



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASSET  
(BENDA TIDAK BERWUJUD) PERUSAHAAN DAPAT  
DIJADIKAN JAMINAN ATAS KREDIT KEPADA BANK**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**Oleh :**

Lambok F M Siahaan

NPM : 6505000649



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
JAKARTA  
2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASSET  
(BENDA TIDAK BERWUJUD) PERUSAHAAN DAPAT DIJADIKAN  
JAMINAN ATAS KREDIT KEPADA BANK

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAMBOK F M SIAHAAN  
NPM : 6505000649

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 05 Januari 2008.

Pembimbing,

Dr. Cita Cizrawinda, S.H., M.I.P.

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia,



Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.





UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Lambok F M Siahaan  
NPM : 6505000649  
Konsentrasi : HUKUM EKONOMI  
Judul : MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE  
ASSET (BENDA TIDAK BERWUJUD)  
PERUSAHAAN DAPAT DIJADIKAN JAMINAN  
ATAS KREDIT KEPADA BANK.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh derajat Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada 05 Januari 2008.

DEWAN PENGUJI:

Ratih Lestari, S.H., M.H.  
Ketua Sidang/ Penguji

Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.I.P.  
Pembimbing / Penguji

Edmon Makarim, Skom, S.H., LL.M.  
Penguji

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan bantuan dan perlindunganNya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang diberi judul: **“MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASSET (BENDA TIDAK BERWUJUD) PERUSAHAAN DAPAT DIJADIKAN JAMINAN ATAS KREDIT KEPADA BANK.”**

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis tersebut. Khususnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kedua orang tua beserta kakak, abang tercinta yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu selama penulisan Tesis ini kepada penulis.
3. Ibu Ratih Lestari, S.H., M.H. dan Bapak Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M., atas kritik dan sarannya selaku Penguji.
4. Seluruh kerabat dan teman-teman, yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan banyak masukan serta dorongan kepada penulis.

Jakarta, Januari 2008

Penulis

Lambok F M Siahaan

## ABSTRAK

Penelitian dalam tesis ini ditulis oleh Lambok F M Siahaan, 6505000649, sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008 dengan judul Merek Dagang Sebagai *Intangible Asset* (Benda Tidak Berwujud) Perusahaan Dapat Dijadikan Jaminan Atas Kredit Kepada Bank, sebanyak 111 halaman termasuk Daftar Isi dan abstrak. Merek dagang sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai *intangible asset* atau aktiva tak berwujud. Meskipun tidak berwujud, pada dasarnya merek dagang dapat dirasakan keberadaannya. Nilainya juga sangat penting terkait dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Suatu merek dagang terkenal dapat mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset berwujudnya. Interpretasi pengertian kebendaan yang terdapat dalam pasal 499 KUH Perdata secara terus-menerus mengalami perkembangan. Begitu juga dengan Merek dagang, merek dagang sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat dialihkan atau beralih. Ini suatu bukti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak diatur tentang merek dagang sebagai jaminan, begitu juga di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan hanya mengemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika kreditur dan debitur sepakat bahwa pihak kreditur memberikan jaminan yang berupa merek dagang, maka merek dagang dapat menjadi jaminan atas pinjaman debitur. Praktek keuangan dengan menggunakan merek dagang sebagai jaminan merupakan sebuah gejala yang sedang meningkat di dunia internasional karena keinginan perusahaan untuk ekspansi bisnis yang membutuhkan tambahan modal. Menjaminkan merek dagang ke Bank adalah salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dalam pengembangan modal usaha. Oleh karena itu, disamping pentingnya kekayaan intelektual bagi komunitas dunia bisnis, keadaan tak menentu yang substansial mendorong adanya keberadaan dan penyempurnaan hukum jaminan pada merk dagang. Perbankan belum mempunyai suatu formula untuk mengukur nilai dari suatu merek untuk dapat dijadikan sebagai jaminan. Perbankan Indonesia seharusnya memiliki suatu standar khusus untuk menilai sebuah merek dagang atau setidaknya ada lembaga independen yang diatur melalui Peraturan Pemerintah untuk mengukur nilai dari sebuah merek dagang yang akan dijadikan sebagai jaminan.

## ABSTRACT

The research of this thesis write by Lambok F M Siahaan, 6505000649, university student in Fakultas of Law in Universitas Indonesia, 2008 with topik Merek Dagang Sebagai *Intangible Asset* (Benda Tidak Berwujud) Perusahaan Dapat Dijadikan Jaminan Atas Kredit Kepada Bank, 111 page included Daftar Isi dan abstrak. Trade mark is a part of Intellectual Property may be include in intangible asset company. Even intangible asset, trade mark basically can be sense the existence. The value is very important concerned with viability the company. A famous trade mark can be have greater far value than tangible asset the company. Definition of material in Pasal 499 KUH Perdata always experience. Therefore about trade mark, trade mark have material right, can be move. This is a prove that The Law of The Republic of Indonesia No.15 Tahun 2001 about Merek has abreast of material law principle. By The Law of The Republic of Indonesia No.15 Tahun 2001 about Merek, unregulated about trade mark as security interest, also in The Law of The Republic of Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 about Perbankan. Perbankan only regulate that security interest is Bank conviction about Debitor capability for close account accord with agreement. If Debitor and Kreditor agree about trade mark security agreement, then trade mark can be collateral on allowance Debitor. Finance activity with trade mark security agreement make up a slow-down in the global economy because the company wish expansion the bisnis and need financial capital. Trade mark security agreement to Bank is one of method for get a financial capital for company. Therefore, intellectu property is very important for bisnis, and It is clear that the laws in the majority of prominent and developing nations recognise a security interest in some forms of intellectual property. Perbankan do not have a method for measure a trade mark value. Indonesia Perbankan should have standart metode for measure a tare mark value, or at least there is a independent institute for survey the trade mark value.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii

### **BAB I Pendahuluan**

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Kerangka Konseptual.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II Tinjauan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Merek**

A. Pengertian dan Ruanglingkup Hak atas Kekayaan Intelektual.....	23
B. Pengertian Merek.....	25
1. Jenis-jenis Merek.....	29
2. Syarat-syarat Merek.....	30
3. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar.....	34
4. Lisensi.....	35
C. Perlindungan atas Merek.....	37
1. Pendaftaran Merek.....	41
2. Perlindungan Merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek.....	44
3. Penyelesaian Sengketa Atas Merek.....	46
D. Merek sebagai <i>intangibile asset</i> (benda tidak berwujud) Perusahaan.....	49
1. Maksud Dari Penilaian Merek.....	51
2. Metode Penilaian Merek.....	54

### **BAB III Hukum Jaminan Di Indonesia**

A. Hukum Jaminan Pada Umumnya.....	59
1. Pengertian dan Batasan Hukum Jaminan.....	59
2. Sistem dan Sumber Hukum Jaminan di Indonesia.....	60
3. Fungsi Jaminan Secara Yuridis.....	63
4. Maksud dan Tujuan Hak Jaminan.....	66
B. Benda yang dapat dijamin.....	67
1. Benda Bergerak.....	69
2. Benda Tidak Bergerak.....	69
C. Perkembangan Hukum Jaminan Atas HaKI.....	71

### **BAB IV Merek Dagang Sebagai Intangible Asset Perusahaan Dijadikan Jaminan**

A. Perlindungan Merek Dagang dalam Hukum Indonesia.....	81
B. Merek Sebagai <i>intangible asset</i> Perusahaan dapat dijadikan Jaminan Kredit Kepada Bank.....	86
C. Merek Dagang sebagai <i>intangible asset</i> (benda tak berwujud) perusahaan dijadikan Jaminan Kredit dihubungkan dengan Undang-undang Perbankan....	94

### **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
----------------------------	------------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberadaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu nilai hidup bernegara atau berpolitik, suatu keutamaan yang harus menjadi pedoman bagi para warga Negara dan penyelenggara Negara.<sup>1</sup> Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan serta berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal 111.

yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dalam usaha untuk mengisi pembangunan tersebut diatas pemerintah tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, serta pembangunan di bidang hukum.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Di dalam melaksanakan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti dalam dunia bisnis adalah masalah permodalan. Masalah permodalan seringkali menjadi kendala para pelaku usaha bisnis, baik ketika akan memulai suatu bisnis baru maupun untuk mengembangkan bisnisnya yang sudah berjalan. Salah satu kendala yang menjadi persoalan adalah masalah jaminan kredit ke Bank. Selama ini jika mengajukan kredit, yang seringkali ditanyakan selalu berkaitan dengan aset nyata seperti tanah, mesin, bangunan, ataupun benda berwujud lainnya. Namun perkembangan yang terjadi bahwa merek dagang sebagai suatu aset dapat dijadikan jaminan pada Bank sehubungan dengan nilai merek dagang itu sendiri dari kebutuhan akan produk sebagaimana berlaku di Italy, Jerman, Denmark, Inggris, Perancis, Korea Utara dan Hongkong.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ian Jay Kaufman, *International Laws on Security Interests in intellectual Property*, Copyright (c) 1991 Sweet & Maxwell Limited and Contributors.

Merek dagang sebagai salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI)<sup>3</sup> dikategorikan sebagai *intangible asset* atau aktiva tak berwujud. Meskipun tidak berwujud, pada dasarnya merek dagang dapat dirasakan keberadaannya. Nilainya juga sangat penting terkait dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Bahkan sebagian perusahaan mendapatkan penghasilan yang besar hanya dari lisensi mereknya. Suatu merek terkenal dapat mempunyai nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset berwujudnya.

Salah satu merek dagang internasional yang beberapa tahun belakangan ini selalu menduduki peringkat pertama sebagai merek dagang terkemuka adalah Coca Cola. Pada tahun 2005 lalu, berdasarkan data yang dirilis Businessweek, merek Coca Cola nilainya mencapai sekitar US\$ 67 miliar, sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Microsoft dan IBM.<sup>4</sup>

Merek juga mempunyai nilai tambah khusus apalagi jika merek dagang yang bersangkutan sudah dikenal oleh banyak konsumen sehingga sudah merupakan sebagai roh ekonomi perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melisensikannya kepada pihak lain sehingga bisa memperluas pemasaran, meningkatkan pendapatan hingga menciptakan lapangan pekerjaan.

Ketika konsumen membuat suatu keputusan, kekuatan suatu identitas merek akan meningkatkan peluang bahwa konsumen akan terus mengingat merek tersebut. Hal

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001, hal. 1.

<sup>4</sup> Michael Gunther, makalah *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas.

ini juga akan memberikan kontribusi terhadap persepsi akan kualitas produk tersebut, mendorong loyalitas konsumen sehingga membelinya lagi. Walaupun harganya sedikit lebih mahal dibandingkan merek lain, namun karena konsumen loyal, konsumen akan tetap membelinya. Oleh karena hal tersebut, meskipun merek tidak memiliki wujud namun dapat dijadikan suatu parameter berhasil atau tidaknya suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Dalam dunia bisnis, hal-hal utama dalam penilaian sebuah usaha bisnis biasanya dimulai dengan menentukan nilai dari unsur-unsur bisnis tersebut. Salah satu unsur tersebut adalah menentukan nilai dari *Intellectual Property*. *Intellectual Property* merupakan nama kolektif bagi berbagai hak serta informasi yang dilindungi oleh pendaftaran paten, disain atau merek dagang, pendaftaran usaha bisnis atau nama perusahaan, persetujuan hak cipta dan kerahasiaan (*confidentiality*). *Intellectual property* dapat juga mencakup daftar pelanggan, proses-proses industrial dan taktik perdagangan. Sangat sulit untuk menilai *intellectual property*. Seringnya *intellectual property* yang terdiri dari daftar pelanggan, pengetahuan atau taktik dagang dijadikan satu dengan goodwill.<sup>5</sup> Namun hal-hal seperti hak paten, desain, merek dagang dan hak cipta biasanya dinilai secara tersendiri. Ada akuntan dan konsultan lainnya yang telah berpengalaman dalam memberi nilai pada jenis-jenis *intellectual property* semacam ini.

Dasar yang digunakan untuk memberi nilai pada *intellectual property* adalah kapitalisasi dari potensi laba yang mungkin diperoleh dari *intellectual property* tersebut.

---

<sup>5</sup> [http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/assets/main/lib60153/07indon\\_unman\\_val\\_bus.pdf](http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/assets/main/lib60153/07indon_unman_val_bus.pdf), 7 September 2006.

Para pembeli harus memastikan bahwa laba yang dihasilkan oleh *intellectual property* itu dapat merupakan sebagian pembayaran atas investasi dan memungkinkan pengembalian secara bertahap atas modal yang ditanam setelah pembayaran pajak selama umur komersial dari *intellectual property* yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Satu hal yang perlu dipahami bahwa, sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur atas kekayaan intelektual ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. GATT/WTO (*World Trade Organization*) (1994) menempatkan satu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam Final ACP (termasuk TRIPS atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Pengaturan Internasional HaKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HaKI di Indonesia. Standar Haki Internasional menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HaKI Indonesia. Hal ini dengan diundangkannya beberapa perundang-undangan sekaligus merupakan harmonisasi terhadap peraturan HaKI Internasional.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang HaKI dalam hukum Nasional Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan, diantaranya adalah Undang-undang no.14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang no.15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang no.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

---

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

Sirkuit, Undang-undang no.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang no.5 tahun 1999 tentang Persaingan Curang, Undang-undang no.29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, dan Undang-undang no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bila dilihat dari perkembangan zaman, interpretasi pengertian kebendaan yang terdapat dalam pasal 499 KUH Perdata secara terus-menerus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari keputusan pengadilan terhadap kasus yang menyangkut definisi benda, baik di dalam maupun di luar negeri terutama keputusan Hoge Raad di negeri Belanda. Keputusan tersebut menjadi Yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang lain dikemudian hari yang merubah pengertian tentang benda. Seperti contohnya, dahulu sebuah kamar atau bagian dari Apartemen atau Rumah Susun hanya dapat dijadikan objek sewa-menyewa maka kini dapat dijadikan objek hak milik. Apartemen atau Rumah Susun tersebut dibagi atas bagian-bagian yang dapat dimiliki bersama bahkan satuan-satuannya masing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni. Hal ini diatur dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (UURS).

Begitu juga dengan merek dagang, meskipun merek dagang tak ternilai harganya akan tetapi perbankan di Indonesia belum mengakuinya untuk dijadikan jaminan. Padahal Merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat dialihkan atau beralih. Ini suatu bukti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda.

