bahwa itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.⁵⁶ Hal ini meliputi semua yang dapat

⁵² Lihat Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm. 86-107.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 97.

⁵⁴ Ketentuan ini merupakan penerapan dari asas *nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse habet*, artinya tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya. Sehingga penerapan asas itikad baik ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan asas *nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse habet* tersebut.

⁵⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

⁵⁶ P.L.Werry, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, (Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 1990), hlm. 9.

dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma objektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektivitas para pihak.⁵⁷

Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggungjawab dan menanggung resiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 Ayat 1 KUHPerdata dan Pasal 1963 KUHPerdata, di mana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad ini bersifat subjektif dan statis.
2. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik di sini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.⁵⁸

Pengertian itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1963 KUHPerdata adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Itikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan itikad baik

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur, 1992), hlm. 56 - 62.

sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik ini bersifat statis.⁵⁹ Demikian pula dengan pengertian itikad baik dalam Pasal 1977 Ayat 1 KUHPerdara terkait dengan cara pihak ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan menurut kepatutan dan kelayakan.⁶⁰

Sementara itu, pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara adalah bersifat dinamis. Hal ini berarti dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus ditanamkan dalam hati para pihak.⁶¹ Dengan demikian, substansi terhadap Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual.⁶²

e. Asas Personalia

Asas personalia perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”* Dapat disimpulkan bahwa pihak yang menanggung kewajiban dan memperoleh hak hanyalah orang yang mengadakan perjanjian itu saja. Lebih lanjut dalam Pasal 1340 KUHPerdara ditegaskan lagi mengenai asas personalia tersebut, *“perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317.”* Berdasarkan rumusan kedua Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan

⁵⁹ Soetojo Prawirohamidjojo-Marthlmena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978).

⁶⁰ P.L Werry, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁶¹ Agus Yudho Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁶² *Ibid.*

kewajiban di antara para pihak yang membuatnya.⁶³ Pemberian hak kepada pihak ketiga dimungkinkan asal diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdota.

2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dianggap sah. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang berbunyi, “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1.sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.*”

Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena berhubungan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

a. Syarat Kesepakatan Para Pihak

Menurut Subekti kesepakatan berarti kesesuaian kehendak yang dinyatakan. Menyatakan kehendak tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, tetapi dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak tersebut, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.⁶⁴ Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan.

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya perjumpaan kehendak (konsensus) adalah melalui pernyataan-pernyataan yang secara bertimbal balik telah dikeluarkan.⁶⁵ Oleh karena itu, pernyataan timbal balik itulah yang akan digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi,

⁶³ Gunawan Widaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71.

⁶⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 6.

⁶⁵ *Ibid.*

pernyataan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan atau pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.⁶⁶

Pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak dalam terselenggaranya perjanjian. Di dalam KUHPerdara cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

1. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdara)

Yang dimaksud dengan paksaan menurut KUHPerdara adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, di mana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik dalam dirinya maupun terhadap kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.⁶⁷ Misalnya ancaman untuk dianiaya atau akan dibuka rahasianya.

2. Kekhilafan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara)

Kesesatan ini terkait dengan hakikat benda yang menjadi objek perjanjian dan juga mengenai diri orang yang melakukan perjanjian.

3. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut menandatangani perjanjian, padahal tanpa tipu muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani perjanjian tersebut. Tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 1328 KUHPerdara haruslah fakta yang bersifat substansial.

b. Syarat Kecakapan

Orang yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lihat Pasal 1324 KUHPerdara.

adalah cukup menurut hukum.⁶⁸ Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam hukum, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, dianggap orang dewasa, apabila :

- Sudah genap berusia 21 tahun
- Sudah kawin, meskipun belum genap berusia 21 tahun
- Sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berusia 21 tahun

Namun demikian, dengan keluarnya Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 tahun 1974, maka ketentuan mengenai batas usia dewasa diubah menjadi 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 yang menyatakan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Oleh karena itu, sejak berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan Pasal 330 KUHPerdara tidak dijadikan rujukan lagi. Hal ini dipertegas pula dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung No.477 K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976.⁶⁹

2. Orang yang berada di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 KUHPerdara, orang yang berada di bawah pengampuan adalah :

- Orang yang dungu
- Orang yang gila
- Orang yang mata gelap
- Orang yang boros

Mereka ini dianggap tidak cakap menurut hukum karena tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang harus diemban seseorang yang mengadakan suatu perjanjian.⁷⁰ Lebih lanjut, mereka tidak

⁶⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁶⁹ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 279.

⁷⁰ Lihat Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 18.

memiliki kebebasan atas harta kekayaannya karena berada di bawah pengawasan pengampuan dan harus diwakili oleh pengampunya. Oleh karena itu, kedudukannya dianggap sama dengan orang yang belum dewasa.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Wanita yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan izin tertulis dari suaminya (Pasal 108 KUHPerdara). Namun, seiring dengan perkembangan zaman ketentuan ini tidak berlaku lagi dengan alasan sebagai berikut :⁷¹

- Perkembangan emansipasi wanita di zaman sekarang yang menempatkan posisi wanita sejajar dengan pria
- Dari semula yang dimaksudkan KUHPerdara tentang ketidakcakapan istri hanyalah dalam bidang hukum kekayaan saja, bukan dalam bidang-bidang lainnya.
- Dalam Pasal 31 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami-istri mempunyai hak dan kedudukan seimbang, dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963 menyatakan istri tetap cakap berbuat dan mencabut Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara.

c. Syarat Hal Tertentu

Hal tertentu yang dimaksud dalam syarat ini adalah hal yang merupakan objek dari perjanjian. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh KUHPerdara terkait hal atau objek tertentu ini, yaitu :

1. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara)
2. Pada saat perjanjian dibuat, barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 Ayat 1 KUHPerdara)

⁷¹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 70.

3. Jumlah barang tersebut tidak boleh tidak tertentu, dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 Ayat 2 KUHPerdara)
4. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada kemudian hari (Pasal 1334 Ayat 1 KUHPerdara)
5. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerdara)

d. Syarat Sebab yang Halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa (*causa*) dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁷² Lebih lanjut Hoge Raad merumuskan *causa* sebagai apa yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup perjanjian.⁷³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (batal) apabila :⁷⁴

1. Tidak mempunyai kausa
2. Kausanya palsu
3. Kausanya bertentangan dengan undang-undang
4. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan
5. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum

2.2. Pembatalan Perjanjian

Terhadap konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan. Tujuan para pihak yang

⁷² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷³ Sebagaimana dalam keputusan Hoge Raad tanggal 6 Januari 1922 bahwa kausa sebagai tujuan bersama yang hendak diacapi para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup. J Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 318-319.

⁷⁴ *Ibid.*

mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk diadakan penuntutan.⁷⁵

Sedangkan untuk syarat subjektif, maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk itu. Adapun pihak tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak untuk itu. Demi menjamin ketertiban hukum, maka opsi pembatalan ini berlaku selama lima tahun.⁷⁶

Selain itu, terhadap suatu jenis perjanjian formal yang belum memenuhi formalitas tertentu, maka ia tidak bisa dilaksanakan. Sebagai contohnya, perjanjian perdamaian dipersyaratkan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketika suatu perdamaian sudah tercapai, tetapi belum dibuat dalam bentuk tertulis, maka ia belum bisa dilaksanakan.

Dalam jenis perikatan tertentu seperti perikatan dengan syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal apabila terjadi suatu peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.⁷⁷ Dalam Pasal 1265 KUHPerdara disebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada perikatan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1266 Ayat 1 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tidak terpenuhinya esensi perjanjian, pemenuhan prestasi dari salah satu pihak, yang telah ditetapkan dalam perjanjian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Maka berdasarkan ketentuan ini pula, wanprestasi dapat dianggap sebagai suatu syarat batal.⁷⁸ Namun apabila terjadi wanprestasi, tidak otomatis perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi harus terlebih dahulu dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam

⁷⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷⁶ Lihat KUHPerdara Pasal 1454.

⁷⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet.6, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 62.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

hal ini peranan hakim menjadi penting dalam memutuskan apakah pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi telah membawa kerugian yang begitu besar.⁷⁹

2.3. Pembatalan Merupakan Akibat Hukum dari Perjanjian

2.3.1. Macam-macam Pembatalan Perjanjian

Dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya syarat formalitas untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 1. Perjanjian batal demi hukum;
 2. Perjanjian dapat dibatalkan;
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.

Perjanjian batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada pula perikatan yang lahir karenanya. Ada beberapa penggunaan istilah yang digunakan sebagai konsekuensi dari cacatnya perjanjian, antara lain:

- a. Batal Demi Hukum Karena Syarat Perjanjian Formil Tidak Terpenuhi
Syarat formil yang dimaksud dalam konteks ini misalnya seperti format perjanjian itu sendiri, cara pembuatan dan/atau cara pengesahan perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.⁸⁰ Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum.⁸¹ Pengaturan terkait hal ini bertentangan dengan asas konsensualisme. Oleh karena itu untuk

⁷⁹ Lihat Gunawan Widjaja, *Op .Cit.*, hlm 84.

⁸⁰ Lihat Elly Erawati & Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010).

⁸¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 47-48.

sahnya perjanjian formil ini memang tidak cukup apabila hanya berdasarkan asas konsensualisme tersebut.

b. Batal Demi Hukum Karena Syarat Objektif Sahnya Perjanjian Tidak Terpenuhi

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta syarat objektif perjanjian adalah hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal. Syarat objektif mengenai “hal tertentu” diartikan sebagai objek atau pokok perjanjian⁸² atau apa yang menjadi hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor menurut Subekti.

Objek dari suatu perjanjian harus:⁸³

- Dapat diperdagangkan
- Dapat ditentukan jenisnya
- Dapat dinilai dengan uang
- Memungkinkan untuk dilakukan

Mengenai syarat objektif yang terakhir yaitu sebab atau kausa yang halal yaitu isi atau dasar perjanjian, bukan motif diadakannya perjanjian.⁸⁴ Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal tidak berkekuatan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPerduta yang berbunyi, “*suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*”

c. Batal Demi Hukum Karena Dibuat Oleh Orang Yang Tidak Berwenang Melakukan Perbuatan Hukum

Subjek yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan

⁸² Lihat Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2001, hlm. 79-80.

⁸³ Lihat Pasal 1332, 1333, dan 1334 Ayat 1 KUHPerduta.

⁸⁴ Lihat Subekti, *Op.Cit*, hlm 18.

hukum tertentu.⁸⁵ Aturan ini bersifat memaksa sehingga tidak dapat dikesampingkan.

d. Batal Demi Hukum Karena Ada Syarat Batal yang Terpenuhi

Syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila fakta atau peristiwa tersebut terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal.⁸⁶ Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum tentu terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan. Kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.”*

Perjanjian dengan syarat batal ini akan berakibat batal demi hukum mengingat syarat batalnya terpenuhi. Hal ini akan mengakibatkan kembalinya keadaan pada kondisi semula saat perikatan diadakan. Apabila salah satu pihak telah menerima prestasi, maka ia harus mengembalikannya. Selaras dengan Pasal 1265 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.”*

⁸⁵ Lihat Pasal 907,1467,1468,1469,1470,1471 KUHPerdara.

⁸⁶ Lihat Pasal 1253 KUHPerdara, lihat juga Elly Erawati & Hellen Budiono, *Op.Cit*, hlm.

Dari uraian di atas, ada kategori lain yang dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, antara lain:

a. Dapat Dibatalkan Karena Ada Cacat pada Kehendak Pihak yang Membuatnya

Cacat kehendak yang dimaksudkan adalah perjanjian yang terjadi akibat adanya unsur :

1. Paksaan (Pasal 1324 KUHPerdara)
2. Kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdara)
3. Penipuan (Pasal 1328 KUHPerdara)

Terhadap perjanjian yang demikian dapat dimintakan pembatalan dalam waktu lima tahun sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan tersebut, oleh pihak yang tidak memiliki kehendak bebas ketika membuat perjanjian tersebut.⁸⁷

b. Dapat Dibatalkan Karena Dibuat Oleh Orang yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan. Dalam Pasal 1446 KUHPerdara dinyatakan bahwa, *“semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya”*.

Walaupun Pasal tersebut mengatur demikian, para ahli hukum berpendapat bahwa frasa ‘batal demi hukum’ adalah tidak tepat. Sehingga terhadap hal demikian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Subekti dan Mariam Darus Badruzaman. Menurut Subekti, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif diserahkan kembali kepada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa yang dapat

⁸⁷ Lihat Pasal 1454 KUHPerdara.

menimbulkan kebatalan suatu perjanjian hanyalah yang tidak memenuhi syarat objektifnya saja. Hal ini dipertegas pula melalui ketentuan Pasal 1331 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap, dapat dimintakan pembatalan perikatan. Maka, apabila syarat subjektif suatu perjanjian tidak terpenuhi, pihak yang tidak cakap tersebut memiliki hak untuk memintakan pembatalan. Dengan kata lain, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif berupa kecakapan melakukan perbuatan hukum dari si pembuat perjanjian, tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan tersebut.⁸⁸

Apabila pihak yang tidak cakap tersebut adalah anak-anak, maka yang dapat meminta pembatalan adalah anak itu sendiri apabila sudah mencapai usia dewasa, orang tua, atau walinya. Apabila pihak yang tidak cakap adalah orang di bawah pengampuan, maka yang berhak adalah pengampunya.

