



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI
(STUDI KASUS : MEREK “BUGARIN”)**

SKRIPSI

**MARIA JAYANTI
0806342655**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI
(STUDI KASUS : MEREK “BUGARIN”)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MARIA JAYANTI

0806342655

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam
Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”
(Filipi 4:13)*



Untuk mama dan papa.....

Sumber motivasiku...

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

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

Nama : Maria Jayanti

NPM : 0806342655

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Maria Jayanti
 NPM : 0806342655
 Program Studi : Ilmu Hukum (Program Studi Hukum Tentang Sesama Anggota Masyarakat)
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus : Merek "BUGARIN")

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

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing 2 : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI.

(.....)

Penguji : Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.

(.....)

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

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukan merupakan suatu yang *instant*, melainkan proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran. Namun dengan segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa maka akhirnya saya sanggup menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik saya selama 4 (empat) tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keterpurukan. Dialah sumber kekuatan dan semangat saya untuk menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini. *Thank you my Savior.*
2. Bunda Maria yang selalu mendengarkan dan mengabulkan doa saya. Terima kasih Santa Maria, lindungilah selalu setiap langkah hidup saya.
3. Kedua pembimbing skripsi saya, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. Keduanya adalah wanita tangguh yang telah berkenan membimbing saya dalam penulisan skripsi selama 2 (dua) semester. Betapa arahan/petunjuk/bimbingan dari beliau telah memperdalam ilmu saya tentang seluk beluk Hukum Perdata serta Hak atas Merek.
4. Ketiga penguji skripsi saya, Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Endah Hartati, S.H., M.H. dan Abdul Salam, S.H., M.H. Terima kasih karena di tengah kesibukannya, saya telah diberi kesempatan untuk diuji dan kemudian diberi masukan oleh ketiga penguji.
5. Kedua orang tua saya, Capt. Alfonsus Marwoto Ginting dan Rosa Margaretha. Mereka berdua adalah motivasi hidup saya, yang selalu ada

untuk saya dalam suka maupun duka. Terima kasih papa dan mama untuk doa dan motivasinya, tidak akan saya lupakan semua pengorbanan dan jerih payah kalian. *I love you both.*

6. Kakakku Agata Christi Dwijayanti dan adik-adikku Abraham Rama, Yohanes Krisna, Ester Xena dan Gloria Fortuna yang selalu mewarnai hari-hari saya dengan kebahagiaan.
7. *Bang* Hasril Hertanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis saya yang selalu memberikan semangat bagi saya untuk menaikan IPK mulai dari awal hingga akhir semester.
8. Tante Yuslisar Ningsih, S.H., M.H. selaku Direktur Merek di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual RI. Terima kasih telah menemani saya selama *Summerschool* di WIPO, Geneva – Swiss yang tak terlupakan serta memberikan masukan untuk menganalisis kasus dalam skripsi ini.
9. Bapak Fahmi Assegaf, S.H., M.H. selaku partner di Pasific Patent yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga saya mendapatkan data-data untuk menulis skripsi ini.
10. Romo Antonius Sapta Widada CM. yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi saya untuk mengejar cita-cita saya, serta Romo Agustinus Sukaryono CM. yang memberkati dan mendoakan saya untuk menghadapi sidang skripsi.
11. Sahabat-sahabat FHUI 2008 yang luar biasa yaitu Elizabeth Taruli Lubis, Maryam Az Zahra, Meidiana Adhika, Marry M.R. Saragi, Putra Trisnajaya, Putra Aditya, Supriyanto Ginting, Intan Permata, Sandra Angela, Margeretha Quina. Walaupun saya sering di-*bully*, tapi hidup saya di FHUI berwarna karena mereka.
12. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa UI “PARAGITA”, terutama antara lain Vanda, Nata, Melky, Pharel, Nendra, Anda, Kak Niken, Kak Sasha, Sashi, Ninda, Shui, Ipoel, Lolyta, Kak Rendhy, Mas Adji, Mas

Nyonyon , Kak Mona, Kak Irzam dan Mbak Aning Katamsi. Terima kasih banyak karena sudah memberi pengalaman dan kenangan indah di Debrecen-Hungaria, Spittal-Austria, ITB, dan setiap *event-event* yang kita jalani bersama.