Lembaga Keuangan seperti Bank belum mempunyai suatu formula untuk mengukur nilai dari suatu merek untuk dapat dijadikan sebagai jaminan untuk

mendapatkan pinjaman. Perbankan Indonesia seharusnya memiliki suatu standar khusus untuk menilai merek sebagai *intangible asset*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kiranya masalah merek dagang sebagai *intangible asset* (benda tidak berwujud) perusahaan dapat diagunkan sebagai jaminan kredit ini dikaji secara ilmiah. Kajian ini difokuskan dalam bentuk tesis dengan topik :

**“Merek Dagang Sebagai *Intangible Asset* (benda tak berwujud) Perusahaan Dapat Dijadikan Jaminan Atas Kredit Kepada Bank”.**

## **B. Pokok Permasalahan**

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat dirumuskan suatu identifikasi masalah yang antara lain adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan Merek Dagang dalam ruang lingkup hukum Nasional Indonesia?
2. Apakah Merek Dagang sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dapat dijadikan jaminan kredit kepada Bank?
3. Apakah Undang-undang Perbankan mengatur tentang Merek Dagang sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dijadikan jaminan kredit?

### C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang merek sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit kepada Bank adalah:

1. Untuk mengkaji perlindungan Merek dalam ruang lingkup hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk mengkaji apakah Merek sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dapat dijadikan jaminan kredit ke Bank.
3. Untuk mengkaji apakah Undang-undang Perbankan mengatur tentang pinjaman dengan jaminan merek dagang sebagai *intangible asset*.

### D. Kerangka Teori

Salah satu tujuan Nasional Indonesia seperti yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Upaya untuk menata sistem hukum nasional ini juga termasuk melakukan ratifikasi konvensi internasional sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan pembangunan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pelaksanaan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak



sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Selain itu perlu diciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan serta upaya penyempurnaan atau pembaharuan peraturan perundang-undangan guna mendukung kegiatan perekonomian.

Kegiatan perekonomian guna mencapai tujuan nasional ini dilaksanakan secara riil melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka menengah lalu diprioritaskan pada pelaksanaan program-program, guna meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan melalui langkah-langkah untuk terusa meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan utang pemerintah, memperkuat pengelolaan dan pengawasan perbankan, mengembangkan lembaga lainnya diluar perbankan dan memperkuat pengawasan terhadap peningkatan utang swasta guna mencegah terjadinya krisis. Aspek memperkuat pengelolaan dan pengawasan perbankan ini terutama ditujukan pada aspek pemberian kredit. Aspek pemberian ini berkaitan erat dengan faktor jaminan yang memiliki arti strategis dalam fasilitasn kredit perbankan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan yang mendominasi kegiatan perekonomian dalam menjalankan kegiatannya memerlukan modal yang diperoleh dari pihak ketiga berupa pinjaman (utang). Pinjaman yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yaitu dari bank, pasar modal, pasar uang, atau sumber-sumber pembiayaan lain. Syarat utama sebuah perusahaan dapat berdiri adalah jika didukung oleh faktor utama yaitu modal.

Seiring dengan perkembangan zaman, Merek dagang menjadi asset perusahaan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Hal ini disebabkan karena Merek dagang dianggap sebagai benda (sesuatu) yang dikuasai oleh Hak Milik. Secara abstrak, pengertian benda adalah barang atau hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.<sup>8</sup> Oleh karena Merek dagang menjadi asset perusahaan maka Merek dagang dapat dimasukkan sebagai modal perusahaan. Untuk mengoptimalkan sebuah Merek sebagai modal perusahaan, Merek dapat dijadikan jaminan atas pinjaman perusahaan dalam penambahan modal untuk pengembangan usaha perusahaan. Sebagai benda bergerak tidak berwujud perusahaan maka Merek dagang dapat dimasukkan sebagai obyek dari jaminan.

Merek sebagai salah satu karya intelektual, mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya yang sejenis dalam satu kelas. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya dianggap bukan merupakan merek.

Berdasarkan kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*Intellectual Property Right*" kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" dan menurut OK Saidin istilah tersebut lebih

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni Bandung 1983, hal. 35.

tepat diterjemahkan menjadi “Hak atas Kekayaan Intelektual”. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan umum, padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Dapat merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental right*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan, seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi:<sup>10</sup>

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh oleh pihak lain atas izin pemiliknya, bersifat sementara.

Ditinjau dari perwujudannya HaKI dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, karena pada prinsipnya yang dilindungi dalam HaKI adalah haknya dan bukan benda material bentuk visual dari HaKI tersebut. Alasannya adalah HaKI adalah hak eksklusif

---

<sup>9</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, 1995.

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, op cit hal. 1 & 3.

yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk visualnya wajib memperoleh lisensi (ijin) dari pemilik atau pemegang HaKI. Benda material bentuk visual dari HaKI hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar.

Hak atas Kekayaan Intelektual secara konsepsi ditemukan dalam sistem hukum benda. Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan titel tentang kebendaan. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan bahwa:

*“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya, tetapi juga pada haknya. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda tetapi hak absolut yang objeknya bukan benda disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk melindungi hutang dan karena itu jaminan merupakan sarana perlindungan hukum bagi para kreditur guna memberikan kepastian hukum akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau pihak penjamin debitur. Pada dasarnya jaminan yang dilibatkan dalam suatu kegiatan bisnis khususnya utang piutang digunakan untuk mengamankan transaksi yang dibuat oleh para pihak. Konfigurasi hukum jaminan sangat bermanfaat dalam membantu

kelancaran aktivitas bisnis. Para pelaku ekonomi dapat menghitung untung rugi dalam usahanya berusaha untuk mendayagunakan perangkat hukum jaminan dalam kegiatan bisnisnya.

Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan tentang jaminan yang diberikan kepada kreditur secara umum terdiri dari segala hak kebendaan debitur guna menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari. Jaminan yang bersifat khusus timbul karena adanya perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dengan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan dan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji atau wanprestasi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman," Jaminan adalah sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan."<sup>11</sup>

Menurut Thomas Suyatno, "Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang."<sup>12</sup>

Menurut J. Satrio," Hukum Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur."<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Barulzaman, *lop cit* hal. 12.

<sup>12</sup> Thomas Suyatno, "Dasar-dasar Perkreditan", PT.Gramedia, Jakarta, 1989, h.al. 70

Menurut Hartono Hadisaputro, “ Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”<sup>14</sup>

Pengertian hukum jaminan kiranya dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

“Perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kredit atau pelaksanaan suatu prestasi”

Hukum jaminan dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seseorang.<sup>16</sup> Dengan demikian pengertian hukum jaminan dibatasi pada pengaturan tentang pranata jaminan yang diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat aksesoris dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, bahwa fungsi jaminan adalah sebagai sarana dalam memberikan perlindungan kepada kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur.

Berdasarkan ketentuan di atas kelihatan bahwa bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini perlu untuk

---

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hal. 3

<sup>14</sup> Hartono Hadisaputro, “Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan”, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 50

<sup>15</sup> Ibid, hal.231

<sup>16</sup> J. Satrio, Op.cit, hal.3

menghindari munculnya kredit macet. Bank sebelum menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah pemohon kredit layak diterima atau tidak.

Prinsip kehati-hatian Bank tersebut diterjemahkan dalam 2 (dua) pengertian:<sup>17</sup>

1. Prinsip kehati-hatian Bank terkait masalah *performance* debitou.
2. Prinsip kehati-hatian Bank terkait dengan masalah jaminan untuk membayar hutang-hutangnya jika debitur *default* ataupun *collaps*.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 1 sub b dan c).

Berkaitan dengan maksud dan tujuan dari hak jaminan dapat dilihat dari bunyi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dimana pada Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*

Hal ini berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya yaitu semua utangnya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk pembayaran utangnya kepada kreditur.

---

<sup>17</sup> Arif Fakrulloh, *Aspek Hukum Restrukturisasi Bank*, Jurnal Pro Justitia, Tahun XVI, no. 4.

Hak jaminan disini tidak memberikan kewenangan yang berhak untuk mempergunakan nikmat yang dihasilkan kebendaan, tetapi hanya memberikan kepada yang berhak kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang.

Kebendaan dalam hukum lazimnya menjadi suatu obyek transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Untuk menjadi suatu obyek transaksi, kebendaan tersebut harus dapat dinilai dengan uang atau dapat disebut dengan memiliki nilai ekonomis. Unsur “memiliki nilai ekonomis” dalam suatu kebendaan juga secara tersirat tercantum di dalam KUH Perdata. Pernyataan ini dapat dilihat dari Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu:

*“Segala kebendaan, yang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitor itu”*

Ketentuan Pasal tersebut mengandung arti hanya barang-barang yang “memiliki nilai ekonomis” dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitor.<sup>18</sup>

Unsur lain dalam benda adalah “memiliki kemandirian”. Penjelasan Vollmar tentang ini adalah dapat dikatakan sebuah benda apabila dapat menghasilkan suatu kemandirian. Pengertian kemandirian ini mengacu pada fungsi yang dimiliki oleh benda tersebut. Terlepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, selama sesuatu memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dipisah-pisahkan untuk menghasilkan suatu fungsi yang dapat berdiri sendiri, maka ia dapat dikatakan memiliki kemandirian.

---

<sup>18</sup> Kartini Mulyadi-Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Cetakan I, 2003, hal. 32.



Unsur terakhir adalah “dapat ditundukkan di bawah penguasaan manusia”. Unsur ini memberikan suatu pengertian kebendaan sebagai obyek dari hak.<sup>19</sup> Sebagai obyek dari hak, benda tidak dapat dilepaskan dari subyeknya, yaitu manusia.

Adanya tiga unsur tersebut membuka suatu kemungkinan terjadinya perkembangan terhadap pengertian kebendaan di masa yang akan datang, yaitu pada saat-saat tertentu bahwa “sesuatu” belum merupakan obyek hukum namun dalam perkembangannya dapat menjadi suatu kebendaan, seperti aliran listrik.

Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan materi hukum benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara yang merupakan hukum yang bersifat memaksa dan bukan merupakan hukum yang bersifat mengatur. Para pihak tidak dimungkinkan untuk menciptakan hak-hak kebendaan baru sehingga perangkat hukum benda ini harus rinci pengaturannya, walaupun tidak mungkin undang-undang tersebut lengkap.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan ini akan mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang objek penelitiannya terfokus pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, konvensi internasional, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berusaha menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif<sup>20</sup>, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi/gambaran secara sistematis, factual dan akurat

---

<sup>19</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa Jakarta, cetakan XXXI, 2003, hal 60.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar objek penelitian dan pada akhirnya penulis analisa dengan mengacu pada teori-teori yang ada. Metode pemaparan secara deskriptif dalam tulisan ini dilakukan dengan memaparkan materi-materi yang relevan, dan menganalisanya dengan mengacu pada dasar-dasar pengetahuan yuridis.

#### **F. Kerangka Konsepsional**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menentukan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa 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.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang

---

<sup>20</sup> Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh Nazir, Metode penelitian, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999).

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebahagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan bahwa Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade*

*Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.

Ekuitas Merek adalah seperangkat aset dan labilitas Merek yang berkaitan dengan suatu Merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan.<sup>21</sup>

Pengertian hukum jaminan menurut Hartono Hadisaputro dalam Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ke tiga bagi kepastian pelunasan piutang kredit atau pelaksanaan suatu prestasi.

Penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah pembayaran yang disebutkan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank.

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>21</sup> Michael Gunther, makalah *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

Pasal 1 sub b dan c SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan menentukan bahwa Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991, Perihal Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 499 KUHPerdara dikonsepsikan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, kerangka konsep, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Bab ini berisi tentang teori-teori maupun pendapat para ahli

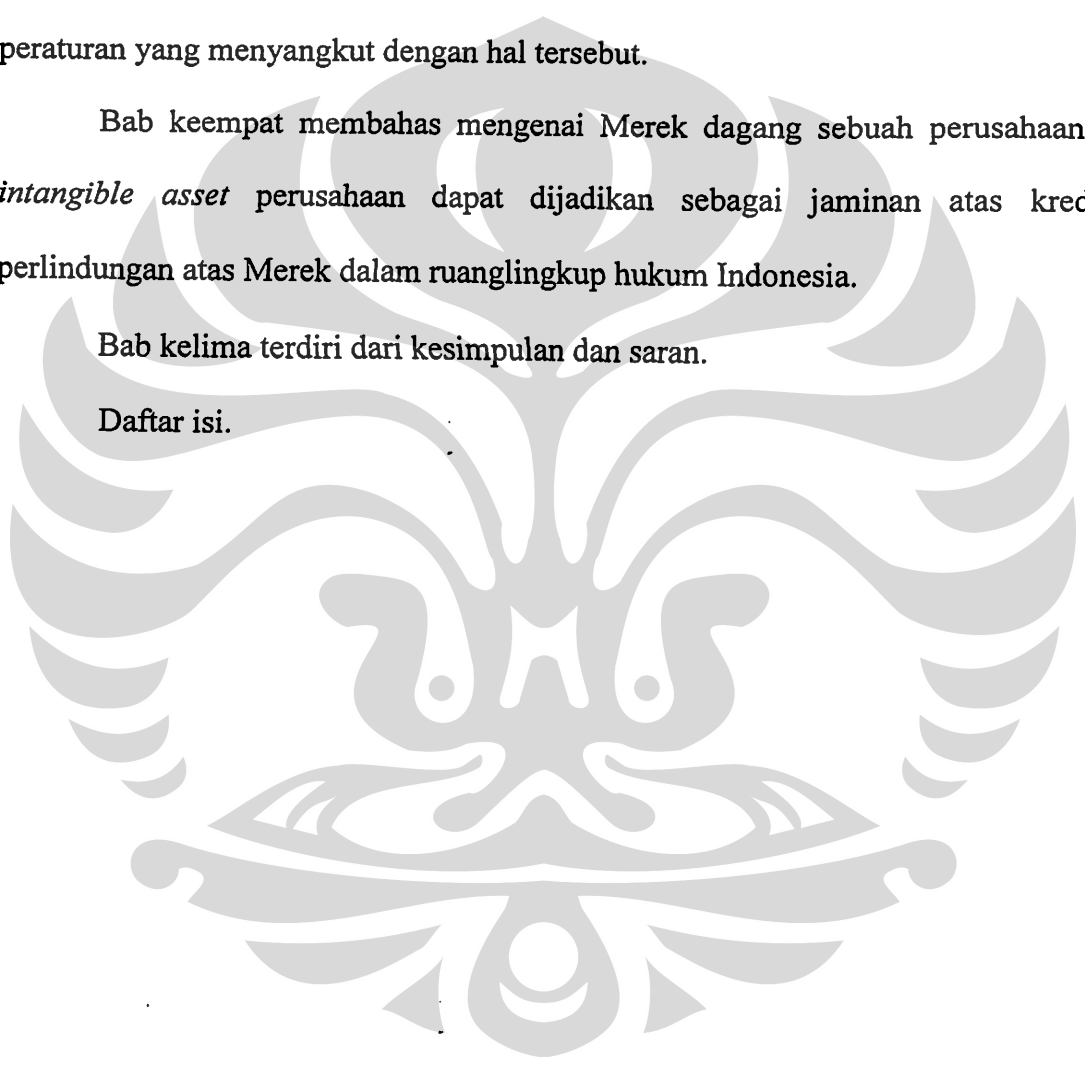
mengenai Merek serta peraturan-peraturan yang relevan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Bab ketiga menguraikan mengenai hukum jaminan, termasuk dengan teori-teori maupun pendapat para ahli tentang hukum jaminan, dan tata caranya serta peraturan-peraturan yang menyangkut dengan hal tersebut.