Walaupun demikian, perjanjian dapat batal karena wanprestasi atas dasar kelalaian sebagai syarat batal, apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang telah disepakati bersama. Wanprestasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur mempunyai unsur kesalahan atasnya.⁸⁹ Unsur kesalahan yang dimaksud adalah karena tidak terpenuhinya kewajiban yang semestinya dipenuhi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa, *“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”*

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pihak yang tidak menerima prestasi diberikan pilihan untuk menuntut kepada pihak lainnya untuk:

⁸⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 19.

⁸⁹ J.Satrio, *Wanprestasi*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2012, hlm 3.

- a. Menuntut perjanjian dilaksanakan (memenuhi prestasi) apabila memungkinkan;
- b. Menuntut pembatalan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan ini pula, secara umum dapat ditarik empat kemungkinan tuntutan yang biasa terjadi, yaitu :⁹⁰

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Pembatalan perjanjian;
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Lebih lanjut dalam Pasal 1266 KUHPerduta dinyatakan bahwa, “(1) syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbang balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya; (2) dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim; (3) permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian; (4) jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Pasal ini mengatur bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan dalam perjanjian maupun tidak. Apabila syarat batal dicantumkan dalam perjanjian, maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian selama satu bulan.⁹¹ Terhadap wanprestasi tersebut, menurut Subekti ada beberapa alasan pembelaan yang dapat digunakan oleh pihak yang wanprestasi :

- a. Karena keadaan memaksa;
- b. Bahwa kreditur sendiri juga belum sepenuhnya melunasi seluruh kewajibannya kepada debitur (*exceptio non adimpleti contractus*);

⁹⁰ Akhmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁹¹ *Ibid.*

c. Bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi tersebut dari debitur (*rechtsverwekking*).

Dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa ini berlaku untuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjian sepihak.⁹² Wanprestasi merupakan syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik, dan wanprestasi tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan di luar kekuasaan (*force majeure* atau *overmacht*), tetapi terjadi karena kelalaian pihak tergugat.⁹³

Namun demikian, menurut Herlien Boediono Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara bukan ketentuan yang memaksa sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian.⁹⁴ Namun penyimpangan tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan terkait perantaraan putusan hakim (Pasal 1266 Ayat 2 hingga Ayat 4 KUHPerdara). Sehingga sebagai konsekuensinya pembatalan perjanjian akibat wanprestasi salah satu pihak tidak selalu harus dimintakan kepada hakim. Akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun demikian, penyimpangan tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.⁹⁵

Selain itu, perjanjian dapat batal karena wanprestasi akibat dari keadaan memaksa. Apabila wanprestasi dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), maka perjanjian menjadi batal. Namun adalah kewenangan hakim untuk menentukan apakah telah terjadi keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat dijadikan syarat batal, namkun tidak perlu diperjanjikan oleh para pihak.⁹⁶ Terdapat beberapa contoh yang diatur dalam KUHPerdara terkait keadaan memaksa ini, seperti Pasal 1545 tentang musnahnya objek tukar-menukar, Pasal 1553 tentang musnahnya barang yang disewakan, dan lain-lain.

2.3.2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian

⁹² Lihat J.Satrio, *Wanprestasi*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2012, hlm. 19.

⁹³ Elly Irawati & Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁹⁴ Herlien Boediono, *Op.Cit.*, hlm. 199-200.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

Perjanjian yang mengalami pembatalan ataupun batal demi hukum secara praktis berimplikasi sama, yaitu menurut hukum akan dikembalikan pada keadaan semula ketika perjanjian tersebut belum diadakan.

Pembatalan perjanjian terkait dengan wanprestasi oleh salah satu pihak, dapat berupa empat macam:⁹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengingatkan pihak yang ingkar tersebut bahwa ia telah lalai, dapat diberikan peringatan melalui surat atau tertulis (somasi) maupun secara lisan.⁹⁸ Tetapi apabila ia tetap tidak melakukan prestasinya secara sengaja, maka dapat diterapkan sanksi atau hukuman yang berupa:⁹⁹

- a. Membayar kerugian yang dialami kreditur (ganti-rugi)

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang dapat dibayangkan. Terhadap hal ini terdapat pembatasan yang diatur pada Pasal 1247 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "*debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.*"

Lebih lanjut Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan demikian, "*bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian*

⁹⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

yang dideritanya oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perikatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.¹⁰⁰ Dalam penggantian berupa bunga, juga diterapkan pembatasan. Bunga harus dibayarkan sebagai akibat dari kealpaan atau kelalaian si debitur. Besaran bunga tidak boleh melebihi 6% per tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara. Perhitungan bunga dimulai sejak dimasukkannya surat gugatan ke pengadilan.

Tuntutan ganti rugi tersebut, yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, baru ada apabila debitur yang ingkar melakukan suatu unsur kesalahan yang antara lain mengabaikan peringatan somasi oleh kreditur. Namun hal ini tergantung dari sifat perikatan yang diadakan, apabila sifat perikatan mensyaratkan debitur harus sudah dianggap wanprestasi tanpa didahului somasi, maka tuntutan ganti rugi tersebut dapat dimintakan.¹⁰¹

b. Pembatalan perjanjian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pembatalan bertujuan untuk mengembalikan para pihak kepada keadaan semula.¹⁰² Kelalaian debitur oleh undang-undang dianggap sebagai syarat batal (karena wanprestasi). Menurut Subekti, pembatalan perjanjian ini harus dimintakan putusan hakim terlebih dahulu. Hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai seberapa besar kelalaian yang dilakukan oleh debitur dibandingkan dengan kerugian yang dialami. Hal ini penting agar tidak bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik.¹⁰³

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ J.Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 20, lihat juga Pasal 1238 KUHPerdara.

¹⁰² Lihat Pasal 1266 KUHPerdara.

¹⁰³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 51.

c. Peralihan resiko

Pengaturan terkait hal ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal adanya perikatan untuki memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”*

Resiko yang dimaksud adalah kewajiban memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Menurut Subekti, resiko sangat erat kaitannya dengan keadaan memaksa.¹⁰⁴ Lebih lanjut, pengalihan resiko lebih tepat diterapkan pada perjanjian sepihak mengingat peralihan resiko terhadap barang diserahkan kepada si penerima barang, jadi resiko bukan berada di pihak si pemilik barang.¹⁰⁵

d. Membayar biaya perkara, apabila sampai ke pengadilan

Pengaturan ini terdapat pada Pasal 181 Ayat 1 HIR. Hal ini mengingat apabila debitur terbukti lalai dan kalah di pengadilan, maka ia akan diwajibkan untu membayar biaya perkara.

BAB 3

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰⁵ Lihat Akhmad Miru, *Op. Cit.*, hlm. 7.

PERJANJIAN LISENSI DALAM PERLINDUNGAN MEREK

3.1. Tinjauan Umum Merek di Indonesia

Sebelum Tahun 1961, sejarah perundang-undangan Indonesia mencatat bahwa perlindungan terhadap merek semula diatur dalam *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.35 Bahkan hingga Indonesia merdeka peraturan ini masih terus berlaku.¹⁰⁶ Ketentuan ini terus berlaku hingga kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan atau yang disebut pula sebagai Undang-Undang Merek 1961.¹⁰⁷ Kedua undang-undang ini memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa keberlakuan suatu merek yang dikurangi dari 20 Tahun menjadi 10 Tahun.

Selanjutnya undang-undang ini mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada Tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada Tahun 1967 dengan penambahan satu kelas yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.¹⁰⁸ Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 hanya mengatur merek secara umum dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal. Undang-undang ini menganut sistem deklaratif berdasarkan asas “*the Prior user has a better right*”.¹⁰⁹ Undang-undang ini menegaskan bahwa pemakai pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 54.

¹⁰⁷ OK.. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 331.

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 307.

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, TLN No. 2341, Pasal 2 Ayat (1) dan Penjelasan Umum Paragraf 1.

sesungguhnya.¹¹⁰ Undang-undang ini juga belum mengenal penggolongan dalam tiap-tiap bab. Perlindungan hukum terhadap merek dalam undang-undang ini disebutkan pada Pasal 2 Ayat (1), yaitu: “...*Hak khusus untuk memakai merek itu berlakuhanya untuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu dan berlaku hingga tiga Tahun setelah pemakaian terakhir merek itu...*”. Lebih lanjut dalam undang-undang ini menyatakan bahwa:

“Sebuah merek tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila tidak mempunyai daya pembedaan atau yang hanya terdiri atas angka-angka dan/atau huruf-huruf, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang macam waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang”.

Undang-undang No. 21 Tahun 1961 ini hanya membatasi perlindungan terhadap merek dengan barang yang sejenis. Namun, undang-undang ini belum mencantumkan pengertian ataupun penjelasan tentang barang sejenis. Pada Tahun 1967 diadakan perjanjian internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek yang dikenal dengan istilah *Nice Agreement Concerning The International Classification of Good and Services to Which Trademarks Apply (Nice Agreement)*.¹¹¹ Persetujuan ini bertujuan untuk penyeragaman klasifikasi barang-barang yang sejenis di seluruh dunia.

Indonesia tidak ikut dalam *Nice Agreement*, namun persetujuan tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 4 Ayat (2). Indonesia juga menambahkan satu kelas mengenai kelas barang-barang yang hanya ada di Indonesia kedalam 34 kelas barang yang ada, seperti kecap, tauco, kerupuk, dan emping.¹¹² Selanjutnya disebutkan bahwa jika merek yang didaftarkan pada keseluruhannya atau pada pokoknya sama dengan merek orang lain yang mempunyai hak atas merek tersebut untuk barang-barang yang sejenis, atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2).

¹¹¹ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 8.

¹¹² *Ibid.*

perniagaan orang lain, maka orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani pemohon sendiri atau kuasanya, agar supaya pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan ini juga menguatkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Akan tetapi, adanya lampiran mengenai kelas barang dalam undang-undang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama. Selain membatasi perlindungan hanya terhadap barang yang sejenis saja, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 ini juga tidak mencantumkan tentang mekanisme perlindungan hukum maupun defenisi merek-merek terkenal. Bahkan, undang-undang ini sama sekali tidak menyebutkan tentang merek terkenal.

Jadi, undang-undang ini memberikan perlindungan yang sama dengan merek-merek yang lain dalam pembatalan merek. Pemilik pertama merek dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek atau menghapuskan merek tersebut dari daftar umum merek apabila terbukti bahwa merek yang didaftar mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pemilik merek pertama untuk barang-barang yang sejenis. Undang-undang ini memberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan setelah adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) untuk menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta serta pemilik merek terdaftar tersebut di depan pengadilan. Jadi, undang-undang ini belum mengatur tentang perlindungan terhadap pemboncengan merek asing terkenal khususnya untuk barang yang tidak sejenis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No. 19/1992) lahir sebagai pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 dan dengan keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) maka UU No. 19/1992 dan UU No. 21/1961 dinyatakan tidak berlaku.¹¹³ Undang-undang ini melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang

¹¹³ Usman, *Op. Cit.*, hlm. 307.

berkaitan dengan merek untuk disesuaikan dengan *Paris Convention*.¹¹⁴ UU No. 21/1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sedangkan peranan merek semakin penting bagi kelancaran dan peningkatan arus perdagangan barang dan jasa sehingga memerlukan antisipasi yang harus diatur oleh undang-undang.

Dibandingkan dengan UU No. 21/1961, UU No. 19/1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan seperti halnya dengan UU No. 21 Tahun 1961 yang membatasi pada merek perusahaan dan perniagaan, UU No. 15 Tahun 2001 memasukkan nama merek sehingga lingkup merek mencakup merek dagang dan jasa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan istilah merek dapat menampung pengertian lain, seperti *certification marks*, *associates mark*, dan lain-lain.¹¹⁵ Selain itu, sistem pendaftaran dalam UU No. 15 Tahun 2001 berubah dari *sistem deklaratif* menjadi *sistem konstitutif* atau menganut asas *prior in tempore, melior de jure* atau *the first to file principle*.¹¹⁶

3.1.1. Pengaturan Merek di Indonesia

Merek merupakan tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Sedangkan pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lebih lanjut dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 308-310.