13. Teman-teman *Sanurian* yang selalu memberikan semangat untuk saya yaitu Vanessa Gloria Engelen, Jane Laura Simanjuntak, Santi Mariaty, Romarga Waworuntu, Sarah K. Mercy dan Kirana Desvita.
14. Senior FHUI yaitu Mbak Ayu Susanti yang menemani saya mengarungi kerasnya hidup Depok-Priok dengan banyak kenangan indah dan lucu di FHUI, Mbak Niken Astiningrum yang selalu bernyanyi bersama saya di Alto 2 dan memotivasi saya untuk tetap semangat, Bang Feliks Suranta Tarigan yang selalu memberikan masukan positif kepada saya, dan Bang Batara Parlindungan Silalahi yang menyemangati saya untuk tidak menyerah dan terus maju.
15. Grup Dabu-Dabu, terutama Nicky Claraentia, Andri Eko, Steven William, Stacy Danmayati, Ludwina Vita dan Melisa Dumanauw yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat supaya saya cepat lulus.
16. Semua pihak yang mustahil saya sebutkan satu per satu, yang telah berjasa kepada saya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan mereka.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Maria Jayanti

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

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

Nama : Maria Jayanti
NPM : 0806342655
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

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

Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus : Merek "BUGARIN")

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

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Juni 2012
Yang menyatakan



Maria Jayanti

ABSTRAK

Nama : MARIA JAYANTI
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus : Merek “BUGARIN”)

Merek merupakan “tanda” berupa kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satu kelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yang memang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga sering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik, maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsi ini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian jual beli, diambil contoh kasus merek “BUGARIN”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pengaturan pengalihan hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana pengaturan pengalihan hak atas merek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memiliki makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kegiatan penelitian kepustakaan dan mempelajari data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa hak atas merek merupakan salah satu hak milik yang diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai hak milik, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek “BUGARIN”, merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakan oleh perjanjian. Walaupun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek “BUGARIN” tidak disebutkan kata jual beli, namun akta tersebut memenuhi unsur jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci :

Pengalihan, Hak atas Merek, Akta Jual Beli

ABSTRACT

Name : MARIA JAYANTI
Study Program : Law
Title : Juridical Analysis of Transfer of Trademark Rights to
Sale and Purchase Agreement (Case Study: Brand
"BUGARIN")

Trademark is a "sign" the form of words, numbers, pictures, symbols or colors to provide identification of the manufacturer so it can distinguish between goods. Trademark rights is one of intangible movable assets, which is given to people who are eligible and in it contains an absolute mastery, so often referred to as the property of an intangible nature. As property rights, trademark rights was able to switch one of them through treaties. This thesis discusses the transfer of trademark rights with the sale and purchase agreement, drawn brand case "BUGARIN". The fundamental problem is how the transfer of property rights arrangements in the Book of the Civil Code Act, how the arrangements for transfer of trademark are set out in Act No. 15 Year 2001 about Trademark, and how the legal analysis on the Deed of Assignment Agreement Registered brand "BUGARIN" associated with Act No. 15 of 2001 about Trademark and the Book of the Civil Code. The method of writing this thesis using research methods that have a normative juridical that have purpose to seek an answers about a problem. Collecting data methods conduct with using the research literature and study of secondary data. We can concluded that trademark rights is one of property rights provided for in Article 570 of Act Book of the Civil Code. As property, pursuant to Article 40 paragraph (1) of Act No. 15 year 2001 about Trademark, transfers of trademark be able due to inheritance, wills, grants, agreements, or other causes which are justified by the legislation. The transfer of rights to the brand "BUGARIN", is one example of transfer of trademark because of the agreement. Although the Deed of Trademark Transfer Agreement "BUGARIN" is not mentioned the word "sale and purchase", but the deed meets the elements of sale and purchase agreement set forth in Section 1457 of Act Book of the Civil Code.