Bab keempat membahas mengenai Merek dagang sebuah perusahaan sebagai *intangible asset* perusahaan dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit serta perlindungan atas Merek dalam ruanglingkup hukum Indonesia.

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar isi.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HaKI DAN MEREK

#### **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan atau temuan yang dimaksud diharapkan agar dapat memecahkan masalah dibidang teknologi maupun penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah dibidang teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi:<sup>22</sup>

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
2. Hak yang diperoleh oleh pihak lain atas ijin pemiliknya, bersifat sementara.

Ditinjau dari perwujudannya HaKI dikategorikan sebagai benda tidak berwujud, karena pada prinsipnya yang dilindungi dalam HaKI adalah haknya dan bukan benda material bentuk visual dari HaKI tersebut. Alasannya adalah HaKI adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, loc cit 1 & 3.

memproduksi benda material bentuk visualnya wajib memperoleh lisensi (ijin) dari pemilik atau pemegang HaKI. Benda material bentuk visual dari HaKI hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual seseorang telah dilanggar.

Secara substantif pengertian HaKI dapat didiskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan bahwa HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan kepustakaan hukum Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*Intellectual Property Right*" kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hak Milik Intelektual" dan menurut OK Saidin istilah tersebut lebih tepat diterjemahkan menjadi "Hak atas Kekayaan Intelektual". Alasannya adalah kata "hak milik" sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan umum, padahal tidak semua hak atas kekayaan intelektual tersebut merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Dapat merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental right*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan, seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2002, hal. 30.

<sup>24</sup> OK Saidin, *loc cit*, hal. 11.



### C. Pengertian Merek

Indonesia mengenal Merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian, yaitu dalam “*Reglement Industriële Eigendom Kolonien*” Stb 1912-545 jo Stb 1913-214, kemudian dalam pemerintahan Jepang dikeluarkan peraturan Merek yang dikenal dengan nama “*Osamu Seirei*” No.30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603).<sup>25</sup> Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian diganti lagi dengan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek. Pada tahun 2001 diganti lagi dengan Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek.

Merek sebagai salah satu karya intelektual, mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya yang sejenis dalam satu kelas.

Ada beberapa sarjana yang memberikan pendapat tentang pengertian merek diantaranya:<sup>26</sup>

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis;

---

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003, hal 160.

<sup>26</sup> Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, loc cit hal. 261-263

2. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah benda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. Tirta Amidjaya yang mensitir pendapat Prof. Volmar memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Drs. Sur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang yang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
5. Harsono Adisumarto, SH., MPA merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat pengembalaan bersama yang lain. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Iasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

6. Menurut Prof. Molenggraf, merek yaitu dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.
7. Prof., Mr., Dr., Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda, tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkus dari barang itu, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak tidak mempunyai kekuatan dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.<sup>27</sup>
8. Pasal 15 TRIPS, part II section 2 menjelaskan bahwa:

*Any sign or any combination of signs capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking and combinations of colours as all as combination of such signs, shall be eligible for registration as trade marks, where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or service, members may make registrability depend of these distinctiveness acquired through use, member may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.*

Terjemahan secara bebas:

Setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa satu usaha dari usaha yang lain, dapat menjadi merek

---

<sup>27</sup> Saidin, ibid, hal 267

dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur, dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang agar suatu lambang dapat divisualisasikan.

Dengan perkataan lain suatu tanda atau suatu kombinasi tanda-tanda yang mampu membedakan barang-barang atau jasa-jasa pada suatu perusahaan dan perusahaan lainnya. Merek dagang adalah suatu tanda-tanda, kata khusus termasuk nama seseorang, tulisan huruf, angka-angka, unsur lambang dan kombinasi warna juga suatu kombinasi tanda-tanda cukup didaftar sebagai merek dagang.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa merek adalah tanda untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek adalah:

*“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”*

### **1. Jenis-jenis Merek**

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenal adanya 3 macam merek, yaitu:<sup>28</sup>

#### **a. Merek Dagang.**

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek dagang adalah:

*“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”*

#### **b. Merek Jasa.**

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek jasa adalah:

*“Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”*

---

<sup>28</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2005, hal. 51.

### c. Merek Kolektif.

Dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa merek kolektif adalah:

*“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”*

## 2. Syarat-syarat Merek

Sebuah merek dapat disebut merek bilamana memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda ini, maka merek tersebut harus dapat memberikan penentuan atau individualisering pada barang atau jasa yang bersangkutan.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya dianggap bukan merupakan merek. Misalnya bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna-warna dari sepotong sabun atau

suatu tube dan botol, semua ini tidak cukup mempunyai daya pembeda untuk dianggap sebagai suatu merek. Tetapi dalam praktek sering sekali warna-warna tertentu dapat dianggap sebagai suatu merek.<sup>29</sup>

Selanjutnya Sudargo Gautama mengemukakan bahwa dapat juga diterima sebagai merek kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembeda, karena warna atau cara memberikan lukisan yang bersangkutan. Misalnya segitiga, dapat dijadikan sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (Blauwe driehock). Tetapi kombinasi-kombinasi tersebut tidak cukup hanya hanya garis-garis merah yang mengitari pembungkus dari suatu bungkusan benda tertentu.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

---

<sup>29</sup> Saidin, Supra Nota No.25, hal 267

<sup>30</sup> Saidin, ibid, hal 271

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, di mana dalam merek bersangkutan terdapat tanda-tanda, lukisan-lukisan, gambar-gambar atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang dapat melanggar atau menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan, baik dari khalayak ramai umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, misalnya merek sepeda berupa lukisan suatu sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang seperti istimewa, super, sempurna, itu menunjukkan suatu kualitas atau propaganda kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembeda untuk diterima sebagai merek.
3. Tanda umum, berupa tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal untuk kepentingan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya lukisan tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruh tulang bersilang yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek kopi atau gambar kopi untuk produk kopi. Hal ini dimaksudkan agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal tersebut



dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

Pasal 6 ayat (1):

- a. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.*

Pasal 6 ayat (2):

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

Pasal 6 ayat (3)

- a. *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

### **3. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar**

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat dialihkan atau beralih. Ini suatu bukti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut dalam penyusunan undang-undang merek tersebut.

Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:<sup>31</sup>

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika pengalihan Merek dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, dan c maka ketentuan untuk hal tersebut di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda

<sup>31</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek Tahun 2001.

untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk dalam hukum adat, hukum Islam maupun hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Permohonan pengalihan hak atas Merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pencatatan pengalihan hak atas Merek dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek.

Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut. Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

#### **4. Lisensi**

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebahagian jenis barang atau jasa yang

didaftarkan.<sup>32</sup> Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya, baik untuk sebahagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek.

Dalam perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi bisa memberi Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik Merek.

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Jika terjadi hal tersebut maka Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik Merek atau Kuasanya, dan kepada penerima Lisensi.

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Merek Tahun 2001.

Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu 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. Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan. Dalam hal pemberi Lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima Lisensi, pemberi Lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik Merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian Lisensi.

### **C. Perlindungan atas Merek**

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas Merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyak orang melakukan peniruan. Terlebih setelah dunia perdagangan semakin maju dan alat transportasi semakin baik, serta dilakukannya promosi besar-besaran sehingga wilayah pemasaran semakin luas.<sup>33</sup> Perluasan pasar seperti ini memerlukan penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap Merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Merek dagang memiliki keuntungan ekonomis yang sangat besar. Oleh karena itu, kita juga harus mulai memikirkan perlindungan atas merek dagang tersebut. Ketika

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, loc cit hal. 159.

suatu merek menjadi terkenal, maka yang terjadi selanjutnya adalah timbulnya produk-produk palsu yang menggunakan merek dagang yang sama. Hal itu tentu saja akan merugikan produsen produk tersebut dan juga secara langsung merugikan konsumen pengguna merek tersebut.

Untuk memberikan perlindungan atas merek dagang, dapat dilakukan pendaftaran atas merek dagang tersebut pada instansi yang berwenang. Di Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun perlu disadari bahwa pendaftaran atas suatu merek tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan yang berlaku.

Pendaftaran merek ini, yang terutama harus dihindari adalah kesamaan dalam hal penamaan merek dagang tersebut. Karena pada hakekatnya merek harus mempunyai daya pembeda, oleh karena itu penamaan atas suatu merek haruslah berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan dilakukannya pendaftaran tersebut dan dikeluarkannya sertifikat atas merek, maka merek yang kita miliki telah mendapatkan perlindungan hukum.<sup>34</sup> Keuntungannya adalah untuk melindungi merek tersebut dari adanya penipuan merek maupun perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan ekonomis atas merek tersebut.

Untuk menghindari praktik pembajakan dan pemalsuan Merek, seorang pengusaha perlu mendaftarkan Merek dagangnya ke Ditjen HAKI, Departemen Hukum dan HAM. Secara ekonomis, payung hukum ini menguntungkan produsen dan

---

<sup>34</sup> Puspa Kriselina A., Pentingnya Membangun Merek Dagang, (diterbitkan pada Buletin KONVERGENSI Edisi X tanggal 16 Oktober 2006), [www.IPCenter-ui.org](http://www.IPCenter-ui.org), 1 November 2007.

konsumen. Biasanya, barang bermerek itu terkenal bagus kualitasnya.<sup>35</sup> Merek sebuah barang dapat berupa gambar, nama, huruf, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek produk yang dikenal luas konsumen tentu akan menguntungkan produsen.

Merek yang sudah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum di wilayah negara tempat Merek tersebut didaftarkan. Dalam praktik perdagangan internasional, pendaftaran Merek sangat diperlukan. Produk suatu negara harus didaftarkan di negara yang menjadi tujuan penjualan produk tersebut. Dengan kata lain, penerapan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek itu penting. Tujuannya tiada lain agar produsen terlindungi atas hak cipta produknya. Yang perlu dilakukan sekarang adalah sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan sebuah Merek. Dengan adanya perlindungan Merek dagang, bukan hanya produsen yang diuntungkan, konsumen pun akan merasakan hal yang sama.

Perlindungan hukum atas hak merek yang dimiliki oleh seseorang perlu diberikan oleh pemerintah kepada pemilik yang sah secara tepat, karena dampak dari yang ditimbulkan dari pembajakan dapat merugikan berbagai pihak. Bagi pemegang merek yang sesungguhnya jelas dapat mengurangi pemasukan atau bilamana barang yang diproduksi pembajak tidak memadai kualitasnya, sehingga tidak diterima konsumen di pasaran maka nama baik merek itu akan tercemar.

---

<sup>35</sup> [www.bexi.co.id/images/res/perbankanMelindungiMerekdenganSertifikat.pdf](http://www.bexi.co.id/images/res/perbankanMelindungiMerekdenganSertifikat.pdf), 1 November 2007.

Penyediaan perangkat hukum dibidang merek yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal adalah suatu keniscayaan yang harus selalu di miliki oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap merek, juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, harus senantiasa mendapat perhatian, demi untuk menjaga hubungan internasional Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional.<sup>36</sup>

Pasal 6 *bis* ayat 3 Konvensi Uni Paris memuat perlindungan hukum kepada pemilik merek, yang menyatakan bahwa *tidak ada jangka waktu* yang ditentukan untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan tidak dengan itikad baik (mendaftarkan merek yang telah ada) atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jikalau dipakainya dengan *itikad buruk*.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa, timbul prinsip-prinsip hukum yang dapat diambil yang kemudian diselaraskan dengan konvensi – konvensi dibidang merek untuk akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

Untuk merek terkenal, Departemen Kehakiman RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Peraturan ini dapat dianggap sebagai penetapan prinsip dari pasal 4 ayat 1 Konvensi Uni Paris mengenai *Principle Right of Priority* (hak prioritas).

---

<sup>36</sup> Imran Nating, Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris, [www.solusi.hukum.com](http://www.solusi.hukum.com), 5 November 2007.



## 1. Pendaftaran Merek

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem konstitutif, maksudnya bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Oleh karena itu, bagi siapa yang pertama kali mendaftarkan merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut serta secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dikatakan bahwa:

*“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”*

Jadi yang ditekankan adalah hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Perlindungan hukum hak atas merek hanya akan diberikan apabila hak tersebut dimintakan pendaftarannya. Dengan demikian syarat pendaftaran adalah mutlak untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, dikatakan bahwa:

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”*

Dari ketentuan Pasal 4 diatas, jelas pemohon harus menjunjung tinggi etika bisnis dengan tidak menghalalkan segala cara seperti meniru atau membajak merek orang lain. Walaupun pendaftaran atas merek adalah menentukan pemilikan merek, tetapi pendaftaran suatu merek di Indonesia tidak merupakan suatu keharusan.

Pendaftaran merek merupakan suatu keuntungan bagi pemilik merek, karena dengan pendaftaran merek tersebut akan dikeluarkan suatu Surat Pendaftaran oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek yang merupakan bukti resmi bahwa ia telah memakai merek tersebut pada tanggal pendaftaran merek bersangkutan dan mendapat perlindungan atas pemilikan merek tersebut.

Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek).<sup>37</sup>

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 11-12 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu:

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

---

<sup>37</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, Parjio, loc cit, hal. 12

*“Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization”*

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang

Merek:

*“(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.*

*(2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.*

*(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.”*

## 2. Perlindungan Merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.*

Penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan merek di atur didalam Pasal 29-30 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan*

*mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*

*(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.*

*(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.*

*(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.”*

**Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:**

*“1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.*

*(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.*

*(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.”*

**Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:**

*“(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.*

*(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

*(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.*

*(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi.”*

### **3. Penyelesaian Sengketa Atas Merek**

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:<sup>38</sup>

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau

---

<sup>38</sup>Lihat Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga, gugatan atas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi



diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Selain penyelesaian gugatan atas merek pada Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa merek melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **D. Merek Sebagai *intangibile asset* (benda tidak berwujud) Perusahaan**

Dalam perdagangan, khususnya dalam lalulintas perdagangan barang dan jasa, merek sebagai salah satu karya intelektual mempunyai peranan yang penting. Peran merek disamping sebagai tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi jaminan bagi kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah terbiasa untuk menggunakan merek tertentu.