¹¹⁶ *Ibid.*

oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sedangkan merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tanda yang tidak boleh dijadikan merek antara lain :

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya

3.1.2. Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia

Seperti yang sudah disinggung dalam uraian di atas, maka sistem pendaftaran dalam UU No. 15 Tahun 2001 telah mengalami perubahan dari *sistem deklaratif* menjadi *sistem konstitutif*. *Sistem deklaratif* menganut asas *prior user has a better right* yang tidak mengharuskan pendaftaran merek. Perubahan ini lebih menjamin kepastian hukum karena dapat melahirkan hak eksklusif atas merek. Sistem ini menganut asas *prior in tempora, melior de jure* atau *the first to file principle* yang berarti bahwa pendaftar pertama berhak mendapat perlindungan hukum. Jadi terdapat keharusan untuk mendaftar.

Diatur pula mengenai kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas hanya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga Pengadilan Negeri lainnya. Selain itu, pendaftaran merek tetap dimungkinkan bagi pemilik

merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

UU No. 15 Tahun 2001 mengadakan pengumuman permintaan pendaftaran merek yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Terdapat juga kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang sudah didaftar berdasarkan alasan tertentu. Diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas (*priority right*) sebagai konsekuensi menjadi negara peserta *Paris Convention* yang diselenggarakan pada Tahun 1883. Indonesia tunduk pada *Konvensi Paris* sehubungan dengan diratifikasinya konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dengan reservasi Pasal 1-12 dan Pasal 28.

Ketentuan mengenai hak prioritas yang diatur dalam Pasal 4A Ayat (1) Konvensi Paris dikecualikan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Tujuan pemberian hak prioritas adalah untuk melindungi tindakan pemboncengan merek asing terkenal yang memiliki itikad tidak baik (*bad faith*) untuk mencari keuntungan dalam waktu cepat tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Pemberian hak prioritas dilakukan dengan pengajuan pendaftaran merek dengan hak prioritas dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau pada salah satu negara anggota Konvensi Paris.

3.2. Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki fungsi yang penting dalam dunia perdagangan, ia tidak saja menjadi pembeda antara barang dan atau jasa sejenis, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, suatu merek yang telah menjadi merek terkenal juga berfungsi sebagai *goodwill* dan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya.

Suatu merek yang menjadi merek terkenal menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan yang semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk. Sebagai bagian dari HAKI, hak merek

merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya.¹¹⁷

Perlindungan terhadap merek terkenal diperlukan karena untuk menjadikan suatu merek menjadi terkenal dibutuhkan waktu dan biaya yang besar, seperti pengiklanan di berbagai media massa di banyak negara, didaftarkan di banyak negara serta di berikan lisensi pada beberapa negara. Hal ini bertujuan agar menjadikan suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, merupakan suatu hal yang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit, misalnya *Coca Cola*, merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 Tahun, sedangkan *Toyota* dan *Mc. Donald* masing-masing memerlukan waktu 30 Tahun dan 40 Tahun untuk menjadi merek terkenal.

Jika suatu merek telah menjadi terkenal (*well-known*), akan menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya (*goodwill*). Namun keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya. Hal itu semata-mata karena didasari niat yang buruk untuk meraup keuntungan yang besar dengan merugikan pemilik merek terkenal.¹¹⁸

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak fair. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa diantara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, tindakan *passing off*, penjiplakan mentah-mentah¹¹⁹ (*slavish imitation/slaavse nabosting*), dan sebagainya.

¹¹⁷Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*, (Sydney: Law Book Co., 2004), hlm. 363.

¹¹⁸

Prasetyo Hadi Purwandoko, "Problematika Perlindungan Merek di Indonesia", Makalah, Tanpa Tahun, hlm. 5.

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 7.

Atas dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi sehingga konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*).¹²⁰ Hak kebendaan yang sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh orang lain dengan izin dari pemilik merek. Dalam praktek, izin itu berupa pemberian lisensi melalui perjanjian lisensi (*licencing agreement*).

Pada sisi lain, perjanjian lisensi yang menjadi dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar, sehingga timbul sengketa di antara mereka yang menyangkut hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam perjanjian lisensi. Dengan demikian, prinsip itikad baik yang diamanatkan oleh hukum perjanjian terabaikan. Hal itu seperti yang terjadi dalam lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pada kasus merek lainnya yaitu *Good Year* masalah yang timbul dalam kasus tersebut karena masa perjanjian lisensi tidak dibuat secara jelas, sehingga memunculkan sengketa. Hal ini disebabkan tidak adanya batas waktu sampai kapan perjanjian lisensi berlaku, maka pihak tergugat bisa menggunakan merek *Good Year* tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat.

Dalam hal mengantisipasi agar terbentuk perjanjian lisensi yang dapat dijadikan pedoman dan dasar bagi para pihak, maka diperlukan adanya penguatan prinsip kebebasan berperjanjian dan itikad baik sebagai prinsip utama dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Apabila kedua prinsip tersebut dalam implementasinya lemah, maka perjanjian lisensi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya apabila kedua prinsip tersebut kuat, maka perjanjian lisensi akan memberikan manfaat yang signifikan pada para pihak, sehingga tujuan perjanjian lisensi dapat tercapai. Penguatan prinsip kebebasan berperjanjian dan itikad itu diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Atas dasar itu, makalah ini akan fokus membahas penguatan kedua prinsip tersebut.

¹²⁰Anne Fitzgerald dan Brian Fitzgerald, *Op. Cit.*, hlm. 363.

3.2.1. Pengertian Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk perjanjian dimana pemegang Hak Kekayaan Intelektual mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak eksklusifnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran royalti, karena lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian, maka bagi perjanjian Lisensi berlaku Ketentuan Umum dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun ketentuan Lisensi secara khusus tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk perjanjian nominat, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam Buku ke III KUHPerdata, maupun untuk perjanjian *innominat*, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku ke III KUHPerdata, seperti Perjanjian Lisensi, berlaku Ketentuan Umum dalam Buku III KUHPerdata, termasuk tentang syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya setiap orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika kedua syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian Lisensi dapat dimintakan pembatalan. Dalam hal pemberi atau penerima Lisensi adalah suatu Perseroan, maka perlu diketahui apakah sudah ditempuh tata cara yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), khususnya mengenai persyaratan untuk menjadi suatu badan hukum. Syarat yang ketiga adalah hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan harus spesifik.

Dalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa obyek yang diperjanjikan paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya dan tidak harus disebutkan dengan pasti jumlahnya, yang penting dapat dihitung kemudian. Menurut jenisnya Hak cipta yang dapat menjadi obyek Lisensi adalah ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan Hak Atas Merek yang dapat dilisensikan adalah Merek barang dan Merek Jasa. Memang dalam perjanjian-perjanjian tertentu penyebutan jenis obyek yang diperjanjikan sudah cukup untuk memenuhi syarat hal tertentu. Akan tetapi, dalam perjanjian Lisensi karya cipta tulisan seperti buku, disebutkan judul bukunya dan sebaiknya disebutkan juga berapa jumlahnya yang akan diperbanyak oleh penerima lisensi untuk menghindari sengketa besarnya pembayaran royalti. Apalagi Lisensi Merek Jasa, yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas dan ketrampilan pribadi pemberi jasa, harus disebutkan secara spesifik, seperti penata rambut Rudi Harisuwarno.

Selanjutnya, Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek harus memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi perjanjian Lisensi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya dalam Pasal 47 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa Perjanjian Lisensi Merek dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dalam hal syarat tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek tersebut batal demi hukum atau hanya klausula yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan saja yang batal demi hukum. Artinya Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek atau klausula dalam perjanjian tersebut, tidak menimbulkan perikatan, tidak menimbulkan akibat hukum antara Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi, sehingga tidak ada dasar bagi mereka untuk saling mengajukan tuntutan di muka hakim.

Disamping syarat sahnya perjanjian, harus diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara, suatu pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini merupakan penerapan dari asas *nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse hibet*, artinya tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam suatu

Pengalihan Hak maupun Lisensi Hak Merek harus dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Atas Merek.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar. Dengan demikian dengan mudah dapat diketahui siapa Pemilik Hak Atas Merek tersebut, yaitu orang atau pihak yang namanya tercantum dalam daftar sebagai pemilik merek. Pendaftaran Merek tersebut berfungsi sebagai pengumuman kepada publik siapakah pemilik Merek tersebut. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara Pemilik Merek yang terdaftar dengan Penerima Lisensi yang mengadakan Perjanjian Lisensi dengan pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilik Merek tersebut, maka perlindungan hukum diberikan kepada Pemilik Merek yang terdaftar.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 48 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka Penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Lisensi. Karena itu Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi yang Mereknya dibatalkan, melainkan wajib melakukan pembayaran royalti kepada Pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

1. Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa.
2. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain, untuk jangkawaktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan di Indonesia.
3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukumnya dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak ketiga.

4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pengertian Lisensi Merek dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 13 UU No. 15 Tahun 2001, 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 yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Karena Undang-undang hanya memberikan hak eksklusif kepada Pemilik Merek yang terdaftar, maka hanya Pemilik Merek yang terdaftar yang berwenang untuk memberikan Lisensi. Bahwa perjanjian Lisensi pada dasarnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.

Sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal perjanjian Lisensi Merek berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia adalah kepastian bahwa penerima Lisensi Merek akan menggunakan Merek tersebut sesuai dengan jenis barang dan jasa yang terdaftar. Karena bila Merek itu tidak digunakan, maka berdasarkan Pasal 61 Ayat 2 Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek, jika Merek tidak digunakan selama tiga Tahun berturut-turut dalam perdagangan barang/dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jangka waktu perlindungan Merek yang terdaftar adalah sepuluh Tahun, karena itu jika jangka waktu perlindungan Merek berakhir, maka perjanjian Lisensi tersebut dengan sendirinya berakhir pula.

3.2.2. Pendaftaran Lisensi

Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek diwajibkan, supaya pemerintah dapat mencegah Perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 U UU No. 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan Lisensi Merek seperti itu.

Memang melalui Perjanjian Lisensi, suatu Merek Asing dapat menggunakan *goodwill* dari perusahaan dan reputasinya untuk menembus pasar domestik di

negara berkembang. Dengan mendaftarkan Mereknya secara domestik dan memberikan Lisensi, maka diharapkan penerima Lisensi mempromosikan dan memperdagangkan Merek tersebut di pasar domestik untuk jangka waktu tertentu. Penerima Lisensi biasanya sudah melakukan investasi untuk fasilitas produksi dan distribusi, tetapi setelah berhasil memasarkan Merek asing tersebut, Lisensinya tidak diperpanjang.

Bahkan sebaliknya pemberi Lisensi melakukan ekspor langsung dari negaranya atau melalui perusahaan yang sepenuhnya dalam kendalinya, atau memberikan Lisensi kepada pihak lain. Untuk mengatasi hal ini maka jangka waktu Perjanjian Lisensi harus memberikan kesempatan bagi penerima Lisensi untuk memperoleh keuntungan. Dapat juga dibuat ketentuan yang mewajibkan penerima Lisensi untuk mengembangkan Merek lokal sebagai substitusi Merek Asing.

Dengan demikian dalam masa berlakunya perjanjian Lisensi, Merek lokal tersebut dipasarkan bersama-sama dengan Merek asing. Jika Merek lokal tersebut dapat mencapai pengakuan dari masyarakat dan standart kualitasnya terkait dengan produk-produk yang dibuat oleh penerima Lisensi, maka hal ini dapat mengurangi kerugian yang timbul ketika Merek asing tersebut ditarik dari pasar, karena pencatatan Perjanjian Lisensi berlaku bagi pihak ketiga, jika kemudian pemberi Lisensi mengalihkan hak atas Mereknya kepada pihak ketiga, maka perjanjian Lisensi Merek tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa Hak Atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keuntungan dari dibuatnya perjanjian Lisensi adalah, pemilik Merek terdaftar dalam tingkat tertentu dapat melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap pihak ketiga dan masih dapat melakukan pengawasan mutu atau *quality control* dan pemeriksaan berkala terhadap metode produksi untuk menjaga

keabsahan mereknya, misalnya pemilik Merek dapat melepaskan diri dari tanggungjawab perbuatan melawan hukum artau wanprestasi yang dilakukan oleh penerima Lisensi sepanjang tidak menyangkut pelanggaran Hak Atas Merek, karena penerima Lisensi dianggap sebagai *Independent contractor* ketika berhadapan dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemilik Merek yang terdaftar, yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain, tetap dapat menggunakan sendiri Mereknya atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu Lisensi Merek dapat dilakukan secara eksklusif dan non-eksklusif.

Dalam hal Lisensi Merek diberikan secara non-eksklusif mungkin saja pemberi Lisensi akan mencantumkan persyaratan tata cara penggunaan Merek tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memberi petunjuk atau indikasi bahwa penggunaan Merek tersebut berada di bawah pengawasan dari pemilik Merek. Namun demikian di negara tertentu terdapat pembatasan bagi Lisensi Merek bahwa Merek harus dilafalkan dalam bahasa domestik, atau penggunaan Merek asing tidak diizinkan untuk produk-produk yang disalurkan untuk pasar domestik, tetapi hanya diijinkan untuk pasar ekspor.