Key Words :

Transfer, Trademark Rights, Sale and Purchase Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Pokok Permasalahan..... 8
1.3	Tujuan Penulisan..... 8
1.4	Definisi Operasional..... 9
1.5	Metode Penelitian..... 10
1.6	Sistematika Penulisan..... 13
BAB 2	TINJAUAN UMUM CARA MEMPEROLEH HAK MILIK DAN PENGALIHAN BENDA BERGERAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA..... 14
2.1	Benda dan Pembagiannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 14
2.2	Hak Milik sebagai Hak Kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 19
2.3	Cara Memperoleh Hak Milik dan Pengalihan Benda Bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 23
2.3.1	Jual Beli..... 26
2.3.2	Tukar Menukar..... 28
2.3.3	Hibah..... 30
2.4	Hak atas Merek sebagai Hak Milik dalam Hukum Kebendaan Perdata Barat..... 33
BAB 3	TINJAUAN MENGENAI PENGALIHAN DAN PENYERAHAN (<i>LEVERING</i>) HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK..... 36
3.1	Pengertian Merek..... 36
3.2	Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak..... 40
3.3	Pendaftaran Merek..... 42
3.3.1	Permohonan Pendaftaran Merek..... 45
3.3.2	Pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Merek..... 46
3.3.3	Pemeriksaan Substantif..... 47

3.3.4	Pengumuman dalam Berita Resmi Merek.....	48
3.3.5	Jangka Waktu Perlindungan Merek yang Terdaftar...	50
3.4	Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar.....	52
3.4.1	Berbagai Cara Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar	52
3.4.2	Pengalihan dan Penyerahan (<i>Levering</i>) Hak atas Merek Terdaftar dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Merek.....	53
3.4.3	Pengalihan Hak atas Merek dengan <i>Goodwill</i> (<i>Transfer of Trademark with Goodwill</i>).....	57
3.5	Lisensi Merek.....	58
BAB 4	ANALISIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR “BUGARIN”	62
4.1	Kasus Posisi.....	62
4.2	Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”	67
4.2.1	Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” dilihat dari Syarat Sahnya Perjanjian.....	67
4.2.2	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akta Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”	71
4.2.2.1	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama.....	71
4.2.2.2	Hak dan Kewajiban Pihak Kedua.....	73
4.2.3	Penerapan jual beli dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”	74
4.2.4	Klasula dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” yang bertentangan dengan Undang-Undang Merek.....	78
4.3	Akibat Hukum dari Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN”	79
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam suatu perdagangan, pada dasarnya suatu barang saling bersaing dengan barang yang lainnya. Untuk membedakan satu barang dengan barang lainnya, maka mereka yang membuat barang tersebut membuat “tanda” pada barang buatannya itu dengan kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya. Tujuan “tanda” pertama-tama adalah sebagai informasi untuk mengetahui siapa pembuatnya, kemudian untuk menghindari sengketa tentang siapa pembuatnya dan akhirnya untuk menunjukan kepada konsumen kualitas dari barang tersebut. “Tanda” tersebut inilah yang dikenal sebagai merek dagang.

Merek dagang (*trademark*) adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang sudah ada pada tahun 5000 S.M., dalam bentuk cap pada hewan sebagaimana yang ditemukan oleh ahli arkeologi di Semenanjung Eropa Barat. Raja-raja Mesir pada tahun 3200 S.M. telah menggunakan merek sebagai lambang kerajaan, cap dari budak-budak belian yang akan diperjualbelikan dan juga merek dagang. Romawi telah menggunakan tanda-tanda tersebut antara tahun 500 S.M. sampai dengan tahun 500 M. Kemudian merek dagang berkembang di seluruh daratan Eropa. Sedangkan di Inggris, perlindungan merek dagang ini maju pesat tahun 1266, saat Raja Henry III berkuasa dan kemudian berkembang ke negara-negara jajahan dan koloninya, termasuk Amerika Serikat.¹

Pada dasarnya pemilik merek memakai mereknya untuk mengidentifikasi produknya dalam hal untuk membedakan persaingan barang-barang. Selain itu, merek juga memberikan jaminan terhadap pasar, menciptakan wilayah dimana pemilik merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing di wilayah perdagangan yang sama. Merek-merek tersebut memenuhi berbagai sasaran di dunia pasar karena merek tersebut meyakinkan para konsumen untuk cepat dan