Ekuitas Merek adalah seperangkat aset dan liabilitas Merek yang berkaitan dengan suatu Merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Agar aset dan liabilitas mendasari ekuitas Merek, aset dan liabilitas harus berhubungan dengan nama atau simbol sebuah Merek. Pemakaian suatu Merek dalam praktek juga membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan Merek. Jika suatu Merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka Merek tersebut dianggap telah mempunyai 'daya pembeda' yang kuat sehingga diterima sebagai Merek.

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan perusahaan mulai menyadari pentingnya portofolio modal intelektual. Merek menjadi aset perusahaan yang tidak

berwujud dan segera akan mewakili 80% dari nilai keseluruhan. Sebagai contoh adalah merek dari perusahaan Coca-cola telah bernilai lebih dari 30 miliar dollar Amerika Serikat dan merupakan simbol komersial yang telah diakui di dunia.<sup>39</sup> Untuk mencapai dan mempertahankan nilai merek tersebut, perlu pemahaman terhadap aset apa yang dapat dilindungi, bagaimana aset-aset tersebut dapat dilindungi, dan bagaimana aset-aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi dan cara lainnya.

Undang-undang merek memberikan perlindungan hukum bagi 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. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang-orang lain untuk membedakan barang sejenis lainnya.

Merek akan menjadi kata kunci dalam praktek perdagangan secara elektronik. Selain spesifikasi produk, merek akan menjadi *selling point*. Karenanya, praktek – praktek curang di seputar penggunaan merek, seperti peniruan, pemalsuan, dan praktek – praktek pendomplengan popularitas suatu merek harus dapat dicegah dengan aturan hukum merek yang efektif.

---

<sup>39</sup> Citra Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, diktat mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2006.

## 1. Maksud Dari Penilaian Merek

Merek dagang sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dapat dinilai. Hal ini dapat dilihat dari metode-metode yang akan dibahas dalam sub-bab ini yang akan menilai merek dagang. Penilaian merek dagang adalah satu bagian dari proses penilaian yang dipergunakan untuk menghitung nilai dari satu perusahaan. Tiga metode yang paling umum dan populer dalam menilainya adalah pasar, biaya dan pendekatan pendapatan. Mengetahui nilai dari satu merek dagang dapat menolong perusahaan untuk mengoptimalkan manajemennya dan mengontrol serta mendapat keuntungan bagi keuangan.

Merek dagang ada di mana-mana. Hampir semua pusat kota di dunia berdandan dengan iklan dan jalan dipenuhi dengan poster. Kemungkinan perang iklan komersil ketika menyalakan televisi sangat tinggi begitu juga dengan koran, terutama majalah yang penuh dengan iklan. Beberapa perusahaan membiayai iklan bukan tanpa akibat bagi mereka. Perusahaan tersebut mungkin pemilik dari merek dagang yang paling berharga di dunia. Seperti merek dagang Coca Cola, mempunyai nilai \$67.525 juta, pertama didaftarkan pada USPTO pada 1892, ada Marlboro, dengan kampanye iklan telah berjalan lima puluh tahun dengan nilai \$21.189 juta. 'Marlboro' telah menggunakan merek dagang tersebut sejak 1902 dan diarsipkan pada 1946. Pada sisi lain ada merek baru seperti Google, dengan nilai dari \$8.461 juta, dan eBay, berharga \$5.701 juta, keduanya diarsipkan pada tahun 1998.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Michael Gunther, makalah *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

Nilai ini telah mendorong pembangunan dari beberapa ilmu pengetahuan tentang teknik dan model untuk menilai merek dagang. Metode ini sangat serupa dengan yang dipakai untuk menilai aktiva tak berwujud lain dan bahkan alasan-alasan untuk penilaian sering sama. Sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan adalah bahwa merek dagang adalah benda tidak berwujud dan penilaian tidak pernah mengarah pada nilai yang tepat. Khususnya, metode yang berlandaskan pendapatan masa depan dan pembangunan dari merek dagang yang dikelilingi dengan risiko dan ketidakpastian. Hal ini mustahil bahkan untuk perusahaan yang sangat berpengalaman dan mempunyai merek khusus untuk melihat ke masa depan. Contohnya adalah siapa yang dapat mengira sukses besar dari Apel “iPod,” yang meningkatkan nilai dari merek dagang Apel 44% di antara 2003 dan 2005? Jika dapat diramalkan, maka orang tersebut sama beruntungnya dengan orang yang meramalkan kenaikan dari saham Apel.<sup>41</sup>

Penilaian dari aktiva tak berwujud secara umum, khususnya merek dagang tidak sederhana. Prosedur penilaian sangat memakan waktu dan mahal dan hasilnya tidak absolut dan harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

Walaupun sulit, yang harus diperiksa lebih rinci adalah alasan pelaku bisnis yang melakukan penilaian merek dagang pada usahanya. Organisasi sosial dapat menjadi pemilik dari merek dagang yang sangat bernilai, tetapi sebagian besar pemilik merek dagang adalah organisasi yang mencari profit, seperti korporasi. Sebagai contoh, pada saat merger atau akuisisi, investasi atau kerjasama perusahaan, penilaian merek dagang

---

<sup>41</sup> Michael Gunther, *ibid*

ini sangat penting untuk mitra atau investor dalam hal mengkaji total nilai dari perusahaan.

Alasan lain untuk menilai suatu merek dagang adalah ketika merek akan dilisensi. Kedua pihak, pemegang lisensi dan licensor menjadi berkepentingan pada penilaian merek. Dalam hal kasus pelanggaran merek dagang, mengetahui nilai dari satu merek dagang dapat menolong menaksir kerugian sehingga membantu pihak penggugat maupun tergugat dalam menentukan besar kerugian yang terjadi.

Kreditur juga boleh memasukkan merek dagang ke dalam perhitungan ketika menaksir nilai residual dari perusahaan yang bangkrut, walaupun nilai merek dagang sering kehilangan transaksi menguntungkan dari nilai mereka. Di beberapa negara, bank telah menerima aktiva Haki sebagai jaminan untuk pinjaman dan oleh karena itu diperlukan pengetahuan atas nilai aktiva tersebut. Terakhir tetapi bukan yang paling sedikit, mungkin baru pada pemegang saham perusahaan atau publik, yang tertarik mengetahui nilai dari satu merek dagang.<sup>42</sup>

Seiring dengan permasalahan ini, ada suatu peningkatan permintaan untuk memodelkan penilaian merek dagang yang mana dapat digunakan dalam nasional atau internasional untuk menetapkan satu bahasa umum dan platform untuk prosedur ini.

---

<sup>42</sup> Weston, Anson (2002), "Trademark Valuation: The How, When and Why," *Client Times*, 10(3), 1ff, dikutip dari makalah Michael Gunther, *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

## 2. Metode Penilaian Merek

Kurang dari duapuluh tahun berselang, penilaian merek dagang berlandaskan instink dari perusahaan, manajemen atau CEO, bankir atau jaksa. Ketentuan penilaian paling umum adalah 25% pendapatan usaha harus ditujukan ke merek dagang dan nilai modal yang mengalir dari pendapatan akhirnya menjadi sebuah nilai.<sup>43</sup>

Saat ini, penilaian merek dagang menjadi suatu proses yang sangat canggih dan beberapa perusahaan melakukan secara khusus untuk menentukan nilai dari merek dagang perusahaannya. Oleh karena itu banyak strategi dalam lingkungan sendiri dalam melakukan penilaian sebuah merek dagang. Ada dua metode yang digunakan dalam menentukan nilai dari suatu merek, yaitu Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif.<sup>44</sup>

### a. Metode Kuantitatif

Metode penilaian merek dagang kuantitatif yang primer yang dipergunakan saat ini adalah pasar, biaya dan pendekatan pendapatan.<sup>45</sup> Hal ini dipergunakan untuk menilai aktiva tak berwujud lain.

#### 1) Pendekatan Pasar

Pendekatan pasar adalah metode yang sangat langsung dan mudah untuk memahami cara dari penilaian merek dagang, pendekatan yang sangat mirip yang

<sup>43</sup> Interbrand's Annual Ranking of 100 of the Best Global Brands (2003-2005), dikutip dari makalah Michael Gunther, *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

<sup>44</sup> Michael Gunther, makalah *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

<sup>45</sup> Michael Gunther, *ibid*

dipergunakan di dalam menilai hak milik. Landasan pendekatan pasar adalah perbandingan dari transaksi yang melibatkan aset serupa pada kondisi pasar serupa. Dari sini mengikuti nilai dari satu merek dagang (atau aset lain) sesuai dengan pihak lain yang telah membeli atau menyewa aset yang serupa pada pasar bebas.

Ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk satu aplikasi sukses dari penilaian merek dagang dengan pendekatan pasar. Di sana harus pasar umum yang aktif dan pengetahuan yang luas tentang pertukaran hak milik yang dapat diperbandingkan. Walau ada beberapa jual-beli dari hak merek dagang yang dibuat tersedia untuk umum, tetapi di sana bukan satu pasar umum yang aktif untuk hak ini. Seperti dikatakan, “satu penjualan tidak membuat satu pasar” dan publik sering ingin mengetahui tentang detail tersebut dari media. Hal ini membuat sulit untuk mengumpulkan keterangan. Landasan ideal penggunaan dari pendekatan pasar adalah menemukan hubungan penjualan dari hak milik serupa, yang mempengaruhi nilai milik sendiri.

Merek dagang, bagaimanapun, jarang dikelompokkan sebagai benda yang mandiri. Lebih sering, sebagai bagian dari penjualan dan pembelian dari keseluruhan perusahaan atau divisi dan biasanya sulit untuk orang luar menemukan aliran uang yang terlibat. Sebagai wakil untuk data yang hilang ini sesuatu mungkin dapat mengevaluasi data pasar untuk produk atau jasa yang ditawarkan pada merek dagang pada pasar bebas dan terbuka.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ernst & Young and Ementor Management Consulting (2000), *Management and evaluation of patent and trademarks – consultants' analysis report*, dikutip dari makalah Michael Gunther, *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

## **2) Pendekatan Biaya**

Pendekatan biaya mengukur uang jumlah itu akan perlu untuk menggantikan kemampuan jasa masa depan dari hak milik pokok materi dan pada basis itu, ini mencari ukur masa depan keuntungan-keuntungan kepemilikan merek dagang. Untuk penilaian dari merek dagang, pendekatan biaya adalah disesuaikan untuk menaksir ongkos penggantian atau barang tiruan dari satu merek dagang tertentu.

Ketika menerapkan pendekatan biaya, ada dua dasar jalan untuk menghitung biaya dari mereproduksi merek dagang. Salah satu adalah yang disebut memperhatikan dari sejarah biaya. Cara ini melibatkan uraian baru dari semua sejarah jumlah biaya yang akan diperlukan untuk investasi hari ini dalam mereproduksi merek dagang. Tidak selalu mudah untuk menentukan awal nyata dan akhir dari pembangunan merek dagang. Masalah lain adalah tidak semua jumlah tadi dibiayakan pada iklan dan promosi ke formasi dari satu merek dagang. Biaya ini mungkin meliputi upaya lain yang dibuat untuk menjual satu produk atau satu jasa.

Cara kedua pada pendekatan biaya adalah metode biaya rekreasi. Cara ini adalah lebih baik dimana akurat tata kearsipan dari upaya dan biaya untuk menciptakan merek dagang kurang. Seperti dengan pendekatan pasar, ini perlu untuk mempercayakan pada data dari luar. Lain merek dagang dengan fundamental serupa, ukuran dari pasar, pembagian pasar, profitabilitas dari produk atau jasa, ekstensi merek dagang, bertindak sebagai landasan dalam analisis dari nilai suatu merek dagang.

## **3) Pendekatan Pendapatan**



Untuk penilaian dari merek dagang, pendekatan pendapatan dipertimbangkan indikator paling kuat. Alasan adalah bahwa semua jenis hak milik bisnis dimiliki dengan maksud patut mendapatkan kembali investasi dan penaksiran kembali ini persis dengan metode pendekatan pendapatan.

Nilai merek dagang di pasar diekspresikan seperti nilai dari pendapatan perdagangan berjangka dan royalti diperoleh dari kepemilikan dari merek dagang. Ekonomi perdagangan berjangka ini bermanfaat bagi, atau sebagai satu keuntungan monopoli, kemudian diproyeksikan sebagai keuntungan seumur hidup dari merek dagang dan dihitung sebagai nilai dari merek dagang dan dimasukkan ke dalam arus kas. Identifikasi dari keuntungan monopoli ini didasari pada hasil nyata atau perbandingan rata-rata transaksi.

Untuk satu pemahaman lebih baik dari pendekatan ini, perlu terbiasa dengan “ nilai waktu dari uang.” Konsep ini mengajari bahwa sejumlah uang dapat dengan seketika berharga lebih dari jumlah yang sama yang didapat di masa mendatang. Terpisah dari pengaruh inflasi pada nilai sebenarnya dari uang, mendapatkan bunga terus-menerus dari situ. Masa yang dipergunakan untuk nilai dari uang saat ini didapat di masa mendatang adalah “ nilai hadiah.” Dengan demikian, pendapatan masa depan dihasilkan oleh satu merek dagang harus direkalkulasi untuk sekarang nilai untuk menghasilkan satu analisa realistik.

Pendekatan pendapatan memerlukan tiga ramuan penting, yaitu: <sup>47</sup>

- a) Sejumlah keuntungan ekonomi dapat dihasilkan oleh hak milik
- b) Perkiraan lamanya keuntungan ekonomi.
- c) Perkiraan bahwa risiko dalam mencapai keuntungan dapat diantisipasi.

Pada kedua metode di atas, hitungan dari metode diperlukan sangat sulit. Perkiraan untuk jangka waktu merek dagang sangat sulit, karena bergantung kepada peristiwa yang tidak dapat diramalkan, yaitu tidak perlu dari sifat alami ekonomi.