Berdasarkan Pasal 45 UU No. 15 Tahun 2001, dalam suatu perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi diberi wewenang untuk memberikan Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Praktek seperti ini sering dijumpai dalam Perjanjian Waralaba atau *Franchising*, di mana Penerima Waralaba Utama memberikan Lisensi kepada Penerima Waralaba Lanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek.

Memang bagi seorang Pemilik Merek terdaftar di Indonesia yang tidak menggunakan mereknya, diberikan kesempatan untuk memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya. Sebab berdasarkan Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001, Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek, jika Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa

selama tiga Tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian akhir. Karena itu dalam Undang-undang iini ditegaskan bahwa penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek yang terdaftar.

Pada tahun 1983, dalam putusan Mahkamah Agung atas perkara Gold Bond di tahun 1983¹²¹ telah meneguhkan dasar hukum pemberian lisensi di Indonesia. Perkara ini bermula ketika PT.AIT sebagai pemegang lisensi dari rokok bermerek Gold Bond mengajukan gugatan kepada Gallaher Limited London, pemegang hak atas merek tersebut. Gugatan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Gallaher Limited sebagai pemegang hak atas merek Gold Bond yang telah didaftarkan pada Kantor Merek, sejak semula tidak pernah memakai sendiri mereknya tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung meneguhkan perjanjian lisensi antara pihak PT.AIT dengan Gallaher Limited walaupun pada saat itu Undang-Undang Merek No.21 tahun 1961 belum mengenal perjanjian lisensi. Dengan demikian adalah tidak patut apabila PT.AIT meminta penghapusan pendaftaran merek yang telah dilakukan pihak Gallaher Limited. PT.AIT seharusnya berusaha agar bersama-sama dengan pihak Gallaher Limited memproduksi rokok tersebut dengan memnuhi ketentuan Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961.

Ada beberapa hal penting yang dapat ditarik dari kasus ini yaitu mengenai perihal pendaftaran lisensi (penggunaan merek) oleh pihak penerima lisensi (*licensee*). Kedudukan *licensee* sebagai *registered user* harus diteguhkan. Di sisi lain, pemakaian merek di suatu negara oleh pihak *licensee* harus dianggap sebagai pemakaian oleh pihak *licensor*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah permohonan pembatalan atas dasar alasan *non-use*.¹²² Juga guna mencegah usaha pihak *licensee* untuk mendaftarkan merek tersebut berdasarkan pemakaian oleh pihak serta atas namanya sendiri.¹²³

¹²¹ Dipublikasikan dalam Prof.Mr.Dr.S.Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung : Alumni) 1985, hlm 126. Putusan Mahkamah Agung RI No.3051 K/Sip/1981 tertanggal 28 Desember 1983.

¹²² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm 135.

¹²³ Lihat Intoduction To Trademark Practice, The Basic Concepts, A WIPO Training Manual, Geneva, 1987, hlm 42.

3.2.3. Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Lisensi Merek

Mengingat bahwa perjanjian lisensi merek terkenal tersebut rentan terhadap berbagai masalah yang timbul, maka diperlukan suatu penguatan terhadap prinsip utama hukum perjanjian yang menjadi landasan berlakunya perjanjian. Prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan berperjanjian dan prinsip itikad baik.

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini pada dasarnya menegaskan bahwa perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi kebebasan untuk merumuskan isi perjanjian lisensi sesuai dengan kehendaknya masing-masing yang menyangkut berapa royalti yang harus dibayar, waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, dan berakhirnya perjanjian lisensi.

Berdasar prinsip ini para pihak diharapkan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bagi pemilik merek selaku *licensor* akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar, demikian pula bagi penerima lisensi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes Sogar Simamora bahwa kebebasan berperjanjian menjadi amat penting dalam mendukung kepentingan para pelaku ekonomi.¹²⁴ Pendapat Yohanes Sogar Simamora tersebut diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan bahwa isi perjanjian itu pada umumnya berkaitan dengan pertukaran ekonomi (*economic exchange*).¹²⁵ Oleh karena itu, lebih lanjut Yohanes Sogar Simamora menyatakan bahwa hukum perjanjian merupakan instrumen hukum yang mengatur terjadinya pertukaran itu dan sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.¹²⁶

Terkait dengan perjanjian lisensi merek, prinsip kebebasan berperjanjian tersebut diimplementasikan dalam isi/substansi perjanjian yang menyangkut antara lain mengenai pembayaran royalti, masa berlakunya perjanjian lisensi,

¹²⁴Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005), hlm. 33.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

¹²⁶ *Ibid.*

penyelesaian sengketa dan sebagainya. Dalam Pasal 43 sampai dengan 49 UU No. 15 Tahun 2001 tidak ada ketentuan mengenai berapa royalti yang harus dibayar oleh *licensee* (penerima lisensi) kepada *licensor* (pemberi lisensi). Demikian juga mengenai teknis pembayarannya, apakah tiap bulan, tiap tahun, semua diserahkan pada para pihak untuk mengaturnya dalam perjanjian. Hal itu juga yang menyangkut mengenai berakhirnya perjanjian, dalam Pasal 43 sampai dengan 49 UU No. 15 Tahun 2001 juga tidak diatur. Namun dalam Pasal 19 Rancangan Keppres tentang Lisensi Merek, berakhirnya perjanjian lisensi salah satu diantaranya bisa disebabkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Ini berarti bahwa, para pihak boleh mengaturnya dalam perjanjian lisensi yang dibuatnya menyangkut tentang berakhirnya perjanjian lisensi. Ini merefleksikan bahwa atas dasar kebebasan berperjanjian, para pihak bisa membuat aturan tentang kapan perjanjian lisensi itu berakhir.

Hal terakhir yang juga para pihak boleh mengaturnya adalah mengenai aspek penyelesaian sengketa. Biasanya dalam perjanjian apapun termasuk perjanjian lisensi, aspek penyelesaian sengketa ini diatur dalam Pasal tersendiri, dan ketentuan mengenai isinya yang menyangkut tentang jenis penyelesaian sengketa didasarkan atas kebebasan dan keinginan para pihak dengan berpedoman pada aspek penyelesaian sengketa yang telah ada misalnya melalui pengadilan, arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Meskipun pada dasarnya perjanjian lisensi merek dibuat atas dasar kebebasan berperjanjian, namun dalam hal-hal tertentu juga dibatasi oleh undang-undang, dalam arti ada ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpangi. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yang mengharuskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tersebut sifatnya memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh para pihak. Jika dilanggar oleh para pihak, mengakibatkan perjanjian tersebut tidak dapat didaftar pada kantor Direktorat

Jenderal HAKI. Direktorat Jenderal HAKI akan menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang melanggar ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001. Sedangkan pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat (3) UUM. Jika tidak didaftarkan, perjanjian lisensi tersebut tidak akan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Perjanjian lisensi merek terkait erat dengan aspek ekonomi. Bagi para pihak keuntungan ekonomis akan menjadi tujuan yang utama. Pada sisi lain, perjanjian itu juga mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi negara. Keberadaan perjanjian lisensi merek akan diikuti dengan aktivitas bisnis yang lain seperti pendirian pabrik baru (investasi baru), perekrutan tenaga kerja baru, dan bagi negara akan mendatangkan pendapatan berupa pajak, karena setiap aktivitas bisnis harus membayar pajak.

Jika aktivitas itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, maka pada jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dari aspek ini, jelas perjanjian lisensi merek sangat mendukung negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar itu, negara berkepentingan agar perjanjian lisensi yang terjadi di Indonesia tidak merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat kemajuan teknologi. Justru sebaliknya, keberadaan perjanjian lisensi harus dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan mengembangkan teknologi. Hal itu bisa terlaksana misalnya dengan cara bahan-bahan baku untuk memasok kebutuhan bahan baku diambil dari Indonesia, memakai tenaga kerja lokal, dan sebagainya. Pada aspek pengembangan teknologi, perjanjian lisensi merek yang menggunakan mesin-mesin baru dalam mengolah produksi barang, harus dapat memberikan nilai tambah bagi negara dalam hal alih teknologi.

Implementasi prinsip kebebasan berperjanjian dalam perjanjian lisensi merek antara lain dalam hal pembayaran royalti. Royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemilik merek selaku pemberi lisensi sepenuhnya tergantung pada kesepakatan mereka bersama. Para pihak bebas dalam menentukan kapan pembayaran itu harus dilaksanakan dan mengenai besarnya. Undang-undang Merek tidak menentukan mengenai hal itu. Atas dasar itu, pembayaran royalti ada

yang dilakukan setiap enam bulan atau setiap Tahun sekali. Jika dilakukan setiap enam bulan, besarnya dihitung dari setiap unit barang yang diproduksi dalam jangka waktu enam bulan atau setiap unit barang yang terjual dalam periode 6 (enam) bulan. Demikian juga jika dilakukan setiap Tahun, besarnya royalti dihitung dari setiap unit barang yang diproduksi selama seTahun atau setiap unit barang yang terjual selama seTahun. Rahmi Jened menyatakan bahwa untuk menetapkan besarnya pembayaran royalti pada umumnya didasarkan pada total penjualan penerima lisensi.¹²⁷ Beberapa model pembayaran tersebut para pihak bebas untuk menentukan dalam perjanjian lisensi merek.

Selain itu, para pihak juga bebas untuk membuat isi perjanjian yang menyangkut pembatalan perjanjian lisensi di tengah jalan, jika salah satu pihak melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Hal yang demikian juga terdapat di berbagai negara seperti di Amerika dan Uni Eropa.¹²⁸ Pelaksanaan perjanjian lisensi di Amerika dan negara-negara Uni Eropa misalnya selalu mencantumkan ketentuan mengenai pembatalan perjanjian di tengah jalan, supaya masing-masing pihak mengetahui dan memahaminya. Jika penerima lisensi akan memutuskan perjanjian di tengah-tengah perjanjian sedang berjalan, maka hal itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi lisensi, begitu juga sebaliknya, dan keputusan itu mulai berlaku sebulan ke depan, sehingga bisa dilakukan yang terbaik terkait dengan operasional perusahaan.

b. Prinsip Itikad Baik

Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat mutlak diperlukan karena para pihak sulit menerka apa yang terkandung dalam isi hati masing-masing. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik mungkin. Yohanes Sogar Simaora menyatakan bahwa prinsip itikad baik (*good faith*) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Prinsip

¹²⁷Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 231.

¹²⁸ The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and The Third Restatement Of Torts”, *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol 49, Issue 4, Tanpa Tahun, hlm. 8.

itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya suatu perjanjian.¹²⁹

Lebih jauh Yohanes Sogar Simamora berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bona fides* diartikan perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUHPerdara.¹³⁰

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian, biasanya juga bermula dari itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat yang diberikan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. telah tegas bahwa para pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian.¹³¹

Prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tuntutan isi dalam perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu terimplementasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang dan harus dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Baik *licensor* maupun *licensee* tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Dalam tahap pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak dituntut untuk melaksanakan klausula-klausula yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran royalti, pengakhiran perjanjian lisensi, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik dalam

¹²⁹Yohanes Sogar Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*, hlm. 37.

perjanjian lisens merek memerlukan kejujuran sebagai landasan operasionalnya. Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam perjanjian disebabkan karena perselisihan akibat pelanggaran perjanjian perjanjian lisensi HAKI.

Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN. Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008 tentang Pembatalan Merek ALAIA. Dalam kasus tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Menurut penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek ALAIA yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek penggugat ALAIA. Merek Tergugat didaftarkan sejak tanggal 2 Mei 2008, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan tanggal 10 Maret 2009. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan telah melampaui waktu, tetapi karena merek ALAIA didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan berpendapat Tergugat beritikad tidak baik, karena ia mendaftarkan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003 tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal *PRADA*.

Dalam kedua kasus tersebut itikad baik menjadi syarat utama khususnya dalam hal pendaftaran merek, maupun dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal. Oleh karena itu, perjanjian lisensi merek, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Asas itikad baik dalam perjanjian lisensi merek juga tersirat dalam Pasal 48 UU No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak

melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi adanya itikad baik penerima lisensi bahwa mereka tetap berhak menggunakan suatu merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad baik penerima lisensi dalam hal ini berupa ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang digunakannya bermasalah di kemudian hari, namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak mengetahuinya.

Lebih lanjut Pasal 48 Ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa sebagai seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Apa yang terkandung dalam ketentuan diatas, merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, agar perjanjian lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Oleh karena itu, demi mendukung terlaksananya perjanjian lisensi merek yang aman dan menguntungkan bagi para pihak, diperlukan adanya kesadaran dan kejujuran bagi para pihak untuk melaksanakan prinsip kebebasan berperjanjian dan itikad baik. Kesadaran dan kejujuran itu pada akhirnya merupakan sarana penguatan bagi ke dua prinsip tersebut. Pada sisi lain, apabila timbul sengketa terkait dengan kedua prinsip tersebut, para pihak dituntut untuk konsekuen dan jujur tentang substansi perjanjian sehingga pada akhirnya perjanjian yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai sarana untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian dengan rasa penuh tanggung jawab.

