JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 4 Mei 2026 | **Revised**: 26 Mei 2026 | **Accepted**: 14 Juni 2026

Perjanjian Lisensi Merek: Meneguhkan Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum

Ida Bagus Rama Pradnyanta Wijaya[1], Alya Jamila Sinala[2], I Gusti Ngurah Dharma Laksana[3].
[1]Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, gusrama2002@gmail.com.
[2]Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, alya.jamila.sinala-2024@fh.unair.ac.id.
[3]Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, dharma_laksana@unud.ac.id.

Corresponding Author: gusrama2002@gmail.com[1]

Abstract: *A trademark constitutes a fundamental aspect for business actors as a distinguishing mark of goods and/or services produced in the course of trade. The state grants exclusive rights to the owner of a registered trademark to authorize other parties to use such trademark, either partially or in its entirety, as set forth in a trademark license agreement. This study examines a normative deficiency in Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 36 of 2018, which gives rise to normative obscurity by merely requiring that a trademark license agreement be made in written form, without further clarity as to its form, standard, or legal force. Employing normative legal research through statute approach and conceptual approaches, this study analyses the aforementioned deficiency and formulates remedial solutions toward a more comprehensive regulatory framework affording legal certainty. The findings indicate that, although prevailing regulations do not mandate execution in the form of an authentic deed, the exigencies of practice affirm the indispensable role of a notary, as an authentic deed carries perfect evidentiary value pursuant to the principle of acta publica probant sese ipsa, thereby providing optimal legal certainty and protection to the parties concerned.*

Keyword: *Trademark, Trademark License Agreement, Notary.*

Abstrak: Merek merupakan aspek fundamental bagi pelaku usaha sebagai tanda pembeda barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perdagangan. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk dapat memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan merek miliknya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, yang dituangkan dalam perjanjian lisensi merek. Penelitian ini mengkaji permasalahan normatif dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 yang menimbulkan kekaburan norma karena hanya mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai bentuk, standar, maupun kekuatan hukum dari perjanjian lisensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan tersebut serta merumuskan solusi penyempurnaan pengaturan agar

lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta otentik, kebutuhan praktik menegaskan pentingnya peran notaris, mengingat akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa*, sehingga mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.

Kata Kunci: Merek, Perjanjian Lisensi Merek, Notaris.

PENDAHULUAN

Pelaku usaha memulai usahanya dengan membuat nama dan tanda yang digunakan dalam usahanya. Nama dan tanda dimaksudkan untuk menggambarkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan melalui merek. Untuk menciptakan merek pada barang dan/atau jasa yang dihasilkan, harus terdapat perbedaan dengan merek yang sudah ada.(Hopkins, 2019) Hak atas merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan pengertian merek tersebut, dapat diketahui bahwa eksistensi merek akan selalu ditemukan sebab merupakan identitas atau tanda pengenal suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sehingga, merek memiliki peran sebagai pembeda antara barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan/atau jasa yang lainnya, khususnya pada barang dan/atau jasa sejenis.(Shete, 2021)

Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha, hal ini tidak luput dari dampak negatif terhadap merek seperti persaingan usaha tidak sehat, pemalsuan atau penggunaan merek tanpa hak khususnya.(Kadir, 1989) Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan tahapan supaya sebuah merek bisa digunakan oleh pihak lain dengan aman. Mengingat hak atas merek memiliki hak eksklusif (*exclusive*) yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam perdagangan. Pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak atas merek tersebut tanpa izin dari pemilik merek. Apabila terdapat pihak lain yang menggunakan hak atas merek namun tidak ada izin dari pemilik merek, maka hal itu mengakibatkan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi hukum. Oleh karena itu, pemilik merek terdaftar perlu memahami seluruh sarana yang tersedia untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-haknya.(Boboc, 2019)

Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hak atas merek baik sebagian maupun untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yakni melalui perjanjian lisensi merek. Lisensi diartikan sebagai, "*A personal privilege to do some particular act or series of acts*".(Jansky, 1967) Artinya suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Suatu lisensi yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar (*licensor*) terhadap penerima lisensi (*licensee*) menyebabkan pemberian hak atas merek tersebut memiliki kepastian hukum serta dapat dipertanggungjawaban secara yuridis.