#### **b. Pendekatan Kualitatif**

Penilaian metode kualitatif tidak memfokuskan pada nilai tepat dari satu merek dagang, tapi lebih kepada akibat dan asosiasi merek dagang ciptaan pada suatu group sasaran dan bagaimana suatu merek membedakan diri dari merek lain. Hal ini yang membuat penilaian kualitatif sangat spesifik dan prinsip, setiap proses penilaian merek dagang akan memerlukan metode pembuatan sendiri. Tiap-tiap sektor pasar, tiap-tiap daerah geografis, dan sasaran memberikan fitur berbeda dari satu merek dagang dan menilai merek-merek tersebut pada satu etika berbeda. Untuk alasan ini, penilaian merek dagang kualitatif sering mengombinasikan akibat oleh metode kuantitatif dengan poling pendapat masyarakat dan riset pemasaran. <sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> 'Landesindex der Konsumentenpreise (LIK)', available at <http://www.bfs.admin.ch>, dikutip dari makalah Michael Gunther, *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

<sup>48</sup> *ibid*

### BAB III

## HUKUM JAMINAN di INDONESIA

#### A. Hukum Jaminan Pada Umumnya

##### 1. Pengertian dan Batasan Hukum Jaminan

Rumusan tentang jaminan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemukan secara eksplisit. Namun petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut :

Menurut Mariam Darus Badruzaman, "Jaminan adalah sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan."<sup>49</sup>

Menurut Thomas Suyatno, "Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang."<sup>50</sup>

Menurut J. Satrio, "Hukum Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur."<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Mariam Darus Barulzaman, op cit hal. 12

<sup>50</sup> Thomas Suyatno, op cit hal 70

<sup>51</sup> J. Satrio, op cit, hal 3

Menurut Hartono Hadisaputro, “ Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”<sup>52</sup>

Pengertian hukum jaminan kiranya dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>53</sup>

“Perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kredit atau pelaksanaan suatu prestasi”

Hukum jaminan dapat dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seseorang. Dengan demikian pengertian hukum jaminan dibatasi pada pengaturan tentang pranata jaminan yang diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat aksesoris dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.

## **2. Sistem dan Sumber Hukum Jaminan di Indonesia**

Sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari sistem-sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan timbal-balik untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur (sub-sub sistem) tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum itu sendiri yang tersusun atas sejumlah bagian

<sup>52</sup> Hartono Hadisaputro, “Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan”, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 50

<sup>53</sup> Ibid, hal. 231

yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem yang kesemuanya itu bersama-sama sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>54</sup>

Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu sistem yang meletakkan titik berat pada aspek hukumnya, bahwa hukum adalah suatu gejala yang dari dirinya sendiri menghendaki sistemasi, yaitu sebagai suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.<sup>55</sup>

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUH Perdata mencerminkan suatu jaminan umum<sup>56</sup>, sedangkan Pasal 1132 KUH Perdata disamping sebagai kelanjutan dari Pasal 1131 yang menegaskan persamaan kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus apabila diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan-ketentuan undang-undang maupun karena diperjanjikan.<sup>57</sup>

Jaminan khusus yang timbul karena diperjanjikan adalah perjanjian yang khusus diadakan diantara kreditur dan debitur yang dapat berupa :

- a. jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya pihak ketiga yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cedera janji. Contoh : Sebuah Bank menjadi penjamin utang sebuah perusahaan (*corporate guarantee*)

<sup>54</sup> J.B. Daliyo, et, al, *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), 1988, hal.35

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal.115-119.

<sup>56</sup> Sesuai dengan isi Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

<sup>57</sup> Sesuai dengan isi Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya ; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

- b. jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur apabila cidera janji.  
Contoh : hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai.

Adapun hukum jaminan yang obyeknya orang-perorangan atau badan hukum merupakan sub-sistem dari hukum perjanjian yang mengandung hak perorangan yang bersifat relatif dan sistem terbuka, artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya di dalam KUH Perdata maupun yang belum tercantum di dalam KUH Perdata.<sup>58</sup>

Hukum jaminan yang obyeknya benda merupakan sub-sistem dari sistem hukum benda yang mengandung hak kebendaan yang bersifat absolut dan tertutup, yaitu bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu sistem hukum jaminan sifatnya asesoir. Dalam hubungan sebagai sebuah sistem, dapat diterangkan bahwa hukum jaminan yang obyeknya benda merupakan sub-sistem dari hukum benda yang terdapat dalam Buku II, yang mana sistem hukum benda adalah sub-sistem dari sistem hukum Perdata dan sistem hukum Perdata merupakan sub-sistem dari sistem Hukum Nasional.

Sumber-sumber hukum jaminan dapat ditemukan di beberapa sumber hukum yang tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Buku II KUH Perdata .
- b. KUH Dagang, Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal-pasal yang berkaitan dengan kapal laut.

---

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, Ibid, hal 230

- c. UU Hak Tanggungan, undang-undang ini mengatur tentang pranata jaminan hak tanggungan yang obyek jaminannya adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- d. UU Fidusia, obyek undang-undang fidusia ini adalah semua jaminan dari benda-benda bergerak atau jaminan hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat masuk ke dalam ruang lingkup Hak Tanggungan.
- e. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 51 UUPA mengatur bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25, 33, dan 39 dapat dibebankan hak tanggungan.
- f. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini secara tegas menentukan keharusan adanya jaminan dalam pemberian kredit (Pasal 8 ayat 1).

### **3. Fungsi Jaminan Secara yuridis**

Sesuai dengan bunyi Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, bahwa fungsi jaminan adalah sebagai sarana dalam memberikan perlindungan kepada kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembayaran, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa kredit adalah pembayaran yang disebutkan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank.

Berdasarkan ketentuan di atas kelihatan bahwa bank dalam memberikan kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini perlu untuk menghindari munculnya kredit macet. Bank sebelum menyetujui permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah pemohon kredit layak diterima atau tidak.

Prinsip kehati-hatian Bank tersebut diterjemahkan dalam 2 (dua) pengertian:<sup>59</sup>

3. Prinsip kehati-hatian Bank terkait masalah *performance* debitou.
4. Prinsip kehati-hatian Bank terkait dengan masalah jaminan untuk membayar hutang-hutangnya jika debitur *default* ataupun *collaps*.

Penerapan prinsip kehati-hatian Bank mencakup semua aspek penting dalam kegiatan Bank khususnya kegiatan yang mengandung resiko yang cukup tinggi berdasarkan manajemen resiko yang berhati-hati pula. Aspek penting tersebut adalah:<sup>60</sup>

1. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

---

<sup>59</sup> Arif Fakkulloh, *Aspek Hukum Restrukturisasi Bank*, Jurnal Pro Justitia, Tahun XVI, no. 4.

<sup>60</sup> Pokok-pokok Ketentuan Tentang Kehati-hatian Bank, Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Bank Indonesia, 1998 dan Kumpulan Ketentuan Perbankan Mengenai Prinsip Kehati-hatian, tahun 1998, Bank Indonesia.



2. Restrukturisasi Kredit.
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
4. Posisi Devisa Netto (PDN)
5. Laporan Pemantauan Likuiditas

Sebagaimana yang dijelaskan dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan, dikemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 1 sub b dan c).

Selanjutnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991, Perihal Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dikemukakan dalam SEBI tersebut, penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan yang telah dijalin antara Bank dan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya, sehingga tidak menyulitkan dikemudian hari.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 71-72

#### 4. Maksud dan Tujuan Hak Jaminan

Berkaitan dengan maksud dan tujuan dari hak jaminan dapat dilihat dari bunyi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dimana pada Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*

Hal ini berarti semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya yaitu semua utangnya. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk pembayaran utangnya kepada kreditur. Hak jaminan disini tidak memberikan kewenangan yang berhak untuk mempergunakan nikmat yang dihasilkan kebendaan, tetapi hanya memberikan kepada yang berhak kewenangan untuk menguasai benda sebagai pendukung nilai yang berupa uang.

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa:

*“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”*

Dengan demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama (*asas paritas creditorum*). Jika kekayaan debitur

tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya maka para kreditur tersebut dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain. Jadi dalam pasal tersebut terkandung adanya kesamaan hak para kreditur atas harta kekayaan debitur.<sup>62</sup>

Namun, dalam hal-hal tertentu seorang kreditur tidak menginginkan dirinya berkedudukan sama dengan kreditur-kreditur lainnya (kreditur konkuren). Hal ini dikarenakan kedudukan yang sama berarti berkonsekuensi kepada tidak memberikan kepastian dan kesesuaian atas pengembalian piutangnya. Karena hal itu kreditur lazimnya dalam pemberian kredit serta menjamin pengembalian piutang mensyaratkan diadakan perjanjian kebendaan berupa perjanjian jaminan kebendaan yang merupakan perjanjian aksesoir yang melekat kepada perjanjian pokok berupa perjanjian jaminan guna memberikan kedudukan yang utama dan didahulukan bagi kreditur dalam pembayaran piutangnya terhadap kreditur lainnya.

## **B. Benda Yang Dapat Dijaminkan**

Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan titel tentang kebendaan. Pada Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan bahwa:

*“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik”*

---

<sup>62</sup> Purwahid Patrik & Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UU Hak Tanggungan, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 5-6.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya. Mahadi berpendapat bahwa yang dapat menjadi obyek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda meteril terlihat wujudnya sedangkan hak adalah benda immateril karena tidak terlihat wujudnya, tidak dapat diraba sehingga dikenal dengan istilah benda immateriil. Hal ini menyebabkan bahwa hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi hak absolut yang obyeknya bukan benda disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Kebendaan mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Sifat absolut yang berarti setiap orang harus menghormati hak tersebut oleh karena hak itu memberikan kepada orang yang berhak terhadap benda yang menjadi sasaran hak itu, suatu penguasaan tertentu yang dapat dipertahankan terhadap semua orang.
2. Memiliki *droit de suite*, yaitu bahwa hak kebendaan itu mengikuti benda yang bersangkutan, di dalam tangan-tangan siapa benda itu berada.
3. *Droit de preference*, yaitu hak untuk didahulukan.
4. Asas spesialisasi dan publisitas.

---

<sup>63</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, hal 189.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membagi kebendaan dalam dua golongan yaitu benda bergerak yang diatur dalam Pasal 504 K.U.H.Perdata dan benda tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 506, 507, dan 508 K.U.H.Perdata.

### **1. Benda Bergerak.**

Benda bergerak terdiri dari benda berwujud dan tidak berwujud.

#### **a. Benda Bergerak berwujud.**

Benda berwujud yang biasa digadaikan adalah benda-benda yang sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan seperti perhiasan, jam, televisi, laptop, dan lain-lain.

#### **b. Benda Bergerak Tidak berwujud.**

Sedangkan benda tidak berwujud berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang. Hak-hak yang dapat digadaikan adalah hak tagihan atau piutang. Piutang adalah hak menagih prestasi oleh seorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan.

### **2. Benda Tidak Bergerak**

Benda tidak bergerak adalah benda tetap, misalnya seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik. Benda tetap tidak termasuk sebagai obyek dari gadai.

Kebendaan dalam hukum lazimnya menjadi suatu obyek transaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Untuk menjadi suatu obyek transaksi, kebendaan

tersebut harus dapat dinilai dengan uang atau dapat disebut dengan memiliki nilai ekonomis. Unsur “memiliki nilai ekonomis” dalam suatu kebendaan juga secara tersirat tercantum di dalam KUH Perdata. Pernyataan ini dapat dilihat dari Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu:

*“Segala kebendaan, yang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitor itu”*

Ketentuan Pasal tersebut mengandung arti hanya barang-barang yang “memiliki nilai ekonomis” dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitor.<sup>64</sup>

Unsur lain dalam benda adalah “memiliki kemandirian”. Penjelasan Vollmar tentang ini adalah dapat dikatakan sebuah benda apabila dapat menghasilkan suatu kemandirian. Pengertian kemandirian ini mengacu pada fungsi yang dimiliki oleh benda tersebut. Terlepas dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, selama sesuatu memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dipisah-pisahkan untuk menghasilkan suatu fungsi yang dapat berdiri sendiri, maka ia dapat dikatakan memiliki kemandirian.

Unsur terakhir adalah “dapat ditundukkan di bawah penguasaan manusia”. Unsur ini memberikan suatu pengertian kebendaan sebagai obyek dari hak.<sup>65</sup> Sebagai obyek dari hak, benda tidak dapat dilepaskan dari subyeknya, yaitu manusia.

<sup>64</sup> Kartini Mulyadi-Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Cetakan I, 2003, hal. 32.

<sup>65</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa Jakarta, cetakan XXXI, 2003, hal 60.

Adanya tiga unsur tersebut membuka suatu kemungkinan terjadinya perkembangan terhadap pengertian kebendaan di masa yang akan datang, yaitu pada saat-saat tertentu bahwa “sesuatu” belum merupakan obyek hukum namun dalam perkembangannya dapat menjadi suatu kebendaan, seperti aliran listrik.

### C. Perkembangan Hukum Jaminan atas HaKI

Keterlibatan pihak asing dalam suatu kegiatan merger dan akuisisi, terutama di Eropa Barat telah menjadi sebuah gejala yang signifikan kegiatan perdagangan. Masuknya Eropa Barat pada tahun 1992 yang dibarengi dengan penghapusan pembatasan perdagangan (*trade barriers*), telah memicu aktifitas merger dan akuisisi di dua belas negara yang tergabung dalam European Economic Community (EEC).

Agar nilai akuisisi tetap tinggi, lembaga keuangan meningkatkan perhatiannya terhadap hak kekayaan intelektual, seperti, paten, merk dagang, dan hak cipta, sebagai aset-aset berharga yang harus dijamin (*security interests*) untuk mendapat nilai transaksi jaminan yang lebih baik. Pada banyak negara kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan pengakuannya sebagai aset yang merupakan dasar dari kemungkinan penambahan nilai modal.

Praktek keuangan dengan menggunakan *security interests* di dalam merk dagang merupakan sebuah gejala yang sedang meningkat di dunia internasional, terutama di negara-negara yang menjadi saksi atas pertumbuhan kegiatan merger, akuisisi, pembelian total keseluruhan saham perusahaan dan ekspansi bisnis yang membutuhkan

tambahan modal. Oleh karena itu, disamping pentingnya kekayaan intelektual bagi komunitas dunia bisnis, keadaan tak menentu yang substansial mendorong adanya keberadaan dan penyempurnaan *security interests* pada merk dagang.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan "perjanjian jaminan merk dagang" (*trade mark security agreement*) antara kreditor dan debitor yang memberikan kreditor sebuah jaminan yang nyata dalam merk dagang debitor, dimana bila terjadi kegagalan pembayaran hutang, dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan. Untuk menyempurnakan daya tarik jaminan (*security interests*) bagi kreditor, menciptakan jaminan yang lebih di prioritaskan dari kreditor lain, maka "perjanjian jaminan merk dagang" harus dicatat dan bila memungkinkan di daftarkan pada lembaga hukum yang dapat memberikan efek terhadap lembar penawaran yang ditujukan pada halayak tertentu. Biasanya setiap yurisdiksi harus dikaji secara terpisah dan terawat agar selaras dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam hukum perusahaan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, begitu pula halnya dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual.