3.3. Perlindungan Hukum Merek di Indonesia

Hakikat dari perlindungan hukum adalah jaminan bahwa apabila hak atau suatu kepentingan dirugikan atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya hukum dalam rangka pemulihan kerugian tersebut.¹³² Jaminan tersebut diberikan oleh hukum kepada pihak yang kepentingannya terganggu, sehingga ia berhak untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya.

Di dalam Pasal 4 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa, “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.” Pada bagian penjelasannya, disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merek terkenal memiliki hak atas perlindungan hukum dari pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik dalam hal membonceng ketenaran suatu merek tertentu. Esensi dari perlindungan hukum tersebut terkait dengan *goodwill* atau itikad baik yang melekat pada suatu merek karena proses atau upaya yang dilakukan untuk membangun merek tersebut yang sebenarnya secara hukum patut dihargai.¹³³ Pemahaman ini sejalan dengan teori kerja (*labour theory*) dari John Locke yaitu bahwa hanya orang yang bekerja sendirilah yang berhak menikmati hasil kerjanya itu.

3.3.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dapat diartikan bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang kepada pemegang hak atas merek untuk mencegah kemungkinan terjadi gangguan atas kenikmatan tersebut. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum preventif yaitu pendaftaran merek dan lisensi.

a. Pendaftaran Merek

¹³² Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 151.

¹³³ *Ibid*, hlm. 152.

Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif, yang berarti bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3, *“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”*

Pendaftaran merek menjadi sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu merek, tentu saja yang dilandasi dengan itikad baik. Prosedur pendaftaran merek diawali dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal HAKI Departemen Hukum dan HAM) yang diatur dalam Pasal 7-12 Undang-Undang Merek. Dalam proses pendaftaran tidak semua permohonan pendaftaran dapat dikabulkan, sehubungan dengan pembatasan yang diatur pada Pasal 4-6 Undang-Undang Merek.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 7. Terhadap permohonan tersebut, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan, Direktorat Jenderal akan meminta untuk dilengkapi dalam batas waktu yang ditentukan (Pasal 13). Apabila dalam jangka waktu tersebut persyaratan tidak segera dipenuhi, Direktorat Jenderal akan mengirimkan surat kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali (Pasal 14). Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, permohonan diberi tanggal penerimaan (Pasal 15). Dalam tahap ini perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan berupa penggantian nama dan/atau alamat pemohon atau kuasanya (Pasal 16).

Kemudian dalam waktu paling lama 30 hari, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif (Pasal 18) yang dilakukan Pemeriksa pada Direktorat Jenderal (Pasal 19). Apabila Pemeriksa melaporkan merek tersebut dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 20 Ayat 1). Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Direktorat Jenderal (Pasal 24 Ayat 1). Terhadap keberatan tersebut, pemohon atau kuasanya

dapat mengajukan sanggahan (Pasal 25). Keberatan atau sanggahan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah diumumkan. Apabila tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya (Pasal 27). Jika pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, hal tersebut diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya (Pasal 20 Ayat 2). Untuk menanggapi keputusan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan dalam waktu paling lama 30 hari dengan menyebutkan alasannya (Pasal 20 Ayat 3).

Terkait dengan alasan penolakan permohonan atas suatu merek, dalam teori hukum merek, sifat alasan penolakan tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu alasan mutlak dan alasan relatif. Yang dikategorikan sebagai alasan mutlak antara lain meliputi : apakah suatu benda yang hendak didaftarkan memenuhi kriteria sebagai merek menurut undang-undang; pengecualian dari hal yang dapat didaftarkannya sebagai merek jika tanda yang hendak didaftarkan tidak memiliki daya pembeda, deskriptif, dan umum, tanda yang didaftarkan sebagai merek bertentangan dengan ketertiban dan moralitas umum.¹³⁴ Pengaturan terkait hal ini dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Merek. Sedangkan alasan relatif mengandung dua pengertian : memberikan alasan mengapa merek tidak boleh didaftar dan menjadi dasar pembatalan bagi merek yang telah didaftar.¹³⁵ Alasan relatif mengatur dua isu yaitu merek tidak boleh didaftar jika memiliki persamaan dengan merek yang telah ada sebelumnya atau jika pendaftaran tersebut bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam merek.¹³⁶ Pengaturan mengenai alasan relatif dapat ditemukan pada Pasal 6 Undang-Undang Merek.

b. Lisensi

¹³⁴ Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 165.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 165.

¹³⁶ *Ibid*.

Lisensi merupakan institusi yang disediakan hukum untuk memudahkan seseorang mengeksploitasi secara ekonomis suatu hak milik atas benda-benda tidak berwujud tanpa yang bersangkutan harus kehilangan kontrol eksklusif atas kepemilikan bendanya.¹³⁷ Dalam hak atas merek terdapat dua jenis hak eksklusif yang dapat digunakan oleh pemegang merek yaitu untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3 jo. Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Merek). Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa, “*Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasar pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.*”

Dalam lisensi merek, hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi didasari atas hubungan perjanjian kontraktual sesuai dengan asas kebebasan berperjanjian. Para pihak bebas menentukan pengadaan lisensi tersebut sesuai kehendaknya. Namun, terhadap kebebasan tersebut terdapat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian perekonomian Indonesia dan pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Sebagai suatu asas umum, lisensi berlaku berdasarkan syarat-syarat tertentu, jangka waktu tertentu, dan disertai dengan imbalan yang disebut royalti sebagai bentuk pembayaran dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.¹³⁸

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum secara preventif terhadap merek terkenal, lisensi pada hakikatnya merupakan suatu institusi yang disediakan hukum untuk melindungi kepentingan tertentu yang berfungsi mencegah penyalahgunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak serta memberikan

¹³⁷ Theofransus Litaay, *Intellectual Property Rights Protection in the European Community/Union*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.26, No.1 Tahun 2007, hlm 64, “*Licensing is a system for the holder of right may benefit economically from the right without have to lose their property.*”

¹³⁸ Tim Lindsey, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 332.

kebebasan kepada seseorang atas persetujuan pihak pemilik merek untuk menggunakan mereknya.¹³⁹

Lisensi merek memiliki fungsi perlindungan ganda yaitu kepada pemilik merek (*licencor*) dan pihak yang diberikan izin menggunakan merek (*licensee*). Dengan melakukan lisensi merek maka pemilik merek secara yuridis dilindungi kepentingan ekonomisnya atas mereknya serta dilindungi kebebasannya dalam menggunakan mereknya sehingga jika pihak ketiga hendak menggunakan merek tersebut, yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan dari pemilik merek melalui lisensi merek. Sedangkan dari sisi *licensee*, lisensi memberi perlindungan dari gugatan pemilik merek ketika yang bersangkutan menggunakan mereknya. Lisensi atas merek harus didaftarkan dan dilakukan pencatatan kepada Direktorat Jenderal (Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang Merek).

3.3.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif mengandung arti mengenai tindakan hukum apa sajakah yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingannya atas suatu hak merek dirugikan pihak lain. Perlindungan hukum represif dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu penarikan kembali keputusan tentang pendaftaran merek (sertifikat merek) oleh Direktorat Jenderal, pembatalan merek oleh pengadilan dan ganti rugi, serta hukum pidana.

a. Penghapusan Pendaftaran Merek oleh Direktorat Jenderal

Penghapusan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal diatur dalam Pasal 61-67. Penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan atas inisiatif Direktorat Jenderal karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Merek tidak digunakan selama tiga Tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal seperti larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴⁰

¹³⁹ Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 61 Ayat (2) huruf a UU No.15 Tahun 2001.

- Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.¹⁴¹

Selain atas inisiatif Direktorat Jenderal, penghapusan pendaftaran merek juga dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan. Terhadap penghapusan merek ini dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

b. Pembatalan Merek oleh Pengadilan

Terkait dengan pembatalan pendaftaran merek, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek kepada Pengadilan Niaga berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang Merek (mengenai itikad tidak baik, serta alasan mutlak dan relatif penolakan pendaftaran merek). Direktorat Jenderal baru dapat melakukan pembatalan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Dengan demikian secara otomatis, perlindungan hukum atas merek tersebut menjadi hilang.

Mahkamah Agung memiliki perangkat kebijakan dalam memeriksa perkara merek untuk dijadikan pedoman oleh semua pengadilan di Indonesia sebagai berikut:¹⁴²

1. Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Suasana dan iklim demikian bisa tercapai dan terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek dagang siapa saja yang memasuki pasar nasional dan internasional. Siapapun dilarang melakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggota masyarakat dalam bentuk :
 - a. Peniruan merek orang lain
 - b. Reproduksi merek milik orang lain
 - c. Penerjemahan merek milik orang lain

¹⁴¹ Lihat Pasal 61 Ayat (2) huruf b UU No.15 Tahun 2001.

¹⁴² Titon Slamet Kurnia, *Op. Cit.*, hlm. 190.

Dengan demikian, segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan dan membingungkan terhadap merek dagang harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh, dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Tindakan yang demikian merugikan kepentingan merek semula dan juga kepentingan konsumen.

2. Setiap merek menampilkan wujud yang bernilai moral, materil, dan komersial sehingga itikad baik yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hak milik. Oleh karena itu, itikad baik yang melekat pada suatu merek menimbulkan akibat hukum :
 - a. Setiap merek dagang harus diakui semua orang sebagai jenis hak milik yang harus dilindungi
 - b. Setiap pemilik merek mempunyai hak tunggal dan hak eksklusif atas mereknya. Untuk itu, ia berhak untuk memasarkan dan menyebarluaskan merek usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, serta berhak untuk memperoleh keuntungan atas merek tersebut.
 - c. Setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan atau reproduksi atas merek orang lain, harus dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

Pemilik merek tidak terdaftar yang merasa kepentingannya dirugikan juga dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat 2. Hal ini terkait dengan kepentingan pemilik suatu merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia menemukan bahwa pihak lain telah melakukan suatu tindakan hukum yang melanggar kepentingan pemilik merek terkenal tersebut. Mengacu kepada pendapat Prof.Zainal Asikin bahwa tidak hanya merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia, malah yang belum masuk ke dalam yurisdiksi Indonesia pun merek terkenal tersebut berhak atas perlindungan hukum dari Pemerintah Indonesia.¹⁴³

Peranan hakim dalam hal ini menjadi sangat penting dalam melakukan interpretasi ekstensif (secara luas) untuk menentukan apakah suatu merek

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 196.

memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain. Merek tersebut diperluas tidak hanya merek milik orang yang terdaftar di Indonesia saja.

Perlindungan hukum tersebut diberikan juga pada merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, walaupun dalam Undang-Undang Merek tidak mengatur ketentuan tersebut. Namjun, mengingat Indonesia tergabung dalam Perjanjian TRIPs, maka seyogianya perjanjian tersebut dapat dijadikan acuan sumber hukum dalam memutus sengketa terkait. Lebih lanjut sudah ada yurisprudensi yaitu putusan kasus Gucci (Putusan MARI No.3485K/PDT/1992).

c. Gugatan Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada Pengadilan Niaga, terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis. Gugatan tersebut dapat diikuti dengan permintaan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 76.

d. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Merek

Dalam hukum pidana berlaku asas *ultimum remedium* yaitu pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa. Sepanjang masih dimungkinkan untuk melakukan upaya-upaya lain, maka pemidanaan dapat tidak dilaksanakan. Instrumen hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran merek terkenal meliputi dua aspek yaitu tindak pidana pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 90-95 Undang-Undang Merek dan tindak pidana persaingan curang yang diatur dalam Pasal 382 KUHP bis.

BAB 4
ANALISIS KASUS
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.362/PDT.G/2008/PN-BKS jo.
NO.362/PDT/2009/PT.BDG jo. NO.1758 K/PDT/2010)

4.1. Kasus Posisi

Wen Ken Drug Co. yang berkedudukan di Singapura adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obat luar seperti salep dan juga minuman larutan penyegar yang berguna bagi kesehatan dengan merek dagang “Cap Kaki Tiga”. Hubungan bisnis antara Wen Ken Drug Co. dengan PT.Sinde Budi Sentosa (PT. SBS) diawali pada Tahun 1970 ketika pihak Wen Ken Drug melalui Direktur dan *Managing Director* yaitu Fu Weng Leng dan Fu Yu Ming memberikan kuasa kepada Fu Song Lim (yang merupakan ayah mertua dari Tjioe Budi Yuwono selaku pendiri, pemegang saham, dan Direktur PT. SBS).

Awalnya Surat Kuasa dibuat pada tanggal 5 Januari 1970 dan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 1972, yang pada intinya

memberikan kuasa kepada Fu Song Lim untuk mendaftarkan sembilan produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” milik Wen Ken Drug kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Fu Song Lim selaku penerima kuasa dari Wen Ken Drug kemudian memberikan kuasa tersebut kepada Tjioe Budi Yuwono pada tanggal 19 Januari 1973 dengan tujuan mengurus dan menandatangani surat-surat yang bersangkutan dengan merek “Cap Kaki Tiga”.