Sejalan dengan hal tersebut, perjanjian lisensi merek sebagai instrumen hukum menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa penggunaan merek oleh pihak lain berlangsung secara sah, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Di Indonesia, pengaturan mengenai lisensi kekayaan intelektual secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, yang menekankan pentingnya pencatatan perjanjian lisensi agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Melalui mekanisme ini, negara berupaya memberikan perlindungan hukum serta memastikan transparansi dalam hubungan hukum antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.(Fitriani dkk., 2022) Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 justru menimbulkan persoalan normatif, karena hanya mensyaratkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis tanpa memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai bentuk, standar, maupun kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Ketentuan ini menimbulkan kekaburan norma, khususnya mengenai apa kerangka hukum yang mengatur terkait dengan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta otentik, serta apa prosedur dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi.

Akibatnya, muncul potensi perbedaan penafsiran dan praktik di lapangan yang dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap para pihak, sehingga tujuan utama pembentukan peraturan tersebut, yaitu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak merek, menjadi kurang optimal. Dalam konteks ini, kekaburan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 menjadi isu krusial yang memerlukan analisis lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan urgensi peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin keabsahan, kepastian, dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisensi merek.

METODE

Terhadap permasalahan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu kerangka penyelesaian yang ditempuh melalui penelitian hukum sebagai instrumen analisis yang sistematis dan argumentatif. Penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi norma hukum positif yang relevan, tetapi juga untuk mengonstruksi argumentasi hukum yang rasional serta mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam rangka menjawab kekaburan norma yang muncul dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan pokok permasalahan.(Rahayu dkk., 2022)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sementara itu, Pendekatan Konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, serta pandangan doktrinal yang berkembang dalam literatur hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Merek Dan Perjanjian Lisensi Merek

Dalam dunia usaha yang kompetitif, merek menjadi aset penting yang mewakili identitas dan reputasi suatu barang dan/atau jasa.(Tushnet, 2017) Perlindungan hukum terhadap merek dilakukan melalui proses pendaftaran yang akan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan mengembangkan merek tersebut, permohonan pendaftaran merek sendiri dilakukan oleh pemohon kepada Menteri secara elektronik (*e-filing*) maupun nonelektronik untuk mendapatkan perlindungan.(Simburg dkk., 2011) Hak atas merek sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis) yang berbunyi : "*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"*. Pengertian ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk hak khusus yang secara resmi diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah didaftarkan, sehingga hanya pemilik tersebut yang memiliki kewenangan hukum atas penggunaan mereknya dalam jangka waktu tertentu. Hak eksklusif ini mengandung arti bahwa pemilik merek memiliki kendali penuh untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam kegiatan usaha, sekaligus berhak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan tanpa izin.(Li dkk., 2020)

Apabila dikaitkan dengan Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, terlihat adanya perluasan makna dari hak eksklusif tersebut ke dalam bentuk penguasaan yang lebih kompleks, yaitu kemungkinan untuk mengalihkan hak atas merek kepada pihak lain. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa :

(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :
   a) pewarisan;
   b) wasiat;
   c) wakaf;
   d) hibah;
   e) perjanjian; atau
   f) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.(Rahayu dkk., 2022)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas merek tidak hanya bersifat sebagai hak penggunaan semata, melainkan juga sebagai objek hukum yang memiliki karakteristik seperti benda tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya. (Waworuntu dkk., 2022)Dengan kata lain, jika Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis menempatkan hak atas merek sebagai hak eksklusif yang melekat pada pemiliknya, maka Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan legitimasi bahwa hak tersebut dapat berpindah tangan secara sah kepada pihak lain. Lebih lanjut, pengaturan ini dipertegas melalui ketentuan Pasal 42 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai pemberian lisensi sebagai bentuk lain dari pemanfaatan hak atas merek tanpa mengalihkan kepemilikannya yang berbunyi :

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat

pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pasal 42 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan hak eksklusif tersebut. Selanjutnya, ayat (2) memberikan ketentuan bahwa lisensi pada prinsipnya berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak, sehingga tetap menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak. Di sisi lain, ayat (3) dan ayat (4) menekankan pentingnya pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri dan pengumumannya dalam Berita Resmi Merek sebagai bentuk asas publisitas untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini diperkuat oleh ayat (5) yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga pencatatan menjadi syarat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih luas. Terakhir, ayat (6) memberikan batasan normatif bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi oleh bangsa Indonesia, yang mencerminkan peran negara dalam menjaga kepentingan nasional.