Berbagai statuta dan kasus-kasus hukum di EEC secara relatif tidak mengalami kemajuan dalam upaya mencapai kesempurnaan (setidaknya secara tercatat) begitu pula halnya dengan masalah penegakan *security interests* dalam Hak-hak Kekayaan Intelektual. Namun, sebagian besar wilayah di Eropa Barat, mengenal *security interest* sebagai suatu bagian atau bahkan tidak sama sekali merupakan variasi/bagian dari Kekayaan Intelektual. Lebih dari itu, disebagian yurisdiksi *security interest* dikenal



sebagai suatu hal yang bukan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merek dagang, namun *security interest* lebih dikenal sebagai suatu hal yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan hak cipta. Seperti halnya yang terjadi di Jerman, Yunani dan Itali.

Hukum mengenai hak paten di Itali, sebagai misal, menetapkan bahwa perjanjian *security interest*, baik melalui atau tanpa pertimbangan, dapat dicapai melalui modifikasi atau penunjukkan hak jaminan dalam paten dengan pengesahan departemen HAKI. Namun hukum merk dagang Itali sekarang ini tidak mengenal *security interests*, yang hingga kini pun masih mengandung perdebatan. Hukum Hak Cipta Itali, dilain sisi, melarang perjanjian mengenai hak mempublikasi atas *intellectual work* (karya dalam pekerjaan) dan hak atas pemanfaatan karya yang telah di publikasi.<sup>66</sup> Namun, proses dan hasil dari eksploitasi terhadap hak cipta atas pekerjaan dapat diperjanjikan.

Hukum di beberapa jurisdiksi dari EEC menyebabkan beberapa permasalahan *security interest* dalam kaitannya dengan merk dagang, mengingat hukum mengenai merk dagang di negara-negara tersebut, berbeda dengan di Amerika Serikat, menetapkan bahwa suatu perjanjian mengenai merk hanya dapat dicapai ketika seluruh kegiatan bisnis yang terkait dengan merk tersebut telah beralih.<sup>67</sup> Kasus tersebut baru di unifikasi di Jerman, dimana dengan terjadinya perjanjian merk dagang akan dipandang sebagai suatu pemisahan antara merk dengan kegiatan bisnis yang terkait dengannya.

---

<sup>66</sup> Ian Jay Kaufman, *International Laws on Security Interests in intellectual Property*, Copyright (c) 1991 Sweet & Maxwell Limited and Contributors.

<sup>67</sup> *ibid*

Maka tidak mungkin untuk memperjanjikan merk sebagai jaminan atas hutang. Namun, rintangan seperti ini tidak berlaku di Jerman dalam kaitannya dengan paten, dan *secure right* dalam paten dapat dicapai dengan koordinasi melalui pendaftaran paten.

Berbeda halnya dengan di Inggris, nampaknya bahwa *security interest* atau *conditional assignment* dalam merk dagang adalah suatu hal yang dikenal. Namun, hanya terdapat sedikit peraturan yang mendukungnya. Kepemilikan (*conditional assignment*) akan disimpan dalam dokumen Registrasi dan terbuka bagi publik. Lebih lanjut pemberitaan mengenai *security interest* akan dipublikasikan, sekitar 1 bulan setelah pendaftaran, dalam Trade Marks Journal. Sebaliknya, *security interest* dalam paten telah dikenal dan berkembang dalam hukum Inggris dan praktisi di Inggris. Untuk menciptakan jaminan tersebut dan agar dapat ditegakkan sehingga dapat menjamin penjualan yang bonafit maka perjanjian *security interest* harus dicatatkan dalam Departemen HaKI Inggris. Dalam hal mengenai permohonan paten Eropa, maka *security interest* yang teratur/benar harus didokumentasi di Departemen HaKI Eropa.<sup>68</sup>

Perancis mengenal *security Interest* dalam merk dagang, paten, design industri dan hak cipta. Berbeda dengan Belanda, pengkoordinasian di Perancis dalam lembaga pendaftaran merek dagang Perancis di Departemen Haki Perancis, akan menghalangi para pihak yang diberikan merk dagang (*subsequwnt assignment*) untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Mengenai hak cipta, untuk tujuan pencatatan, hukum Perancis membedakan dasar hak cipta yang menjadi subjek dari *security interest*.

---

<sup>68</sup> *ibid*

Sebagai misal, ketika *security interest* merupakan subjek dari film (motion picture), maka pendaftaran harus diwajibkan dilakukan di National Centre of Cinematography. Untuk karya cipta lainnya, pendaftaran dilakukan di Fiscal Administration cukup menjamin bahwa *security agreement* (perjanjian penjaminan) adalah valid dan dapat ditindak secara hukum.<sup>69</sup>

Hukum Kekayaan Intelektual Bulgaria tidak secara tegas menyediakan (mewajibkan) pendaftaran *security interest* dalam Kekayaan Intelektual. Namun, dibawah UU Acara Perdata Bulgaria, pengadilan memiliki kekuasaan mengeluarkan perintah jika para peminjam/debitur untuk menjadikan kekayaan intelektualnya sebagai sebuah jaminan. Dalam keadaan demikian, Patent Office (departemen haki) tidak dapat menolak untuk mencatat pengalihan *security interest* kepada pihak ketiga jika pengesahnya pengalihannya sah dan dilakukan dihadapan notaris dengan akta notaris.

Walaupun hukum di Hungaria tidak secara tegas mencantumkan isu mengenai *security interest* dalam kekayaan intelektual, Hukum Perdata Hungaria sepertinya mengizinkan perjanjian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Lebih dari itu, adalah mungkin untuk mencatat dalam kantor paten atau kantor merk dagang (departemen haki) semua fakta materi atau keadaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Maka, untuk menciptakan *security interest*, para pihak melaksanakannya dengan melakukan perjanjian secara tertulis yang mengadung

---

<sup>69</sup> ibid

perjanjian mengenai kollateral dan bahwa debitur menjaminkan atau menghipotikkannya.<sup>70</sup>

Sementara Hukum Kekayaan Intelektual Soviet tidak secara tegas mengkaitkan *security interest* dalam kepemilikan, Hukum Perdata Soviet mengizinkan suatu perjanjian yang menciptakan kewajiban yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual. Legalisasi di area tersebut masih belum berkembang, dan tidak ada catatan mengenai keputusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Korea Selatan mengenal *security interest* dalam Paten dan dalam beberapa kategori dari hak cipta. Dibawah UU Merk dagang (1990), Pemilik Merk dagang juga diijinkan untuk memperjanjikan Merk Dagangnya sebagai sebuah jaminan atau *security*. Namun, Dalam UU Penegakan (hukum acara) Merk dagang, yang menyatakan prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, belum terformulasikan. UU Paten Korea menyatakan bahwa hak paten dapat diperjanjikan sebagai jaminan suatu hutang. Namun, perjanjian tersebut tidak akan secara efektif berlaku sampai didaftarkannya ke kantor Paten. Melalui pendaftaran maka para debitur akan didahulukan dibandingkan para kreditor mengenai objek yang dijaminkan, begitu pula dengan penyediaan pemberitahuan terhadap pihak ketiga bahwa jamina telah diperjanjikan.

---

<sup>70</sup> *ibid*

Hukum Hongkong mengenal *security interests* dalam paten, dan walaupun belum teruji, mungkin begitu pula halnya dengan Merk Dagang. Karena Hak Paten Hokong secara esensial berkoresponden dengan Hak-hak di Inggris, maka *security interest* dalam Paten di Hong Kong tercatat dalam Kantor Hukum Patent, yang merupakan penambahan dari Kantor Paten Hongkong. Walaupun belum teruji, dipercayai bahwa pendaftar *security interest* dalam pendaftaran Merk Dagang akan dapat diterima oleh Kantor Merk Dagang Hongkong.<sup>71</sup>

Dibawah Hukum Merek Dagang dan Paten Jepang, baik Merk dagang dan Paten dapat diperjanjikan. Penilaian atas nilai ekonomis sebuah merek dagang atau paten ditentukan oleh para penaksir harga yang independen. Biaya resmi para penaksir harga dalam pendaftaran *security interest* dalam Merek Dagang dan Paten adalah substansial, dapat menjamin mencapai hingga 4 (empat) persen dari jumlah pinjaman atau kewajiban yang diharuskan. Keadaan seperti ini sendiri mengurangi minat penggunaan Merek dagang dan Paten sebagai jaminan pinjaman di Jepang. Tetapi hukum Merek Dagang dan Paten Jepang mengatur tentang larangan secara khusus terhadap bank sebagai penjamin atas hak Merk dagang.<sup>72</sup>

Ada beberapa jumlah resiko-resiko dalam praktek yang diwariskan/ditimbulkan dalam mengandalkan luas signifikan atas jaminan terhadap Kekayaan Intelektual.

---

<sup>71</sup> ibid

<sup>72</sup> ibid

Beberapa hal yang paling diperhatikan mengenai peningkatan berbagai variasi dari bentuk-bentuk Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pinjaman adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- 1) Durasi dari hak atas kekayaan/kepemilikan. Sebagian bentuk-bentuk dari Kekayaan Intelektual, setidaknya yang diciptakan melalui UU, adalah terbatas dalam durasi. Paten, sebagai misal, pada umumnya dikabulkan untuk tidak kurang dari 20 tahun. Hak Cipta di Australia akan belangsung selama pengarang hidup ditambah 50 tahun. Merek Dagang, dilain sisi, tidak dibatasi selama fee pembaharuan tetap dibayar. Para kreditor oleh karena itu harus berhati-hati untuk memastikan bahwa syarat-syarat dari jaminan cocok dengan durasi atas Hak Kekayaan Intelektual. Paten yang telah belangsung selama 20 tahun tidak akan berguna dalam konteks jaminan jangka panjang.
- 2) Durasi Komersial (durasi nilai). Walaupun jangka waktu dalam Hak Kekayaan Intelektual dalam UU, beberapa dari hak tersebut kehilangan nilai-nilai komersialnya setelah periode tertentu. Contoh yang paling jelas adalah *software* computer, dimana dapat menarik perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun, walaupun pasarnya hanya hidup hingga dua atau tiga tahun maksimal. Hal ini secara dramatis membatasi kegunaan atas jaminan terutama terhadap pinjaman dengan jangka waktu yang panjang.
- 3) Kekhawatiran pasar pihak ketiga. Kekayaan Intelektual pada umumnya akan memiliki nilai komersial yang jelas atau setidaknya potensi nilai untuk penyedia

---

<sup>73</sup> Jacqueline Lipton Article SECURITY OVER AUSTRALIAN INTELLECTUAL PROPERTY, *Journal of International Banking Law* 1999, Copyright (c) 1999 Sweet & Maxwell Limited and Contributors.

jaminan. Namun, tujuan dari jaminan keuangan adalah untuk memberikan para kreditor suatu kesempatan jika perlu untuk menjual jaminan kepada pihak ketiga apabila terjadi kelalaian pembayaran, dalam upaya untuk mencegah kerugian. Beberapa Kekayaan Intelektual tidak akan dapat dijual dalam hal demikian karena kurangnya minat dari pihak ketiga dalam kaitannya dengan pasar.

- 4) Kekhawatiran Internasionalisasi/globalisasi. Di dalam era informasi yang global, adalah mudah untuk melakukan transaksi terhadap Merek yang berharga dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi lain melalui berbagai media elektronik dan media lainnya. Dalam konteks tersebut, adalah penting bagi para kreditor untuk mengingat bahwa Kekayaan Intelektual hanya terlindungi dibawah hukum suatu Negara tertentu. Banyak Hak-hak Kekayaan intelektual yang terlindungi dan bahkan Teregistrir dibawah legalitas Australia yang dapat memiliki potensi komersial yang signifikan di wilayah lain. Jika suatu kepemilikan tersebut tidak Teregister atau terlindungi secara benar dalam kaitannya dengan sistem Kekayaan Intelektual di wilayah yurisdiksi lain dapat dimungkinkan untuk dieksploitasi secara komersial, adalah mungkin bagi para kompetitor untuk menggunakannya tanpa ikatan dengan Hak Kekayaan Intelektual dengan yurisdiksi lain tersebut.

Beberapa dari resiko tersebut dapat terkait dengan batas dimana peluasan dari jatuh tempo. Namun, beberapa darinya dapat secara mudah membangun keseluruhan

biaya dari pendanaan dan beban atas kemungkinan alternatif dari skenario pinjaman yang tidak aman.

Jelas bahwa peraturan di sebagian besar negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah mengenal "*security interest*" dalam berbagai bentuk dari Kekayaan Intelektual. Hampir ada kebutuhan yang universal untuk mencapai prosedur untuk menciptakan jaminan terhadap kekayaan intelektual, begitu juga untuk mengubah kekayaan tersebut menjadi sebuah jaminan. Hukum yang berlaku di sebagian besar yurisdiksi (wilayah hukum), belum berkembang dan terbatas pada kerangka Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Maka sebagian besar, atau beberapa, yurisdiksi perlu untuk menciptakan penambahan legalisasi (hukum) atau mengamandemen hukum yang berlaku untuk mendukung terciptanya, penyempurnaanya dan penegakannya dari *security interests* dalam kekayaan Intelektual.



**BAB IV**  
**MEREK DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASSET PERUSAHAAN**  
**DIJADIKAN JAMINAN**

**A. Perlindungan Merek Dagang dalam Hukum Indonesia.**

Untuk memberikan perlindungan atas Merek dagang, dapat dilakukan pendaftaran atas merek dagang tersebut pada instansi yang berwenang. Di Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun perlu disadari bahwa pendaftaran atas suatu Merek tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan yang berlaku.