Pada bulan Juni Tahun 1976, permohonan pendaftaran yang telah diajukan oleh Fu Song Lim ditolak oleh Direktorat Paten dengan alasan merek “Cap Kaki Tiga” memiliki kemiripan dengan merek “Kaki Tiga Roda” yang telah terdaftar atas nama Thee Tek Seng. Sehubungan dengan hal tersebut, Tjioe Budi Yuwono selaku kuasa dari Fu Song Lim melakukan negosiasi dengan pihak Thee Tek Seng yang berujung pada kesepakatan dengan pihak mereka di Tahun 1979.

Pada tanggal 8 Februari 1978 pihak Wen Ken Drug Co. melalui Fu Weng Leng dan Fu Yu Ming memberikan kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat lisensi kepada Fu Song Lim. Dalam surat lisensi tersebut pada intinya memberikan lisensi kepada Fu Song Lim atas merek “Cap Kaki Tiga” di wilayah Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Memberikan merek dagang “Cap Kaki Tiga” kepada PT. SBS untuk kemudian melakukan produksi dan memasarkannya;
2. Mengatur pendaftaran merek dagang “Cap Kaki Tiga” dan segala hak ciptanya di Indonesia;
3. Mengurus segala prosedur pendaftaran pada Departemen Kesehatan dengan menggunakan nama PT. SBS;
4. Obat-obatan merek dagang “Cap Kaki Tiga” yang diproduksi oleh PT. SBS harus mempertahankan standar kesehatan, dan harus diproduksi sesuai dengan komposisi ketentuan kami;
5. Obat-obatan yang diproduksi hanya diperbolehkan untuk pemasaran di Indonesia saja, apabila hendak dipasarkan ke negara lain, maka harus dengan persetujuan dari pihak Singapura; dan
6. Apabila PT. SBS tidak dapat menaati norma-norma di atas, maka pihak Wen Ken Drug berhak untuk menghentikan atas penggunaan merek dagang “Cap Kaki Tiga”.

Adapun kuasa yang dituangkan dalam surat lisensi tersebut, dijalankan oleh Tjioe Budi Yuwono melalui PT. SBS berdasarkan akta pendiriannya pada tanggal 25 Agustus 1978. Sejak saat itulah, PT. SBS berupaya agar merek “Cap Kaki Tiga” menjadi merek dagang terkenal di Indonesia sebagaimana kita kenal sekarang. Adapun usaha yang dilakukan oleh PT. SBS untuk mengembangkan merek "Cap Kaki Tiga" adalah melakukan investasi dengan pembangunan pabrik yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan PT. SBS juga telah mengeluarkan sejumlah dana untuk keperluan promosi iklan merek “Cap Kaki Tiga” tersebut, termasuk pengurusan pendaftaran merek dan izin lainnya juga dilakukan oleh PT. SBS.

Dari usaha yang dilakukan oleh PT. SBS, maka kontra prestasi atas lisensi tersebut pihak PT. SBS juga membayar sejumlah royalti kepada Wen Ken Drug sejak Tahun 1980 sampai Tahun 2008 yang secara keseluruhan berjumlah US SGD 4.962.273,67, (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh tujuh Dollar Singapura) dengan catatan selama beberapa tahun belakangan nilai royalti yang disepakati sebesar US SGD 660.000 (enam ratus enam puluh ribu Dollar Singapura) per tahun. Angka tersebut adalah kurang lebih 1% (satu persen) dari total penjualan rata-rata per tahun PT. SBS yang sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar).

Selama perjalanannya, Surat Kuasa berupa lisensi merek dagang yang dibuat pada Tahun 1978 tersebut, belum pernah ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian lisensi sebagaimana lazim dilakukan dalam praktik lisensi sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan bisnis tersebut hanya dilandaskan pada sepucuk Surat Kuasa berupa lisensi merek dagang “Cap Kaki Tiga” tersebut. Hal ini ternyata menimbulkan masalah karena menurut pihak Wen Ken Drug seharusnya Surat Kuasa tersebut ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian lisensi yang bersifat formil yang mengatur secara jelas tentang aspek-aspek lisensinya.

Pihak Wen Ken Drug juga beranggapan bahwa karena tidak adanya suatu perjanjian lisensi yang formil, membawa mereka pada posisi yang dirugikan dengan eksposur merek “Cap Kaki Tiga” oleh pihak PT. SBS sehingga pada tanggal 4 Februari 2008, pihak Wen Ken Drug melayangkan Surat Pengakhiran yang pada intinya menghentikan pemberian izin pemakaian merek “Cap Kaki Tiga” terhitung sejak 7 Februari 2008 dan tidak lagi memproduksi dan/atau

mendistribusikan produk-produk dengan merek “Cap Kaki Tiga”. Surat Pengakhiran tersebut juga diikuti dengan pemberitahuan di beberapa media cetak seperti Kompas. Pihak PT. SBS pun tidak mau kalah dengan mengiklankan bantahan pada sejumlah media cetak nasional terkait pengumuman yang dibuat oleh Wen Ken Drug.

Pihak Wen Ken Drug menjelaskan alasan atas keputusannya melakukan pengakhiran tersebut karena pihak PT. SBS dalam perjalanannya telah menyalahgunakan Surat Kuasa lisensi Tahun 1978, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. PT. SBS tidak mau membuat perjanjian lisensi maka Wen Ken Drug merasa dirugikan terkait hal-hal:
 - Ketidakjelasan mengenai berapa lama jangka waktu pemakaian merek dagang Cap Kaki Tiga
 - Ketidakjelasan mengenai hal-hal apa yang harus dirahasiakan oleh PT. SBS
 - Tidak ada ketegasan tentang kualitas barang yang harus dilakukan PT. SBS
 - Tidak jelas berapa royalti yang harus dibayarkan
 - Tidak jelas dalam hal apa pengakhiran kontrak dapat dilakukan
 - Tidak jelas hukum apa yang akan dipakai apabila terjadi sengketa
 - Lembaga mana yang berwenang mengadili apabila timbul sengketa
- b. PT. SBS ternyata mengeksport produk Cap Kaki Tiga tanpa persetujuan tertulis dari Wen Ken Drug
- c. Pada kemasan barang merek Cap Kaki Tiga yang dihasilkan PT. SBS tidak dicantumkan kata-kata bahwa barang tersebut diproduksi berdasarkan lisensi dari Wen Ken Drug
- d. PT. SBS dalam kegiatan produksinya telah menghilangkan logo Kaki Tiga dari produk yang dipasarkan di Indonesia tanpa sepengetahuan dan izin Wen Ken Drug.
- e. PT. SBS juga ternyata memproduksi minuman sejenis Larutan Cap Kaki Tiga dengan merek dagang LASEGAR. Hal ini termasuk bentuk persaingan curang.

- f. PT. SBS telah mendaftarkan gambar BADAK baik merek maupun hak ciptanya di Indonesia dan di beberapa negara lain atas nama BUDI YUWONO tanpa sepengetahuan dan izin Wen Ken Drug, selaku pemilik atas hak ciptanya. Gambar BADAK tersebut merupakan satu keatuan dengan merek Cap Kaki Tiga yang sudah diproduksi di Singapura sejak Tahun 1973.

Atas dasar alasan itulah, pihak Wen Ken Drug akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kuasa yang diamanatkan dalam Surat Kuasa Lisensi yang dibuat Tahun 1978. Oleh karena pengakhiran secara sepihak itulah, PT. SBS mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada tanggal 28 Oktober 2008 di PN Bekasi.

Di samping perkara mengenai PMH pada Pengadilan Negeri Bekasi, dalam kasus sengketa Cap Kaki Tiga ini juga berjalan proses hukum atas perkara HAKI terkait gugatan Pembatalan Hak Cipta atas Lukisan Badak dan Logo Cap Kaki Tiga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan atas pembatalan hak cipta Lukisan Badak dan Logo Cap Kaki Tiga dilayangkan oleh Wen Ken Drug karena pendaftaran hak cipta keduanya telah didaftarkan oleh dan atas nama Tjioe Budi Yuwono secara pribadi dan juga PT. SBS tanpa sepengetahuan Wen Ken Drug sebagai pemilik merek aslinya.

Lukisan Badak telah digunakan oleh Wen Ken Drug pada kemas larutan penyegar Cap Kaki Tiga produksinya sejak Tahun 1937. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Wen ken Drug adalah pihak yang pertama kali mengumumkan (*to make public*) Lukisan Badak yang melekat pada merek Cap Kaki Tiga tersebut.

Sehubungan dengan pendaftaran logo Cap Kaki Tiga oleh PT. SBS dan Tjioe Budi Yuwono, diawali pada Tahun 1980, ketika Wen Ken Drug ingin melakukan ekspansi usaha ke Indonesia, mereka mengadakan kerjasama untuk memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan merek dan logo Cap Kaki Tiga. Namun, di kemudian hari diketahui bahwa Budi Yuwono dengan itikad tidak baik yaitu tanpa izin, persetujuan, maupun sepengetahuan pihak Wen Ken Drgu sebagai pemilik merek,

mendaftarkan logo Cap Kaki Tiga kepada Kantor Hak Cipta sebagai milik bersama Wen Ken Drug, PT. SBS, dan Budi Yuwono sendiri.

4.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010

Putusan dalam tingkat pertama merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS merupakan penyelesaian sengketa yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak, oleh karena itu putusan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut.

4.2.1. Para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010

Adapun yang menjadi pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010, antara lain:

Tabel 4.2.1. Pihak Dalam Perkara No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS

Tingkat Peradilan	PT. Sinda Budi Sentosa	Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd.
Pengadilan Negeri Bekasi	Penggugat/Tergugat Rekonpensi	Tergugat/Penggugat Rekonpensi
Pengadilan Tinggi Bandung	Pembanding I/Terbanding II	Terbanding I/Pembanding II
Mahkamah Agung	Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II	Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II

4.2.2. Objek Gugatan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.

362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010

Dalam hukum acara perdata lazimnya dikenal 2 (dua) objek gugatan, yaitu wanprestasi yang diatur mulai dari Pasal 1243-1252 KUHPerdata dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Perkara No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS, Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah PMH berupa perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran Lisensi Cap Kaki Tiga secara sepihak dan tanpa disertai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.2.3. Amar Putusan Pengadilan

4.2.3.1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS

Berdasarkan gugatan dan jawaban menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim PN Bekasi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

4.2.3.2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.362/PDT/2009/PT.BDG

Dari putusan PN Bekasi, selanjutnya Penggugat tidak puas dengan mengajukan banding kepada PT Bandung. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PT Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

DALAM KONPENSI**DALAM EKSEPSI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 362/Pdt.G/2008/PN.BKS yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 362/Pdt.G/2008/PN.BKS yang dimohonkan banding;

DALAM REKONPENSI**DALAM EKSEPSI**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 362/Pdt.G/2008/PN.BKS yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 362/Pdt.G/2008/PN.BKS dalam Rekonsensi; dan

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/Pembanding II untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Surat Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi tertanggal 8 Februari 1978;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemakaian merek dagang Cap Kaki Tiga milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi sesudah adanya pencabutan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/Pembanding II untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-

4.2.3.3. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1758 K/PDT/2010

Berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, maka Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT.Sinde Budi Sentosa, 2. Wen Ken Drug Co.PTE.LTD;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,-

4.2.4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010

Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010, pada intinya Penggugat mempermasalahkan mengenai pengakhiran perjanjian lisensi secara sepihak oleh Tergugat. Adapun yang menjadi pertimbangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 362/PDT/2009/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010 akan di analisis berdasarkan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, antara lain:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam arti sempit perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁴⁴ Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit ini tolak ukurnya adalah undang-undang, artinya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Namun, pengertian perbuatan melawan hukum berkembang menjadi arti yang lebih luas yaitu:

1. Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang;¹⁴⁵
 Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melawan hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain.

¹⁴⁴ M.A. Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 21.

¹⁴⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2003), hlm. 53-56.

Kriteria ini dilihat dari posisi korban.¹⁴⁶ Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif, menurut yurisprudensi :¹⁴⁷

- a. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (eigendom, erfpacht, hak oktrooi, dan sebagainya)
 - b. Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan, serta nama baik, dan sebagainya)
 - c. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;¹⁴⁸
 3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Menurut Utrecht yang dimaksud dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan yang tidak termasuk merupakan hukum, kebiasaan, atau agama;¹⁴⁹
 4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.¹⁵⁰

Penggugat menganggap bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum:

- a. Kriteria “Melangggar Hak Subjektif Orang Lain”

¹⁴⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni), 1992, hlm. 260.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 260.

¹⁴⁸ *Ibid*.

¹⁴⁹ *Ibid*.

¹⁵⁰ *Ibid*.