UU Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan hak menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.(Sabila & Bakara, 2023) Dalam ketentuan ini, hak eksklusif itu sendiri mengandung potensi dapat dilakukannya lisensi merek, yakni pemberian izin penggunaan merek kepada pihak lain. Potensi tersebut kemudian dipertegas dan diperluas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai PP 36/2018), khususnya dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "*pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya*". Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep lisensi yang secara implisit terkandung dalam Undang-Undang Merek telah diangkat menjadi norma yang lebih operasional dan berlaku umum bagi seluruh bidang kekayaan intelektual, termasuk merek.

Ketentuan Pasal 3 PP 36/2018 yang menegaskan bahwa pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya merupakan pengembangan logis dari konsep hak eksklusif dan lisensi merek yang secara implisit telah terkandung dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, ketika ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) PP 36/2018 yang berbunyi : "*lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis antara pemberi lisensi dan penerima lisensi"*, tampak muncul kekaburan normatif yang perlu direspon secara hati-hati. Hal ini karena perjanjian lisensi sebagai instrumen utama pelaksanaan hak eksklusif justru tidak diatur secara rinci mengenai bentuk dan substansinya.

Konsep Perjanjian Lisensi Merek

Perjanjian terjadi karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, hal ini diatur dalam Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW). Ada tiga macam perjanjian, yaitu :

1) Memberikan sesuatu;
2) Untuk berbuat sesuatu; atau
3) Untuk tidak berbuat sesuatu.(Maulana dkk., 2021)

Pada ketentuan Buku III BW terdapat asas yang harus dipatuhi, sebagai kepatutan dalam berkontrak.(Schwartz & Scott, 2003) Manakala subjek hukum membuat kontrak, maka sejak

saat itulah dia telah membuat undang-undang yang secara patut harus tunduk terhadapnya. Rumusan suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1313 BW yang menentukan bahwa : "*Suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih*". Dengan demikian dapat dipahami suatu perjanjian adalah perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari 2 (dua) orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat itu tergantung pada para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan undang-undang. Dalam pembuatan perjanjian lisensi merek harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, dan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.(Rahmadany, 2021)

Perjanjian lisensi merek tidak akan lahir tanpa adanya kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Kesepakatan itu tentunya diawali dengan keinginan dari pihak penerima lisensi untuk menggunakan hak atas merek milik pemberi lisensi dengan beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan itu pada dasarnya juga berupa keinginan pemberi lisensi dalam memberikan persetujuan, oleh karenanya, para pihak harus saling sepakat dan setuju mengenai isi dan/atau klausula alam perjanjian lisensi. Jika para pihak telah sepakat mengenai beberapa hal tersebut, maka sejak saat itulah perjanjian lisensi itu dibentuk, yang oleh undang-undang di bidang merek dan kekayaan intelektual mengatur bahwa kesepakatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Maka dari itu, seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian lisensi juga merupakan peristiwa hukum. Adanya kesepakatan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa hukum. Karenanya, terhadap perjanjian lisensi berlaku pula ketentuan hukum perjanjian.(Sujatmiko, 2020)

Perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual termasuk perjanjian lisensi, perjanjian pengalihan hak atas kekayaan intelektual, dan perjanjian waralaba hanyalah beberapa bentuk perjanjian di bidang *intangible assets* atau kebendaan tidak berwujud. Perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual banyak dibuat sejak abad ke-20, yaitu setelah hak milik Industrial dan hak cipta dinyatakan sebagai aset atau kekayaan yang merupakan harta yang menjadi bagian strategis perusahaan yang sangat berharga bagi kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan.(Meyer dkk., 1985)

Perjanjian lisensi terkait dengan Kekayaan Intelektual, secara teoritis terdiri dari :

1) Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).
2) Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara hukum anti-monopoli dan hukum hak kekayaan intelektual, terutama jika pemegang hak kekayaan intelektual bertindak anti-kompetisi
3) Lisensi wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi (berbentuk royalti) yang layak.(Jened, 2015)

Dalam Pasal 42 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menetapkan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai Ditjen KI) dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga. Istilah pencatatan lebih sesuai daripada aturan undang-undang merek lama yang menggunakan istilah "pendaftaran". Pencatatan merupakan prosedur administratif untuk mengarsipkan adanya perjanjian lisensi tersebut. Pada dasarnya, pencatatan berfungsi untuk mengetahui jumlah dan bentuk alih teknologi yang terkait dengan merek yang dilisensikan dan agar dapat

diproyeksikan alih teknologi di masa yang akan datang. Dengan pertimbangan yang sama, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak menimbulkan akibat hukum (*legal effect*), tidak diakui oleh *public authority* dan pengadilan, serta tidak kalah pentingnya kompensasi atau royalti atas perjanjian lisensi yang bersangkutan tidak dapat dipotongkan atas pajak penghasilan jika tidak dapat ditetapkan bahwa pihak ketiga telah mengetahui adanya lisensi tersebut. Kemudian, dalam Pasal 42 ayat (4) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Perjanjian Lisensi dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak (Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi) secara bertimbal balik. Hak dan kewajiban itu meliputi :