Untuk menghindari praktek pembajakan dan pemalsuan Merek, seorang pengusaha perlu mendaftarkan Merek dagangnya ke Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum dan HAM. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.*

Penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar

Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan merek di atur didalam Pasal 29-30 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.*

*(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.*

*(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif.*

*(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.”*

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“1) Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.*

*(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon.*

*(3) Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.”*

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek:

*“1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.*

*(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.*

*(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu*

*paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.*

*(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diajukan kasasi."*

Merek yang sudah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum di wilayah negara tempat Merek tersebut didaftarkan. Dalam praktek perdagangan internasional, pendaftaran Merek sangat diperlukan. Produk suatu negara harus didaftarkan di negara yang menjadi tujuan penjualan produk tersebut. Tujuannya adalah agar produsen terlindungi atas hak cipta produknya. Dengan adanya perlindungan Merek dagang, bukan hanya produsen yang diuntungkan tetapi konsumen juga akan merasakan hal yang sama. Konsumen akan terlindungi dari merek dagang yang palsu yang kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

Walaupun telah dilindungi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, namun perlindungan akan merek dagang dianggap masih kurang memadai, terutama perlindungan akan merek dagang terkenal. Seperti yang telah dibahas diatas bahwa perlindungan atas merek dagang bersifat teritorial, dengan kata lain bahwa merek dagang tersebut harus didaftarkan disetiap negara apabila benar-benar ingin dilindungi secara internasional. Hal ini sangat tidak efektif dan merugikan pemilik merek dagang. Untuk menanggulangi hal ini dan sesuai dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris, maka Indonesia harus mengatur secara khusus tentang merek dagang terkenal serta kriterianya sehingga merek dagang terkenal lebih dilindungi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991, tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain. Peraturan ini dianggap sebagai penetapan prinsip dari pasal 4 ayat 1 Konvensi Uni Paris mengenai *Principle Right of Priority* (hak prioritas). Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03.HC.020.1 tahun 1991 tidak melindungi secara penuh merek dagang terkenal, hanya memberikan kesempatan kepada pemilik merek dagang untuk didahulukan mendaftarkan mereknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu diperlukan peraturan tentang merek dagang terkenal yang melindungi pemilik merek dagang terkenal yang melakukan kegiatan usaha secara internasional tanpa harus mendaftarkan merek dagangnya ke setiap negara yang notabennya merek terkenal tersebut memiliki potensi komersial yang signifikan di wilayah lain.

**B. Merek Dagang sebagai *intangibile asset* Perusahaan dapat dijadikan Jaminan Kredit kepada Bank.**

Hak atas Kekayaan Intelektual dikonsepsikan dalam sistem hukum benda.

Terdapat tiga (3) jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>74</sup>

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, alat-alat elektronik dan lain-lain.
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan lainnya.
3. Benda tidak berwujud, seperti paten, merek (dagang, jasa, kolektif), dan hak cipta.

Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan titel tentang kebendaan. Pada Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan bahwa:

*“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya. Mahadi berpendapat bahwa yang dapat menjadi obyek hak milik berdasarkan rumusan Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda meteril terlihat wujudnya sedangkan hak adalah benda inmateril karena tidak terlihat wujudnya, tidak dapat diraba

---

<sup>74</sup> Sanusi Bintang, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, cetakan ke 1, hlm 77. Dalam kelompok hak milik perindustrian, rahasia dagang termasuk di dalamnya.

sehingga dikenal dengan istilah benda immateriil. Hal ini menyebabkan bahwa hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak kebendaan.

Merek dagang menjadi aset perusahaan yang tidak berwujud, hal ini terjadi karena perusahaan mulai menyadari pentingnya portofolio modal intelektual. Sebagai contoh adalah merek dagang dari perusahaan Coca-cola telah bernilai lebih dari 30 miliar dollar Amerika Serikat dan merupakan simbol komersial yang telah diakui di dunia.<sup>75</sup> Untuk mencapai dan mempertahankan nilai merek dagang tersebut, perlu pemahaman terhadap aset apa yang dapat dilindungi, bagaimana aset-aset tersebut dapat dilindungi, dan bagaimana aset-aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi atau cara lainnya.

Jika pemahaman atas aset-aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi serta telah dilindungi oleh peraturan yang baik maka merek dagang menjadi sebuah modal perusahaan yang mempunyai nilai dan dapat dinilai dengan mata uang. Untuk menilai harga sebuah merek dagang, salah satunya dapat dilihat dari royalti atas perjanjian lisensi merek tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh merek dagang Coca-cola seperti yang disebutkan di atas. Banyak perusahaan di dunia telah memakai merek dagang Coca-cola dengan melakukan perjanjian lisensi dengan perusahaan asal Amerika tersebut, dan perusahaan tersebut menerima pembayaran berupa royalti atas merek dagang Coca-cola tersebut. Dengan hanya menyewakan merek dagang, maka perusahaan Coca-cola tersebut mendapatkan

---

<sup>75</sup> Citra Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, diktat mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2006.

keuntungan bagi perusahaannya. Hal ini membuktikan bahwa merek dagang menjadi aset perusahaan yang dapat memberikan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sebuah merek dagang termasuk ke dalam obyek benda dan mempunyai nilai ekonomi maka merek dagang dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pemilik merek dagang selaku debitor dan Bank sebagai kreditor. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan dengan pengakuannya sebagai asset yang merupakan dasar dari kemungkinan penambahan nilai modal.

Seperti yang terjadi di beberapa negara di dunia misalnya di Inggris, *security interest* atau *conditional assignment* dalam merk dagang adalah suatu hal yang telah dikenal. Namun, hanya terdapat sedikit peraturan yang mendukungnya, seperti adanya aturan mengenai perjanjian (*conditonal assignment*) tersebut akan disimpan dalam dokumen Registrasi dan terbuka bagi publik. Kemudian pemberitahuan mengenai *security interest* akan dipublikasikan, sekitar 1 bulan setelah pendataan, dalam Trade Marks Journal. Sebaliknya, *security interest* dalam patent telah dikenal dan berkembang dalam hukum Inggris dan praktisi di Inggris. Untuk menciptakan jaminan tersebut dan agar dapat ditegakkan terhadap sehingga dapat menjamin penjualan yang bonafit maka perjanjian *security interest* harus dicatatkan dalam Departemen HaKI Inggris.

Negara Korea Selatan juga mengatur tentang jaminan merek dagang dibawah UU Merk dagang (1990), Pemilik Merk dagang juga diijinkan untuk memperjanjikan Merek Dagangnya sebagai sebuah jaminan atau *security*. Namun, Dalam UU Penegakan



(hukum acara) Merek dagang, yang menyatakan prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian, belum terformulasikan. UU Merek Dagang Korea menyatakan bahwa hak merek dagang dapat diperjanjikan sebagai jaminan suatu hutang. Namun, perjanjian tersebut tidak akan secara efektif berlaku sampai didaftarkan ke kantor Merek. Melalui pendaftaran maka para debitur akan didahulukan dibandingkan dengan para kreditor mengenai objek yang dijamin, begitu pula dengan penyediaan pemberitahuan terhadap pihak ketiga bahwa jaminan telah diperjanjikan.

Dibawah Hukum Merek Dagang dan Paten Jepang, baik Merek dagang dan Paten dapat diperjanjikan. Penilaian atas nilai ekonomis sebuah merek dagang atau paten ditentukan oleh para penaksir harga yang independen. Biaya resmi para penaksir harga dalam pendaftaran *security interest* dalam Merek Dagang dan Paten adalah substansial, dapat menjamin mencapai hingga 4 (empat) persen dari jumlah pinjaman atau kewajiban yang diharuskan. Keadaan seperti ini sendiri mengurangi minat penggunaan Merek dagang dan Paten sebagai jaminan pinjaman di Jepang. Tetapi hukum Merek Dagang dan Paten Jepang mengatur tentang larangan secara khusus terhadap bank sebagai penjamin atas hak Merek dagang.

Di Indonesia, Bank mempunyai 3 tga program dalam pemberian kredit, yaitu:<sup>76</sup>

1. Kredit Komersil, diberikan untuk pengusaha besar dalam pengembangan usahanya.

---

<sup>76</sup> Data diperoleh dari wawancara dengan salah satu Kepala Cabang Bank Umum di Jakarta, disesuaikan dengan keadaan/peraturan di Bank tersebut, Jakarta 18 Desember 2007, pukul 12.00.

2. Kredit Konsumtif, diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu nasabah, seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan lainnya.
3. Kredit Mikro, diberikan kepada pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

Untuk Kredit Komersil, jaminan atas pinjaman diharuskan benda tidak bergerak, hal ini untuk memudahkan pihak Bank dalam mengeksekusi dan *meliquid* (menjual kembali) jika terjadi *fault* (tidak mampu membayar) oleh nasabah. Dalam hal penentuan nilai jaminan, maka pihak Bank bekerjasama dengan lembaga Independen.

Pada Kredit Konsumtif, jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal benda bergerak, jaminan adalah benda yang akan dibeli secara kredit. Contoh: pengajuan kredit pembelian mobil, maka jaminannya adalah mobil itu sendiri.

Pada Kredit Mikro, jaminannya dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun benda tidak berwujud. Dalam hal benda tidak berwujud seperti Surat Nikah atau Ijasah yang penentuan nilai ekonomisnya oleh hasil survey dan diputuskan oleh Manajer Kredit Bank tersebut. Besar nilai pinjaman didasarkan oleh besarnya pendapatan nasabah dari hasil usahanya, sehingga dapat dihitung kemungkinan pengembalian pinjaman oleh nasabah.

Bank mengenal dengan jaminan benda tidak berwujud, hal ini dibuktikan dengan diterimanya jaminan benda tidak berwujud pada Kredit Mikro. Berdasarkan hal tersebut maka merek dagang sebagai benda tidak berwujud dapat dijaminkan ke sebuah Bank.

Menurut salah satu Kepala Cabang Bank Umum di Jakarta, merek dagang sebagai jaminan atas kredit mungkin dapat dilaksanakan jika perangkat hukumnya jelas. Seperti yang dikemukakan di atas, pengajuan kredit dalam jumlah besar, penentuan nilai ekonominya maka pihak Bank harus bekerja sama dengan pihak Independen untuk menilai benda yang dijamin tersebut. Hal ini dilakukan untuk membuktikan niat baik (*good will*) pejabat Bank jika terjadi masalah dikemudian hari. Permasalahannya adalah dalam hal pengajuan kredit oleh merek dagang terkenal dalam jumlah besar, lembaga Independen mana yang dapat menentukan nilai dari sebuah merek dagang tersebut. Hasil penentuan nilai merek dagang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh lembaga Independen tersebut jika terjadi masalah dikemudian hari. Hal ini yang belum diatur di dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam Peraturan Perbankan maupun Peraturan Merek.

Ada beberapa jumlah resiko-resiko dalam praktek yang ditimbulkan atas jaminan terhadap merek dagang. Beberapa hal yang paling diperhatikan mengenai merek dagang sebagai jaminan pinjaman adalah sebagai berikut:

- 5) Durasi dari hak atas kepemilikan. Merek Dagang tidak dibatasi selama fee pembaharuan tetap dibayar. Para kreditor harus berhati-hati untuk memastikan bahwa syarat-syarat dari jaminan cocok dengan durasi atas hak merek dagang tersebut.
- 6) Kekhawatiran/perhatian pasar pihak ketiga. Merek dagang pada umumnya akan memiliki nilai komersial yang jelas atau setidaknya potensi nilai untuk penyedia

jaminan. Namun, tujuan dari jaminan keuangan adalah untuk memberikan para kreditor suatu kesempatan jika perlu untuk menjual jaminan kepada pihak ketiga apabila terjadi kelalaian pembayaran, dalam upaya untuk mencegah kerugian. Beberapa merek dagang tidak akan dapat dijual dalam hal demikian karena kurangnya minat dari pihak ketiga dalam kaitannya dengan pasar. Tentunya, hal yang sama dapat terjadi dalam kaitannya dengan asset-asset *property*, namun resiko dapat lebih mungkin terhadap merek dagang yang tidak teridentifikasi.

- 7) Kekhawatiran/perhatian Internasionalisasi/globalisasi. Di dalam era informasi yang global, adalah mudah untuk melakukan transisi terhadap Merek dagang yang berharga dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi lain melalui berbagai media elektronik dan media lainnya. Dalam konteks tersebut, adalah penting bagi para kreditor untuk mengingat bahwa merek dagang hanya terlindungi dibawah hukum suatu Negara tertentu. Jika suatu merek dagang tersebut tidak teregister atau terlindungi secara benar dalam kaitannya dengan sistem Hak Merek Dagang di wilayah yurisdiksi lain dapat dimungkinkan untuk dieksploitasi secara komersial, sehingga memungkinkan bagi para kompetitor untuk menggunakannya tanpa ikatan dengan Hak Merek Dagang dengan yurisdiksi lain tersebut.
- 8) Resiko utama yang diwariskan dalam menggunakan Merek Dagang yang Teregister sebagai jaminan pinjaman adalah bahwa merek dagang dalam hal tertentu dapat kehilangan validitasnya terhadap beberapa alasan tertentu. Dalam kasus seperti ini, nilai dari jaminan pinjaman akan secara drastis menurun.

Alasan utama dari kerugian atas vaditas dari merek dagang menyangkut kegagalan untuk membayar pembayaran penambahan jangka waktu, kegagalan untuk menggunakan merek dalam periode tiga tahun kedepan, dan kemungkinan bahwa merek telah menjadi "generik" di pasar dan telah menyingkirkan produk-produk tertentu dari penyedia jaminan.

Kreditor akan selalu memperhatikan nilai dari jaminan, dan kemampuannya untuk melindungi bunga dari jaminan untuk durasi dari perjanjian keuangan. Oleh karena itu mengenai pengevaluasian terhadap merek dagang dalam kaitannya dengan jaminan adalah:

- 1) objektivitas utama dan potensi nilai dari merek dagang;
- 2) pertanyaan-pertanyaan durasi yang diharapkan dari nilai komersial merek dagang;
- 3) pertanyaan-pertanyaan bahwa para pemodal akan dapat menjual merek dagang kepada pihak ketiga;
- 4) keinginan dari para kompetitor dari penyediaan jaminan untuk mengambil alih atau secara negatif berdampak terhadap nilai dari jaminan merek dagang.

Trend dalam jaminan keuangan hingga sekarang belum banyak bergantung kepada merek dagang sebagai jaminan pinjaman. Hal ini mungkin terjadi karena ketidaktahuan para pihak pemberi pinjaman dengan kemungkinan strategi untuk menggunakan merek dagang sebagai sebuah jaminan, dikaitkan dengan resiko yang mungkin diwariskan dalam melakukan hal tersebut. Mengenai apakah untuk menerima

atau tidak menerima merek dagang sebagai jaminan pinjaman akan merupakan permasalahan komersial bagi para kreditor untuk mengevaluasi. Dalam beberapa skenario, jaminan atas merek dagang dapat secara relatif efektif biaya dan bebas pilihan resiko dibandingkan dengan alternatif strategi peminjaman lainnya. Hal ini adalah keputusan yang harus dihadapi oleh internasional maupun industri keuangan di masa yang akan datang.