Kriteria ini terpenuhi dengan fakta bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang telah melakukan pengakhiran secara sepihak dan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perbuatan tersebut mengakibatkan hak-hak subjektif Penggugat dilanggar. Dalam hal ini, hak lisensi atas merek yang dimiliki Penggugat menjadi hilang akibat perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran begitu saja tanpa ada persetujuan dari pihak Penggugat.

b. Kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku”

Perbuatan Tergugat yang melakukan pengakhiran secara sepihak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku pihak yang terikat dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 2 dan Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu pihak saja tidak dapat menarik kembali, membatalkan atau mengakhiri suatu perikatan/perjanjian tanpa kesepakatan para pihak atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepentingan Penggugat menjadi terancam akibat pengakhiran tersebut, padahal kepentingan Penggugat dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang sehingga pihak Tergugat seharusnya tidak bisa begitu saja melakukan pengakhiran perjanjian.

c. Kriteria “Bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat terhadap diri dan orang lain”

Perbuatan tergugat yang melakukan pengakhiran perjanjian yang sebetulnya mengikat kedua belah pihak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat sebagai pelaku bisnis antara lain prinsip kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral sebagai kaidah tata susila, kepatutan dan ketelitian dalam menjalin hubungan di bidang bisnis perdagangan.

Namun dalam putusan PN Bekasi, perbuatan PMH Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat, tidak terbukti. Hal ini dikarenakan ketika Tergugat sudah mengajukan surat pengakhiran dan meminta Penggugat

tidak memproduksi produk merek Cap Kaki Tiga, Penggugat tidak mengindahkan, malah melakukan perlawanan.

b. Kesalahan

Unsur kesalahan ini mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.¹⁵¹

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektif atau dalam arti obyektif.¹⁵² Dalam arti subjektif diteliti apakah keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud perbuatannya, apakah pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam arti objektif yang diteliti apakah pelaku dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari perbuatannya yang konkrit, apakah pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya dalam keadaan yang sama.

Kesalahan yang dianggap sebagai sebuah kesengajaan haruslah memenuhi elemen-elemen sebagai berikut.

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan,¹⁵³
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja;¹⁵⁴

¹⁵¹ M.A. Moegni Djodirdjo, *op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁵² Rosa Agustina, *op. Cit.*, hlm. 166.

¹⁵³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 47.

¹⁵⁴ *Ibid.*

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.¹⁵⁵

Dengan perkataan lain, kesengajaan dapat diartikan sebagai adanya perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibatnya (*willens en wetens*). Sedangkan kesalahan yang dapat dianggap sebuah kelalaian haruslah memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut.

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;¹⁵⁶
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);¹⁵⁷
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;¹⁵⁸
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹⁵⁹

Kesalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan pengakhiran yang dilakukan begitu saja oleh Tergugat tanpa persetujuan dari pihak Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan. Seharusnya untuk mengakhiri suatu perjanjian harus didasarkan atas persetujuan para pihak ataupun setelah mendapat putusan pengadilan. Dalam hal ini, tidak ada syarat yang terpenuhi.

Lebih lanjut, sebelum mendapat persetujuan dari Penggugat terkait pengakhiran tersebut, Tergugat memasang pengumuman resmi di surat kabar nasional yang pada intinya mengumumkan adanya pengakhiran tersebut dan keinginannya untuk mencari penerima lisensi yang baru. **Unsur kesalahan yang paling utama dalam hal ini adalah tindakan Tergugat yang jalan sendiri tanpa ada kesepakatan dari pihak Penggugat. Padahal dalam suatu pengakhiran perjanjian, seharusnya didasarkan atas kesepakatan para**

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

pihak. Namun, di sisi lain kesalahan Tergugat menjadi beralasan karena Tergugat sudah memberitahu melalui surat pengakhiran, tetapi Penggugat tidak merespon.

c. Kerugian

Ganti rugi sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, tepatnya pada zaman Romawi yang dikenal dengan Lex Aquilia yang mencantumkan konsep ganti rugi dalam bab pertamanya dengan menuliskan:

Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang di dapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.¹⁶⁰

Munir Fuady menuliskan ada 3 (tiga) bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan atas perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.¹⁶¹
- b. Ganti rugi kompensasi, yaitu ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.¹⁶²

¹⁶⁰ Justinian, *The Digest of Roman Law*, terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh C. F. Kolbert, (New York, USA: Viking Penguin Inc., 1985), Page 71, dalam buku Munir Fuady, *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁶¹ Munir Fuady, *op. Cit.*, hlm. 134-135.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 135.

c. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi yang merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.¹⁶³

Penentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerduta.¹⁶⁴ Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 1365 KUHPerduta tidak menentukan dengan jelas dan tegas berapa ganti rugi yang diterima orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Uang dan dengan uang pemaksa;¹⁶⁵
- b. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa),¹⁶⁶
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa);¹⁶⁷
- d. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.¹⁶⁸

Dalam gugatan wanprestasi kerugian terdiri dari unsur ganti, rugi, dan bunga. Dengan demikian, dalam perbuatan melawan hukum hanya terdapat unsur rugi. Kerugian dari perbuatan melawan hukum menurut KUHPerduta tidak hanya kerugian materiil saja melainkan juga dapat berupa kerugian imateriil, sehingga tidak hanya berwujud harta kekayaan saja.¹⁶⁹ Kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dimintakan suatu ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita maupun

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. Cit.*, hlm. 73.

¹⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 148.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Suharnoko, *op. Cit.*, hlm.121-122.

keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Selain itu, dapat pula berupa kerugian idiil atau imateriil, seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditujukan adalah untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik.¹⁷⁰ Namun demikian penentuan besarnya ganti rugi tetap bergantung pada keputusan dan kebijaksanaan hakim.

Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat adalah berupa kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar) sebagai pengganti biaya promosi dalam rangka membesarkan merek Cap Kaki Tiga, kerugian bisnis (*potential loss profit*), dan investasi Penggugat dalam fasilitas produksi. Selain itu juga kerugian immateriil sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar) sebagai ganti rugi nama baik Penggugat yang tercemar dan tersitanya waktu Penggugat untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dari pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, diputuskan bahwa permintaan ganti rugi tidak dapat diterima karena sebagai akibat dari tidak diterimanya gugatan Penggugat. **Permintaan ganti rugi untuk penggantian biaya promosi dan fasilitas produksi menjadi berlebihan mengingat investasi tersebut juga dinikmati oleh Penggugat. Oleh karena investasi itulah, Penggugat dapat menikmati keuntungan bisnis dengan memproduksi produk Cap Kaki Tiga. Mengingat gugatan PMH tidak diterima oleh Majelis Hakim, maka dianggap tidak ada kerugian nyata yang dialami Penggugat.**

d. Kausalitas

Dalam hukum perdata, hubungan kausal ini adalah untuk meneliti apakah antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan terdapat suatu hubungan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷¹ Hubungan kausal ada apabila kerugiannya menurut aturan-aturan dan menurut pemikiran secara umum terjadi akibat suatu perbuatan melawan hukum. Tetapi disini masih ada kemungkinan, bahwa antara perbuatan dan kerugian terdapat suatu sukarela (dari

¹⁷⁰ Rosa Agustina, *op. Cit.*, hlm. 168.

¹⁷¹ M.A. Moegni Djojodirdjo, *op. Cit.*, hlm. 83.

orang yang dirugikan), yang dapat dikemukakan untuk menyangkal, bahwa kerugiannya langsung timbul dari perbuatan yang bersangkutan.¹⁷² Terdapat beberapa teori mengenai hubungan kausal yaitu sebagai berikut.¹⁷³

a. Teori *conditio sine qua non* oleh Von Buri

Von Buri melihat bahwa setiap masalah yang menjadi syarat untuk timbulnya suatu akibat sebagai sebab dari akibat. Ajaran ini memandang hubungan kausalitas secara luas. Kini ajaran ini sudah tidak digunakan lagi dalam bidang hukum perdata.

b. Teori *adequate* oleh Von Kries

Von Kries melihat bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

c. Teori *teorekening naar radelijkheid* oleh Koster

Koster melihat bahwa terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang tidak dapat diduga, seharusnya dalam menentukan ganti kerugian yang dibebankan, harus diperhatikan kedudukan finansial masing-masing pihak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ganti kerugian dapat diterima pihak yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum jika ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul. Hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dalam perkara tersebut dapat dilihat dari sejauh mana peranan yang dari perbuatan yang dikatakan beritikad buruk atas kesalahan yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan kerugian. Dalam gugatan yang didalilkan oleh Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena adanya tindakan pemutusan lisensi secara sepihak, maka menyebabkan setiap biaya yang dikeluarkan berikut dengan keuntungan yang diharapkan telah hilang dari pihak Penggugat. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan Tergugat dapat dikategorikan sebagai memiliki hubungan sebab akibat dari adanya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sepihak.

¹⁷² Rosa Agustina, *op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 66-69.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisis mengenai bagian-bagian yang termasuk dalam putusan di setiap tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung hingga tingkat Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi analisis terhadap masing-masing putusan tersebut, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 362/PDT.G/2008/PN-BKS, Majelis Hakim menyatakan bahwa perikatan lisensi merek Cap Kaki Tiga sah dan mengikat menurut hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Hal ini didasarkan atas surat persetujuan penggunaan merek Cap Kaki Tiga yang dibuat pada 8 Februari 1978 yang diikuti dengan dengan pembayaran royalti dan sudah berjalan selama kurang lebih 30 Tahun.

Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun format surat yang dibuat pada Tahun 1978 belum sesuai dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting adalah kehendak antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan suatu perjanjian lisensi tentang pemakaian merek Cap Kaki Tiga. Walaupun demikian, setelah berjalan sekian lama, perikatan tersebut tidak ada masalah sampai setelah menurut Tergugat ada beberapa hal yang dilanggar oleh penggugat, maka Tergugat berusaha melakukan pengakhiran.

Lebih lanjut menurut keterangan ahli MT Silalahi, SH.MH yang berpendapat bahwa perikatan dalam bidang merek adalah lisensi serta pengakuan Tergugat sendiri dalam surat pengakhiran dan pengumuman dalam surat kabar yang mengakui adanya lisensi antara Penggugat dan Tergugat. Mengingat perjanjian tersebut sah, maka keabsahan tersebut harus dihormati dan mengikat kedua belah pihak. Terdapat beberapa sengketa tentang hal-hal yang terkandung di dalam pelaksanaan atas surat persetujuan tanggal 8 Februari 1978 tersebut, antara lain:

- a. Menurut Tergugat tentang Penggugat telah memproduksi atas produk yang menggunakan gambar BADAQ;

- b. Penggugat tidak menuliskan kata-kata di bawah Lisensi Tergugat dalam produk-produknya;
- c. Penggugat telah memproduksi produk Lasegar yang mirip dengan merek Cap Kaki Tiga;
- d. Penggugat telah menghilangkan logo Cap Kaki Tiga dalam produk-produknya;
- e. Penggugat telah memasarkan produk-produk Cap Kaki Tiga keluar Indonesia untuk kepentingan ekspor tanpa izin Tergugat;

Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan niaga, karena PN Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa merek atau lisensi merek. Terhadap tuntutan Penggugat bahwa pengakhiran lisensi tersebut tidak sah dan batal demi hukum, Majelis Hakim menyatakana hal tersebut merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan di atas, berarti Majelis Hakim Pengadilan Niagalah yang berwenang memutuskan.

Terhadap tuntutan pokok gugatan Penggugat tentang PMH, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang dihadirkan dalam persidangan, Penggugat tidak pernah mengindahkan pengakhiran tersebut dan bahkan Penggugat justru melakukan perlawanan dan tetap memproduksi serta memasarkan produk Cap Kaki Tiga. Di samping itu pula, tidak ada kerugian nyata yang dialami Penggugat yang dapat ditunjukkan di persidangan, maka tuntutan pokok Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Oleh karena itu, terhadap tuntutan selanjutnya tentang ganti rugi, uang paksa, bunga, dan denda, sita jaminan, serta putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Terhadap gugatan reconpensi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kewenangan memutus sengketa tersebut berada pada Pengadilan Niaga sehingga gugatan Penggugat Reconpensi tidak dapat diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan untuk tidak dapat diterima karena beberapa pertimbangan, yaitu bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa sengketa merek dan

gugatan yang diajukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 362/PDT/2009/PT.BDG

Pada putusannya, hanya gugatan pokok dalam Rekonpensi saja yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terbukti telah ada lisensi antara Penggugat dan Tergugat. Pengertian lisensi berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dielaborasi lebih lanjut.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang merek dalam bentuk perjanjian, izin tersebut merupakan pemberian hak bukan pengalihan hak serta dikaitkan dengan jangka waktu/ syarat tertentu. Majelis Hakim juga mendapatkan fakta bahwa surat 8 Februari 1978 tersebut tidak diperbaharui dengan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan format perjanjian lisensi pada umumnya sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001. Oleh karena itu, surat tersebut tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian lisensi pada umumnya. Sehingga dalam surat tersebut, pemberian lisensi dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi hanya sepihak saja, konsekuensinya pengakhiran dapat dilakukan secara sepihak juga. Maka, pengakhiran lisensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat Rekonpensi sudah tidak dapat lagi memakai merek Cap Kaki Tiga tersebut.