1) Hak-Hak Pemberi Lisensi
   a) menerima pembayaran royalti seperti yang ditetapkan dalam perjanjian;
   b) tetap berhak menggunakan sendiri mereknya, kecuali sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dalam kesepakatan yang diambil para pihak;
   c) dapat menuntut pembatalan lisensi merek, apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
2) Hak-Hak Penerima Lisensi
   a) mendapatkan jaminan penggunaan merek yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga (*clausula vrijwaring*);
   b) memberikan persetujuan atas pengajuan permintaan penghapusan merek yang bersangkutan;
   c) berhak untuk menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada;
   d) berhak menuntut pembayaran kembali bagian royalti yang telah dibayarkan olehnya kepada pemberi lisensi yang mereknya kemudian dibatalkan;
   e) berhak mengadakan perjanjian sub-lisensi, yaitu hak untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai yang telah diperjanjikan.
3) Kewajiban Para Pihak
   a) pemberi lisensi (*licensor*) adalah kebalikan dari apa yang menjadi hak penerima lisensi (*licensee*).
   b) Penerima lisensi (*licensee*) adalah kebalikan dari apa yang telah menjadi hak pemberi lisensi (*licensor*).(Sujatmiko, 2008)

Pencatatan perjanjian lisensi pada Ditjen KI memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta keberlakuan terhadap pihak ketiga. Hasil dari proses pencatatan tersebut berupa notifikasi resmi yang diterbitkan oleh Ditjen KI sebagai bukti administratif bahwa perjanjian lisensi telah dicatat dan diakui oleh negara. Notifikasi ini menegaskan legalitas hubungan hukum antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, menjadi dasar pengumuman dalam Berita Resmi Merek, serta berfungsi sebagai alat bukti autentik dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari.

Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Menurut Mahadi kata prinsip atau asas identik dengan *principle* dalam Bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principum*. *Principium* berarti permulaan, awal, mula sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Pada umumnya prinsip hukum berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga akan terpengaruh oleh waktu dan tempat.(Kumalawati dkk., 2021)

Prinsip-prinsip hukum terkait akta notaris adalah bahwa akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi

wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU Jabatan Notaris), akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kemudian, secara dogmatik, yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 BW bahwa: "*suatu akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*".(Mulia & Hernawati, 2024)

Salah satu prinsip yang terpenting terkait perjanjian lisensi merek yang dibuat dalam akta otentik oleh Notaris adalah bahwa dengan akta otentik sudah dianggap cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perbuataan. Terhadap suatu akta berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* yang artinya bahwa suatu akta mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya. Dengan demikian, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hakim terikat terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Apabila ada pihak yang menyangkal kebenaran suatu akta otentik, maka pihak tersebut yang harus membuktikan ketidakbenarannya, bukan pemegang akta otentik yang harus membuktikannya. Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik, yaitu :

1) Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; dan
2) Untuk pembuktian.

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dapat dilakukan tanpa di hadapan notaris yang biasa disebut "perjanjian di bawah tangan", bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja. Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1869 BW yang merumuskan pengertian perjanjian di bawah tangan sebagai berikut: "*suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai yang dimaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak*."

Kedudukan hukum akta otentik dibandingkan "perjanjian di bawah tangan" jika terjadi sengketa, tentu saja perjanjian secara notariil atau akta otentik yang dilakukan di hadapan notaris akan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih baik dari pada perjanjian biasa atau "perjanjian di bawah tangan". Kekuatan pembuktian sempurna yang dimaksud adalah bahwa dengan adanya bukti akta autentik saja tanpa ada alat bukti lain, sudah dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :

1) Di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum (Notaris).
3) Akta yang dibuat oleh atau di di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.(Putri & Santoso, 2023)