**C. Merek Dagang sebagai *intangible asset* (benda tak berwujud) perusahaan dijadikan Jaminan Kredit dihubungkan dengan Undang-undang Perbankan**

Seiring dengan perkembangan zaman, merek menjadi aset perusahaan yang tidak berwujud sehingga dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena merek dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka merek dapat dimasukkan sebagai obyek jaminan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak diatur tentang merek dagang sebagai jaminan, begitu juga di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991, hanya mengemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika kreditur dan debitur sepakat bahwa pihak kreditur memberikan jaminan yang berupa merek dagang, maka merek dagang dapat menjadi jaminan atas pinjaman debitur. Perjanjian jaminan atas pinjaman debitur termasuk perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan), yaitu mengikuti kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain<sup>77</sup> :

1. tidak dapat berdiri sendiri
2. adanya/ timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya
3. apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih

Merek mempunyai hak tagihan atau piutang atas royalti berdasarkan suatu perikatan, yaitu perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi diatur tentang pemberian lisensi kepada orang lain, beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk menggunakan mereknya, baik untuk sebahagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas dan pemilik merek mendapat royalti atas pemakaian mereknya.

Di luar negeri, dapat dilihat kasus-kasus yang menyangkut merek dagang sebagai jaminan, misalnya pada kasus DREW KAPLAN AGENCY, INC. (Complainant) -vs- DAK.COM, (Respondent).

Kasus Posisi:

Nama domain "dak. com" didaftarkan oleh responden pada 14 November, 1998. Drew Kaplan Agency, Inc.( "Agen Kaplan") pemilik merek dagang, DAK, untuk

---

<sup>77</sup> J.Satrio, loc cit, h. 101

pergunakan di jasa katalog barang elektronik dan untuk tape perekaman magnetik, inter alia, dan aksesorinya. Merek dagang DAK yang pertama terpakai oleh Industri DAK, Inc. pada 1967. Merek didaftarkan oleh pendaftaran No. 1,148,203 pada 1981 dan pendaftaran No. 1,570,338 pada 1989 ("Merek"). Industri DAK melakukan perjanjian Pinjaman ke Bank Tokai Ltd. ("Bank Tokai") dengan jaminan merek.

Pada 1992, Industri DAK mengajukan surat permohonan keringanan berdasarkan Bab 11 Kode Pailit, 11 U.S.C. § 101 et seq. Menurut Bagian 1107 dan 1108 Kode, bisnis masih berlanjut hingga kasus dikonversi ke Bab 7 di Desember 1994. Sebelum ke konversi, Industri DAK telah mengeluarkan katalog Musim Dinginnya 1994 untuk penjualan dari barang elektronik. Kodifikasi UU pada 11 U.S.C. § 362 (satu) dimodifikasi di Bulan November atau Desember awal 1994 untuk mengizinkan Bank Tokai untuk menyita atas aset jaminannya.

Pada 6 Desember, 1994, kurator ditugaskan pada pengadilan negeri untuk menguangkan jaminan, meliputi barang inventaris. Pada atau sekitar 20 November, 1995, kurator mengarsipkan dengan Komisaris Asisten Amerika Serikat dari Merek Dagang satu Deklarasi dari Bukan penggunaan untuk U.S. Pendaftaran No. 1,570,388. Penggunaan dari berkas satu deklarasi dari bukan penggunaan adalah untuk memperlihatkan kekurangan dari tujuan untuk menyerahkan merek. Deklarasi dari bukan penggunaan diterima pada atau sekitar 8 Oktober, 1996 oleh kantor Hak Paten dan Merek Dagang dari Departemen Perdagangan sebagai kebutuhan turut undang-undang penggenapan.



Pada atau sekitar 26 Maret, 1999, Bank Tokai menjual merek tersebut ke Kaplan Agency, pemilik dari DREW KAPLAN AGENCY, INC ("Kaplan"). Kaplan juga pemilik dari Industri DAK dan kedua inisialnya.

Dalam hal ini, Bank Tokai Ltd. ("Bank Tokai") menerima jaminan atas pinjaman Industri DAK berupa merek domain "dak. com" yang didaftarkan oleh responden pada 14 November, 1998. Drew Kaplan Agency, Inc. ("Agen Kaplan"). Ketidakmampuan Industri DAK dalam melunasi hutang mengakibatkan Bank Tokai Ltd. ("Bank Tokai") mengeksekusi aset jaminan berupa merek domain "dak. com". Bank Tokai Ltd. ("Bank Tokai") mempunyai hak untuk menjual kembali aset jaminan yang kebetulan dibeli kembali oleh Drew Kaplan Agency, Inc. ("Agen Kaplan"), yang juga pemilik Industri DAK.

Kasus berikutnya adalah Ajay Sports, Inc., a Delaware corporation, Plaintiff-Appellee (penggugat), v. Michael S. Casazza, Defendant-Appellant (tergugat) di Pengadilan Negeri dari Kota dan Daerah dari Denver.

Kasus Posisi:

Ajay Sports, Inc (Ajay Leasure), satu cabang dari ASI, adalah pabrik yang memproduksi golf. Pada 1991, Pro-Mark, Inc (PMI), satu perusahaan Delaware, dibentuk untuk memasarkan peralatan golf yang dibuat oleh Ajay Leasure. PMI juga memasarkan peralatan olahraga lain di bawah merek dagang "MacGregor" merek dagang yang dibuat massal oleh perusahaan lain, Sports Acquisition Corporation

(MacGregor). Terdakwa adalah satu direktur dari PMI dan satu direktur dan executive dari MacGregor.

Melalui penawaran pribadi dari saham, PMI naikkan kira-kira \$700,000. PMI dan Ajay Leasure melakukan persetujuan dengan mana PMI membayar Ajay Leasure \$300,000 tambahan satu juta dari saham biasa PMI untuk semua hak ke Ajay Leasure terhadap merek dagang "Double Eagle" untuk menggandakan. PMI juga membayar \$300.000 MacGregor untuk memperoleh hak untuk memasarkan olahraga di bawah merek dagangnya MacGregor.

Kemudian diketahui bahwa Ajay Leasure telah mempergunakan merek dagang Double Eagle sebagai jaminan untuk pinjaman bank, dan tidak dapat menyerahkan merek dagang seperti yang disepakati oleh persetujuan jual-beli. Para pihak kemudian sepakat dengan mana PMI diwariskan lisensi eksklusif untuk memasarkan produk dengan nama Double Eagle. Kesepakatan ini menyediakan PMI membayar \$300,000, tapi tidak ada disebut dari satu juta dari saham yang sebelumnya telah dikirim.

PMI memasarkan produk merek dagang Double Eagle untuk nyaris dua tahun. Selama saat ini, PMI membuat pemasaran, administratif, dan belanja pabrikasi untuk terlaksana jasa oleh Ajay Leasure. PMI gagal di pemasaran alat-alat perlengkapan dan berhenti operasi bisnis pada akhir 1992. PMI kemudian mencoba untuk mengganti rugi yang didukung oleh penawaran pribadi asli investor. Karena MacGregor yang telah mengizinkan PMI untuk mempergunakan merek dagang MacGregor sebagai pertukaran dengan \$300,000 yang ini telah dapat, terdakwa rundingkan satu kesepakatan di antara

PMI dan MacGregor. Pada kesepakatan, MacGregor akan menyediakan 150,000 dari saham biasanya ke PMI sebagai pertukaran dengan pelepasan PMI dari semua tagihan hutang melawan MacGregor.

Setelah kuitansi dari saham ini, Direktornya PMI menjumpai pemilik sah distribusi dari MacGregor. Terdakwa menyatakan bahwa Russell Casement dipilih direktur dari PMI di rapat ini. Bagaimanapun, Casement menyangkal keikut-sertaan pada rapat atau sebagai direktur dari PMI.

ASI memulai penuntutan perkara ini melawan terdakwa, seperti halnya melawan Casement dan direktur lain, mengakui bahwa PMI pailit pada saat distribusi, dan distribusi tersebut adalah tidak sah, dan oleh karenanya, direktur secara pribadi dapat dikenakan ke ASI untuk kerusakan. ASI menyatakan tagihan hutangnya baik sebagai satu kreditur dan satu pemegang andil dari PMI. Tagihan hutang kreditur adalah berlandaskan uang berhutang untuk jasa ASI selama sepanjang operasinya.

Dalam hal kasus kedua, walaupun bukan kasus merek sebagai jaminan, tetapi penjualan merek dagang Double Eagle tidak terjadi antara PMI dan Ajay Leasure dikarenakan Ajay Leasure telah lebih dulu mempergunakan merek dagang Double Eagle sebagai jaminan untuk pinjaman bank, dan tidak dapat menyerahkan merek dagang seperti yang disepakati oleh persetujuan jual-beli.

Dari dua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa diluar negeri telah menjadi sebuah alternatif dalam penambahan modal bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya dengan menjaminkan merek sebagai jaminan atas pinjaman.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Untuk memberikan perlindungan atas Merek dagang, dapat dilakukan pendaftaran atas merek dagang tersebut pada instansi yang berwenang. Di Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk menghindari praktek pembajakan dan pemalsuan merek dagang, pemilik merek dagang perlu mendaftarkan merek dagangnya. Merek dagang yang sudah didaftarkan mempunyai kekuatan hukum di wilayah negara tempat Merek tersebut didaftarkan. Oleh karena hal tersebut maka perlu peraturan khusus tentang merek dagang terkenal sehingga merek dagang terkenal dapat dilindungi. Sebab merek dagang terkenal telah mempunyai nilai ekonomis sehingga berpotensi untuk dijadikan obyek jaminan.

Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

2. Hak atas Kekayaan Intelektual secara konsepsi ditemukan dalam sistem hukum benda. Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata dengan titel tentang kebendaan. Dalam Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan bahwa:

*“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya, tetapi juga pada haknya. Hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda tetapi hak absolut yang objeknya bukan benda disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Pengertian benda tersebut berlaku kepada merek dagang, sehingga Merek dagang sebagai HaKI mempunyai hak penguasaan yaitu Hak Milik. Karena penguasaan atas Haknya maka Merek dikelompokkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud.

Perbankan Indonesia mengenal jaminan benda tidak berwujud, hal ini dibuktikan dengan diterimanya jaminan benda tidak berwujud pada Kredit Mikro. Berdasarkan hal tersebut maka merek dagang sebagai benda tidak berwujud dapat dijaminkan ke sebuah Bank.

Permasalahannya di Indonesia adalah dalam hal pengajuan kredit oleh merek dagang terkenal dalam jumlah besar, belum ada lembaga Independen yang dapat menentukan nilai dari sebuah merek dagang tersebut. Hasil penentuan nilai merek dagang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh lembaga Independen tersebut jika terjadi masalah dikemudian hari. Hal ini yang belum diatur di dalam sistem hukum Indonesia.

3. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, tidak diatur tentang merek sebagai jaminan, begitu juga di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991 hanya mengemukakan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan KUHPerdato maka apabila kreditur dan debitur sepakat bahwa pihak kreditur memberikan jaminan yang berupa merek dagang, maka merek dagang dapat menjadi jaminan atas pinjaman debitur.

#### **B. SARAN**

Perkembangan dunia perbankan yang semakin rumit serta kebutuhan pelaku usaha akan penambahan modal yang besar dalam pengembangan usaha seharusnya memaksa pemerintah untuk membenahi peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Terutama dalam bidang merek dagang, sebab hampir ada kebutuhan yang universal untuk mencapai prosedur untuk menciptakan jaminan terhadap kekayaan intelektual, begitu juga untuk mengubah kepemilikan tersebut menjadi sebuah jaminan.

Hukum yang berlaku di Indonesia belum berkembang dan terbatas pada kerangka Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Maka perlu untuk menciptakan penambahan legalisasi (hukum) atau mengamandemen hukum yang berlaku untuk

mendukung terciptanya, penyempurnaanya dan penegakannya dari *security interests* dalam kekayaan Intelektual

Oleh karena itu diperlukan peraturan-peraturan pelaksana dalam bidang Merek terutama Merek Dagang sebagai jaminan sehingga Perbankan Indonesia mengakui Merek Dagang sebagai jaminan. Merek Dagang dianggap benda yang bernilai tinggi, akan tetapi perbankan di Indonesia belum mengakuinya untuk dijadikan jaminan. Lembaga Keuangan seperti Bank belum mempunyai suatu formula untuk mengukur apakah merek dapat atau tidak dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Jika tidak, maka ada lembaga Independen yang dapat mengukur nilai merek dagang tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Barulzaman, Mariam Darus, "*Permasalahan Hukum Hak Jaminan*", Hukum Bisnis (Volume 11, 2000).
- Citrawinda, Citra, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Individu Maupun Aset Perusahaan*, diktat mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, September 2006.
- Daliyo, J. B., et, al, *Pengantar Hukum Indonesia (Buku Panduan Mahasiswa)*, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), 1988.
- Djumhana, Muhammad, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003.
- Fakrulloh, Arif, *Aspek Hukum Restrukturisasi Bank*, Jurnal Pro Justitia, Tahun XVI, no. 4.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005.
- Hadisaputro, Hartono, "*Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*", Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo, 2005.
- Kaufman, Ian Jay, *International Laws on Security Interests in intellectual Property*, Copyright (c) 1991 Sweet & Maxwell Limited and Contributors.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001.
- Jacqueline, Lipton Article SECURITY OVER AUSTRALIAN INTELLECTUAL PROPERTY, Journal of International Banking Law 1999, Copyright (c) 1999 Sweet & Maxwell Limited and Contributors.



- Kartini Mulyadi-Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Cetakan I, 2003.
- Lindsey, Tim, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.
- Margono, Suyud, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar atas undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Purwahid Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UU Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Raya Grafindo Persada, 1995.
- Sanusi Bintang, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT Citra Bakti Aditya, Bandung 2000, cetakan ke 1.
- Soekanto, Sarjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia Jakarta, cetakan XXXI, 2003.
- Suyatno, Thomas, "*Dasar-dasar Perkreditan*", PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Tim Penyusun, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Vollmar H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

**Peraturan:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991, Perihal Jaminan Pemberian Kredit

**Makalah:**

[http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/assets/main/lib60153/07indon\\_unman\\_val\\_bus.pdf](http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/assets/main/lib60153/07indon_unman_val_bus.pdf), 7 September 2006.

Puspa Kriselina A., *Pentingnya Membangun Merek Dagang*, (diterbitkan pada Buletin KONVERGENSI Edisi X tanggal 16 Oktober 2006), [www.IPCenter-ui.org](http://www.IPCenter-ui.org), 1 November 2007.

[www.bexi.co.id/images/res/perbankanMelindungiMerekdenganSertifikat.pdf](http://www.bexi.co.id/images/res/perbankanMelindungiMerekdenganSertifikat.pdf), 1 November 2007.

Michael Gunther, makalah *Trademark Valuation Research Report*, February 2006, terjemahan bebas, <http://www.bepress.com/ndsip/reports/art7>, 11 Juli 2007.

Imran Nating, Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 6 bis Konvensi Paris, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), 5 November 2007.