Perbuatan pemakaian merek Cap Kaki Tiga oleh Tergugat Rekonpensi sesudah adanya pencabutan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi akibat pemakaian merek Cap Kaki Tiga oleh Tergugat Rekonpensi sesudah adanya pencabutan oleh Penggugat Rekonpensi ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan tersebut tidak diperinci serta didukung alat bukti. Sehingga Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian saja.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1758 K/PDT/2010

Dalam tingkat pemeriksaan Kasasi, maka kewenangan dari Mahkamah Agung hanyalah memeriksa *judex juris* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* tingkat banding sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidak terbukti, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan tetapi Penggugat tidak mengindahkan.

Gugatan PMH yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidak terbukti. Apabila dilihat dalil yang diajukan Penggugat, tindakan Tergugat melakukan pengakhiran tidak didasarkan pada kesepakatan bersama, melainkan atas keputusan Tergugat sendiri. Namun, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Penggugat tidak mengindahkan permintaan pengakhiran yang diajukan Tergugat melalui surat pengakhiran. Bersamaan dengan itu, Tergugat juga meminta agar Penggugat menghentikan proses produksi, tetapi Penggugat malah melakukan perlawanan.

Dari fakta tersebut, maka dapat dilihat terdapat hubungan kausalitas dalam perkara aquo ini. Sehingga, pengakhiran secara sepihak oleh Tergugat kemudian menjadi dapat dipahami mengingat ia sudah menunjukkan itikad baiknya. Di sisi lain, Penggugat justru menunjukkan itikad tidak baiknya.

Mengenai perikatan berdasarkan surat yang dibuat pada tanggal 8 Februari 1978, hal ini menjadi menarik untuk dikatakan apakah telah terjadi perikatan atau tidak. Majelis Hakim PT Bandung menilai bahwa surat tersebut tidak bisa dipersamakan dengan perjanjian lisensi pada umumnya karena belum dibuat sesuai format bakunya, bahkan dianggap seperti perjanjian sepihak (pemberian kuasa). Namun pada kenyataannya perikatan lisensi tersebut sudah berjalan puluhan tahun, sehingga tidak bisa dinafikan begitu saja. Walaupun dikatakan dalam hubungan lisensi tersebut tidak didasarkan atas suatu perjanjian lisensi yang formal, tetapi secara yuridis perikatan antara Wen Ken Drug dengan PT.SBS adalah berupa lisensi yaitu izin yang diberikan oleh Wen Ken Drug kepada PT.SBS untuk melakukan pendaftaran merek Cap Kaki Tiga dan memproduksi serta mendistribusikannya di dalam wilayah Indonesia.

Apabila menelisik kembali pada surat lisensi tertanggal 8 Februari 1978, memang surat itu disebut surat kuasa lisensi, yang memuat isi berupa pemberian lisensi (izin penggunaan merek dari Wen Ken Drug). Sesuai teori dalam menafsirkan perjanjian harus berpegang kepada isi, bukan judul. Kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1813 KUHP, dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa. Sedangkan lisensi, tidak dapat ditarik begitu saja oleh pemberi lisensi. Apabila tidak diatur dalam perjanjian mengenai klausula jangka waktu lisensi ataupun klausula pengakhiran, maka harus melalui perantara pengadilan. Oleh karena itu, walaupun hakim menyatakan surat kuasa tersebut tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian lisensi, tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak bisa suatu lisensi ditarik begitu saja walaupun lisensi tersebut pada saat dibuatnya tidak didasarkan atas suatu perjanjian yang formal. Sehingga hubungan lisensi tersebut harus dianggap dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata hubungan hukum antara Wen Ken Drug dengan PT.SBS memang hanya diawali dengan kuasa berupa sertifikat lisensi. Akan tetapi pada prinsipnya selama lisensi tersebut ada maka perlu dinilai sebagai sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu, pihak PT.SBS seharusnya dapat membuktikan bahwa ada hubungan hukum yang sedemikian rupa atas lisensi yang diberikan Wen Ken Drug sehingga dapat

dipandang sebagai satu kesatuan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak.

Perbedaan antara kuasa dengan lisensi dapat digambarkan demikian :

Pembeda	Kuasa	Lisensi
1. Pengaturan	Pasal 1813 KUH Perdata	UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek (tetapi tetap tunduk kepada peraturan dalam Buku III KUHPer)
2. Keberlakuan	Satu arah (dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa)	Dua arah (antar para pihak/prestasi-kontra prestasi)
3. Tanggung Jawab	Ada di pemberi kuasa	Antar para pihak (lisensi sebagai lembaga <i>independent contractor</i>)
4. Konsekuensi	Pengakhiran sepihak diperbolehkan	Pengakhiran harus kesepakatan para pihak dan tidak diperbolehkan secara sepihak (biasanya dalam lisensi ada jangka waktu berlakunya lisensi yang dapat diperpanjang)

Apabila dilihat dari alasan Wen Ken Drug melakukan pengakhiran lisensi secara sepihak karena ternyata dalam perjalanannya PT.SBS dianggap telah melakukan perbuatan curang dalam pelaksanaan lisensi seperti PT SBS

memproduksi produk serupa dengan Cap Kaki Tiga, melakukan ekspor tanpa izin, atau melakukan tindakan lain yang tidak sesuai dengan isi surat lisensi tersebut. Oleh karena itu, maka seharusnya Wen Ken Drug mengajukan gugatan PMH saja ke pengadilan atas perbuatan PT.SBS tersebut sebelum ia melakukan pengakhiran secara sepihak. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa lisensi tidak dapat ditarik begitu saja, berbeda dengan kuasa. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh dan pihak Wen Ken Drug harus dapat membuktikan bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh PT.SBS tersebut sebagai tindakan PMH. Dalam perkara ini, menurut penulis, yang dapat dilakukan adalah gugatan PMH, karena apabila atas dasar gugatan wanprestasi, pembuktiannya agak lemah.

Oleh karena itu dapat ditarik benang merah mengenai permasalahan di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung bahwa pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditingkat akhir telah sesuai dengan fakta sebagaimana telah terbukti dalam persidangan. Pada prinsipnya yang menjadi fokus dari permasalahan ini adalah akibat hukum yang timbul apabila dilakukan pembatalan kesepakatan atas Lisensi antara Tergugat yang berakibat kepada Penggugat. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selama para pihak bisa membuktikan seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka dapat dikatakan salah satu pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Dari permasalahan tersebut maka selama pihak PT. Sinda Budi Sentosa dapat membuktikan bahwa pengakhiran lisensi secara sepihak tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer), maka pihak PT. Sinda Budi Sentosa dapat menuntut setiap kerugian yang ditimbulkan atas pembatalan sepihak dari Wen Ken Drug Co. Pte. Ltd. Di sisi lain, apabila pihak Wen Ken Drug dapat membuktikan bahwa pengajuan guagtan PMH yang didasarkan atas perbuatan curang PT.SBS, maka pengakhiran lisensi tersebut harus dipandang sebagai suatu hal yang sah, karena sudah dikuatkan melalui putusan hakim. Sebagai konsekuensinya, maka pihak PT.SBS tidak lagi berhak menggunakan merek Cap Kaki Tiga.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan kesimpulan, antara lain:

1. Pembatalan perjanjian telah diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, dimana pembatalan perjanjian memiliki konsekuensi secara hukum yang berarti telah terjadi pengakhiran perjanjian. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa tidak ada lagi prestasi maupun kontra prestasi sehingga dalam suatu perjanjian pada umumnya, diatur mengenai klausa pembatalan perjanjian. Dengan kata lain, pembatalan perjanjian juga dapat dibuat dalam klausula perjanjian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
2. Konsep Perjanjian Lisensi dalam perlindungan merek telah diatur dalam Pasal 1 huruf 13 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana perjanjian lisensi mengatur mengenai 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 yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Esensi dari perlindungan hukum tersebut terkait dengan *goodwill* atau itikad baik yang melekat pada suatu merek karena proses atau upaya yang dilakukan untuk membangun merek tersebut yang sebenarnya secara hukum patut dihargai. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dibagi ke dalam dua sifat yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum merek secara preventif yaitu melalui pendaftaran merek dan lisensi. Sedangkan, perlindungan merek yang bersifat represif yaitu penghapusan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal, pembatalan merek melalui pengadilan, gugatan pelanggaran merek serta ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP.

3. Akibat hukum yang timbul apabila dilakukan pembatalan kesepakatan atas Lisensi antara Wen Ken Drug Co. Ltd dengan PT. Sinda Budi Sentosa (Studi Kasus Putusan No. 362/Pdt.G/2008/PN-BKS jo. Putusan No. 362/Pdt/2009/PT.BDG jo. Putusan No. 1758 K/Pdt/2010) adalah kesepakatan yang mendasari adanya hubungan hukum lisensi Merek Cap Kaki Tiga. Dalam perkara tersebut, kesepakatan yang terjadi antara PT. SBS dengan Wen Ken Drug didasarkan atas kuasa lisensi yang diberikan Wen Ken Drug kepada PT. SBS untuk melakukan produksi Cap Kaki Tiga dan pendaftaran merek di Indonesia, tetapi kuasa lisensi tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian lisensi yang formal. Namun lisensi tersebut tidak dapat ditafsirkan hanya sebagai kuasa sebagaimana yang tertera pada judul surat lisensi tertanggal 8 Februari 1978. Lisensi itu sendiri tidak dapat diakhiri secara sepihak oleh pemberi lisensi begitu saja, berbeda dengan kuasa. Lisensi tersebut harus ditafsirkan sebagai perjanjian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila salah satu pihak ingin melakukan pengakhiran lisensi yang dikarenakan alasan yang cukup kuat untuk itu, sebagaimana halnya dalam perjanjian, harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Atau apabila tidak bisa, maka pihak yang

merasa telah dirugikan dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan PMH (Pasal 1365) ke Pengadilan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan bagi pembuatan perjanjian

1. Dalam mengadakan hubungan lisensi, terutama atas lisensi merek para pihak hendaknya mengatur secara detail dalam sebuah perjanjian lisensi yang bersifat formal yang mengatur secara detail mengenai:
 - a. Identifikasi atas jenis hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;
 - b. Jangka waktu lisensi;
 - c. Luasnya ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;
 - d. Tujuan pemberian lisensi;
 - e. Eksklusifitas pemberian lisensi;
 - f. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang atau jasa yang dilisensikan;
 - g. Hak pemberi lisensi atas laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya;
 - h. Ada tidaknya kewajiban bagi penerima lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi;
 - i. Pengawasan oleh pemberi lisensi;
 - j. Kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan (*confidentiality*);
 - k. Ketentuan non-kompetisi (*non-competition clause*);
 - l. Kewajiban memberikan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan;

- m. Kewajiban pendaftaran lisensi;
 - n. Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya;
 - o. Penyelesaian perselisihan;
 - p. Pengakhiran pemberian lisensi.
2. Dalam hal adanya pengawasan maka lembaga yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) perlu memberikan arahan terhadap setiap merek dagang yang belum di daftarkan atau belum adanya dasar pengikatan hubungan hukum antara pemilik merek dengan penerima merek dagang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*.
UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan,
TLN No. 2341.
- . *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LN No.
10 Tahun 2001.

B. Buku

- Hernoko, Agus Yudho. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Fitzgerald, Anne dan Brian Fitzgerald, *Intellectual Property in Principle*. Sydney: Law Book Co., 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 1.
- . *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Prof.Mr.Dr.S. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Alumni) 1985.
- Harahap, Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Justinian, *The Digest of Roman Law*, terjemahan ke dalam bahasa Inggris oleh C. F. Kolbert. New York, USA: Viking Penguin Inc. 1985.
- Keegen, Warren J., *Global Marketing Management*. Publisher Hlml. 1989.
- Kurnia, Titon Slamet. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lindsey, Tim. *et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2003..

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Cet I. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthlmena Pohan. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1992.
- Sadikin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Intellectual Property Right*, cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992..
- . *Wanprestasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Simamora, Yohanes Sogar. *Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- . *Aneka Perjanjian*, Cet. 10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Hukum Perjanjian*, Cet. 19. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet. 6. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Suryodiningrat, R.M. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryomurcito, Gunawan. *Laporan Akhir Tentang Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2003.

Werry, P.L. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 1990.

Widaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

----- . *Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

C. **Makalah dan Jurnal**

Prasetyo Hadi Purwandoko, “Problematika Perlindungan Merek di Indonesia”, Makalah, Tanpa Tahun.

The Apparent Manufacturer Doctrine, Trademark Licensor and The Third Restatement Of Torts”, *Case Western Reserve Law Review*, 00087262, Summer 99, Vol 49, Issue 4, Tanpa Tahun.

Theofransus Litaay, *Intellectual Property Rights Protection in the European Community/Union*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.26, No.1 Tahun 2007.