Bagaimanapun ada pengecualian, suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat yang melakukannya tidak berwenang atau tidak cakap, atau terdapat cacat pada akta tersebut sehingga dianggap sebagai tulisan di bawah tangan oleh para pihak. Jika seluruh persyaratan tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta dalam UU Jabatan Notaris telah terpenuhi, maka akta Notaris memiliki pembuktian yang sempurna. Dalam

kegiatan bisnis, tidak selalu perjanjian lisensi dibuat atau ditandatangani di hadapan notaris. Kerap kali rancangan perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual dibuat oleh advokat, *corporate lawyer*, karyawan bidang hukum (*legal division/legal departement*). Perjanjian lisensi merek sering kali bentuknya sudah dibakukan atau telah disediakan oleh pemegang merek terdaftar. Misalnya, dalam perjanjian lisensi yang dilakukan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, beberapa ketentuan sudah ditentukan secara sepihak.

Undang-undang merek memang tidak mewajibkan perjanjian lisensi harus dibuat sebagai akta otentik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) PP 36/2018 yang mengatur bahwa "*lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi dalam bentuk tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi*". Namun demikian, peran notaris tetaplah dibutuhkan para pelaku usaha yang akan melakukan perjanjian lisensi merek secara notariil. Hal ini seiring dengan perkembangan bisnis dan meningkatnya kesadaran pengusaha akan perlunya akta perjanjian yang akan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan perjanjian biasa.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek diatur dalam PP 36/2018, bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat :

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

Perjanjian lisensi harus dituang secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 PP 36/2018, sebagai berikut :

(1) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.
(2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
    a) tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
    b) nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
    c) objek perjanjian lisensi;
    d) ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau non eksklusif, termasuk sub-lisensi;
    e) jangka waktu perjanjian lisensi;
    f) wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
    g) pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.(Sitorus, 2019)

Mengenai pencatatan perjanjian lisensi, Pasal 10 PP 36/2018 juga telah mengatur hal-hal sebagai berikut :

(1) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri.
(2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik atau non-elektronik.
(3) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan sistem penggunaan data terintegrasi secara elektronik (dalam jaringan).
(4) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen paling sedikit:
    a) salinan perjanjian lisensi;

b) petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
c) surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
d) bukti pembayaran biaya.

Setelah persyaratan permohonan dipenuhi oleh pemohon pencatatan perjanjian lisensi, Ditjen KI akan melakukan pemeriksaan, apakah kelengkapan dan kesesuaian dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perjanjian lisensi kekayaan intelektual atau belum sesuai. Jika ternyata masih terdapat persyaratan perjanjian lisensi yang belum dipenuhi, pemohon perjanjian lisensi harus melengkapinya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 36/2018, Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.(Syarief dkk., 2021)

KESIMPULAN

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, yang tidak hanya mencakup hak penggunaan pribadi tetapi juga dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain. Lisensi merek secara teoritis terbagi menjadi tiga jenis, yakni lisensi sukarela, tidak sukarela, dan wajib (*compulsory licensing*), masing-masing dengan dasar hukum dan mekanisme yang berbeda. Pencatatan perjanjian lisensi pada Ditjen KI merupakan kewajiban yang berdampak langsung pada kekuatan hukumnya. Tanpa pencatatan, perjanjian tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga, tidak diakui otoritas publik dan pengadilan, serta royaltinya tidak dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Menteri wajib menerbitkan surat pencatatan dalam jangka waktu paling lambat dua hari.

Meskipun peraturan perundang-undangan hanya mensyaratkan perjanjian lisensi dalam bentuk tertulis tidak harus berupa akta otentik keterlibatan notaris memberikan nilai tambah yang signifikan. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan asas *acta publica probant sese ipsa,* sehingga beban pembuktian beralih kepada pihak yang menyangkalnya, bukan kepada pemegang akta. Terlepas dari itu, setiap perjanjian lisensi tetap wajib memenuhi batasan normatif agar tidak merugikan perekonomian nasional, menghambat alih teknologi, maupun bertentangan dengan ketertiban umum. Pemerintah perlu melakukan pengembangan hukum serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang merek, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

REFERENSI

Boboc, N. (2019). Protection of Trademarks in E-Commerce. *Romanian Journal of Intellectual Property Law, 2019*(2), 117–124. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rjoinpl2019&id=329

Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK HAK MEREK. *JURNAL RECHTENS*, *11*(2), 239–256. https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1783

Hopkins, M. (2019). Insolvency and trademarks: how the bankruptcy code's treatment of trademarks promotes naked licensing. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, *18*(4), 476–495. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/johnmars18&id=505

Jansky, J. (1967). Choice of Law and Trademark Licence Agreements. *The International and Comparative Law Quarterly*, *16*(2), 393–408. https://doi.org/10.1093/iclqaj/16.2.393

Jened, R. (2015). *HUKUM MEREK (TRADEMARK LAWK) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi* (Cetakan ke-1). PRENADAMEDIA GROUP.

Kadir, I. A. (1989). Trademark Protection in the United Arab Emirates. *Arab Law Quarterly*, *4*(1), 31–47. https://doi.org/10.2307/3381444

Kumalawati, I. D., Poesoko, H., & Suci, I. D. A. (2021). *HUKUM KENOTARIATAN Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara* (S. M. Poesoko, Ed.). Laksbang Pustaka.

Li, A. S., Trappey, A. J. C., & Trappey, C. V. (2020). Intelligent Identification of Trademark Case Precedents Using Semantic Ontology. *Transdisciplinary Engineering for Complex Socio-technical Systems – Real-life Applications*, 534–543. https://doi.org/10.3233/ATDE200114

Maulana, I. B., Marlyna, H., Maulana. Ananda Ramadhan, & Maulana, A. I. (2021). *PENGANTAR (AKTA) PERJANJIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK NOTARIS DAN KONSULTAN HKI* (Cetakan ke-1). PT CITRA ADITYA BAKTI.

Meyer, T. A., Tinney, C. H., & Tinney, T. J. (1985). Guidelines for Corporate Trademark Licensing. *J PROD INNOV MANAG*, *3*, 196–204. https://doi.org/10.1111/1540-5885.230196

Mulia, Y. Y. A., & Hernawati, E. (2024). Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, *21*(3), 1167–1181. https://doi.org/10.53515/qodiri

Putri, M. Y., & Santoso, B. (2023). Fungsi dan Peran Notaris Pada Peralihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian Jual-Beli. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(2), 1581–1590. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3382

Rahayu, K., Rizkianto, K., & Mukhidin. (2022). Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar. *Kosmik Hukum*, *22*(2), 124–131. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483

Rahmadany. (2021). PERJANJIAN LISENSI SEBAGAI UPAYA MENGATASI PEMALSUAN MEREK. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, *4*(2), 259–271. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11144

Sabila, B. A., & Bakara, D. O. E. (2023). PENYELEWENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN LISENSI MEREK. *Jurnal Aktual Justice*, *8*(1), 63–76. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v8i1.1020

Schwartz, A., & Scott, R. E. (2003). Contract Theory and the Limits of Contract Law. *The Yale Law Journal*, *113*(3), 541–619. https://doi.org/10.2307/3657531

Shete, A. B. (2021). INTRODUCTION TO TRADEMARKS. *Law Essentials Journal*, *2*(2), 236–240. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/lwesj2&id=435

Simburg, M. J., Brushaber, S., Fahlberg, R. S., Blanco White, H., Marugg, D., Feierabend, S. W., Keller Jupitz, C., Jones, P., Municoy, M., Mcdonald, B. A., Hofmeister, M., Karim, N., Kestens, C., Taylor, D., & Wynne, M. (2011). International Intellectual Property Law. *The International Lawyer*, *45*(1), 205–221. https://www.jstor.org/stable/23644009

Sitorus, F. D. (2019). PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK DI INDONESIA. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, *16*(1), 190–204. https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.148-163

Sujatmiko, A. (2008). PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM LISENSI MEREK. *Mimbar Hukum*, *20*(2), 193–410. /https://doi.org/10.22146/jmh.16299

Sujatmiko, A. (2020). *PERJANJIAN LISENSI MEREK* (Tim Qiara Media, Ed.; Cetakan Pertama). CV. PENERBIT QIARA MEDIA.

Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Sihombing, J. (2021). Penguatan Hukum Merek dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia. *Kosmik Hukum*, *21*(1), 35–43. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.9336

Tushnet, R. (2017). REGISTERING DISAGREEMENT: REGISTRATION IN MODERN AMERICAN TRADEMARK LAW. *Harvard Law Review*, *130*(3), 867–941. https://www.jstor.org/stable/44865605

Waworuntu, A. F. B. R., Sualang, D. A., & Lambonan, M. L. (2022). PENGALIHAN HAK MEREK BERDASARKAN PERJANJIAN (TINJAUAN MENURUT HUKUM MEREK INDONESIA). *Lex Privatum*, *10*(1), 90–99. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/38072