¹ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek : Studi Mengenai Keputusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

mudah mengidentifikasi barang-barang yang hendak mereka beli, sehingga dapat menghemat waktu dan uang konsumen dengan kemudahan mengidentifikasi tersebut.²

Pada era baru globalisasi, merek sudah menjadi bagian dari komoditi dagang, khususnya merek dagang telah menjadi alat advertensi. Kemajuan teknologi, komunikasi dan alat transportasi mendorong pemasaran barang dan jasa semakin luas sehingga dunia perdagangan pun semakin maju. Dalam perdagangan internasional, merek dagang sebagai komunikasi penyampaian berita menjadi suatu aset bisnis berharga dan sebagai alat perlindungan terhadap persaingan curang dan penipuan, termasuk pemalsuan produksi dan penyebarluasaannya. Perluasan pasar tersebut juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.³

Perlindungan hukum terhadap merek pertama kali diterapkan oleh Inggris sebagai adopsi dari Perancis tahun 1857, dan kemudian membuat peraturan sendiri yang disebut *Merchandise Act* tahun 1862 yang berbasis pidana. Sedangkan perlindungan hukum terhadap merek secara internasional diawali pada tahun 1883 di Paris dengan dibentuk konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang merupakan tonggak sejarah mulainya perkembangan merek secara internasional. Kemudian, pada tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty*.⁴

Sedangkan di Indonesia, hak merek pertama kali dikenal pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb.1912 No.545 jo. St. 1913 No. 214*. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, dikeluarkan pengaturan merek yang dikenal dengan *Osamu Seirei Nomor 30*

² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1.

³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 159.

⁴ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal.35-36.

tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan pada tahun 2001 diganti pula dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁵

Secara umum di dalam pengelompokan benda sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak merek (*merken recht*), dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak-hak dimana ketiga macam hak tersebut termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual.⁶ Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pendekatan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa hak milik berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Namun dengan perkembangan zaman, saat ini ruang lingkup merek dan hak merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur mengenai. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud merek ialah :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

⁵ Muhammad Djumhana, *Ibid.*, hal. 160-161.

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 130.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”⁷

Dalam hal merek dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka melekatlah hak atas merek tersebut kepada orang atau badan hukum tersebut. Namun hak tersebut tidaklah sedemikian rupa dapat diperoleh. Merek harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Apabila merek sudah terdaftar dan orang atau badan hukum telah memiliki hak atas merek, maka orang atau badan hukum pemegang hak tersebut dapat memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.

Merek yang telah terdaftar itu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut memiliki jangka waktu, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan merek setiap kali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang sama. Akan tetapi perpanjangan waktu perlindungan tersebut hanya berlaku jika:

1. Merek masih digunakan pada barang atau jasa yang tertera pada sertifikat merek sejak awal didaftarkan, dan
2. Barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut masih diproduksi.⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak atas merek yang berupa hak milik dapat dialihkan sesuai dengan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melalui :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Sedangkan secara khusus, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar tersebut dapat beralih atau dialihkan hanya karena hal-hal berikut:

⁷ Indonesia (a), *Undang-Undang Merek*, Nomor 15 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131), Pasal 1 ayat (1).

⁸ Muamar, “Merek”, <http://artasite.blogspot.com/2011/02/merek.html>, diunduh 23 September 2011.

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Pengalihan hak atas merek dapat dilaksanakan melalui perjanjian. Terkadang kita sering menyamakan antara perikatan dan perjanjian, namun pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan.

Pada prinsipnya perikatan adalah sesuatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang atau lapangan harta kekayaan. Oleh karena itu hubungan tersebut merupakan hubungan hukum. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perikatan terdapat unsur-unsur, antara lain :

1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang atau pihak;
3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
4. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan dan juga melahirkan hak pada pihak yang satunya lagi.¹⁰

Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian memang sebagai sumber terpenting yang melahirkan perikatan, namun ada sumber lain yaitu undang-undang. Sehingga,

⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 40 ayat (1).

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hal. 17.

ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.¹¹

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹²

Salah satunya dapat melalui perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan :

“Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk meyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (penjual) adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lainnya adalah membayar harga yang telah disetujuinya.¹³

Walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjualbelikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan tercapainya kesepakatan karena untuk beralihnya hak milik atas barang yang diperjualbelikan dibutuhkan penyerahan (*levering*). Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut, apakah barang tersebut termasuk barang bergerak bertubuh, barang bergerak tidak bertubuh atau barang tidak bergerak.¹⁴ Bila barang yang diserahkan tersebut adalah barang bergerak maka cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut, jika tentang penyerahan utang-piutang dilakukan dengan *cessie*, untuk

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 78.

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 1.

¹³ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermasa, 2005), hal. 79.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 128.

barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama di muka pejabat yang berwenang, dan khusus untuk jual beli tanah dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.¹⁵

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan obyek hak milik. Jadi cakupannya sangat luas, oleh karena disamping istilah benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Dengan kata lain, istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi benda tidak berwujud.¹⁶ Oleh sebab itu, sebelum melakukan perjanjian jual beli untuk mengalihkan hak atas merek, maka harus dilihat dan dipahami pengelompokan hak merek dalam hukum kebendaan perdata.

Salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakan oleh perjanjian jual beli yang pernah terjadi adalah merek "BUGARIN". Pada tahun 1999, merek "BUGARIN" ini terdaftar di Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual atas nama pemilik Herawati. Merek "BUGARIN" yang digunakan untuk produk air mineral ini terdaftar dalam kelas barang nomor 32 (tiga puluh dua) yaitu jenis barang berupa bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman-minuman dari sari dan perasan buah-buahan, limun, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, *essence* untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant.

Pada tahun 2006, Herawati mengalihkan hak atas merek "BUGARIN" di hadapan notaris melalui akta pengalihan hak atas merek terdaftar kepada Wahyu Laksono Sethoyo yang di dalamnya terdapat unsur jual beli. Namun, karena jangka waktu sertifikat merek "BUGARIN" atas nama Herawati berlaku sampai bulan Maret 2008, maka walaupun sudah dilakukan jual-beli tetapi harus didaftarkan secara resmi pemindahan dan penyerahan merek tersebut pada instansi

¹⁵ "Perjanjian Jual Beli", <http://anggara.org/2008/03/06/perjanjian-jual-beli/>, diunduh 23 September 2011.

¹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Jilid 1, (Jakarta:Ind-Hill, Co, 2002), hal.19.

yang berwenang yaitu Direktorat Merek dalam Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan contoh kasus pengalihan hak merek “BUGARIN” tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar berdasarkan Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus : Merek “BUGARIN”)**”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara memperoleh hak milik dan pengalihan benda bergerak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana pengaturan tentang pengalihan dan penyerahan hak atas merek terdaftar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana analisis yuridis atas Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” antara Herawati dan Wahyu Laksono dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta penerapan pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan akta pengalihan hak yang mengandung unsur jual beli, baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tentang isi akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” yang mengandung unsur perjanjian jual beli.
- b. Mengetahui tentang proses pengalihan dan penyerahan (*levering*) dari perjanjian jual beli atas benda bergerak tak bertubuh seperti merek.
- c. Mengetahui apakah pengalihan hak atas merek “BUGARIN” sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Pengalihan

“Proses atau cara atau perbuatan mengalihkan; pemindahan; pengantian; penukaran; perubahan.”¹⁹

2. Hak atas Merek

“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.”²⁰

3. Merek Terdaftar

Merek terdaftar 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 sebagai modal intelektual yang sudah didaftarkan di Direkorak

¹⁷ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

¹⁸ *Ibid*, hal. 67.

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

²⁰ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 3.

Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi karena sangat erat dengan *business image*, *goodwil* dan reputasi.²¹

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²²

5. Jual Beli

“Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²³

1.5. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Disebut juga bentuk penelitian yuridis normatif dimana “peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.²⁴ Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukumnya.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif, dimana peneliti “memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dijalankan”.²⁵ Dalam hal ini, peneliti memberikan penilaian atas Pengalihan Hak atas Merek Merek Terdaftar (“BUGARIN”) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian analisis-deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

²¹ Jackie Ambadar, Miranty Abidin, Yanti Iza, *Mengelola Merek*, (Jakarta : Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal. 2.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), hal. 122.

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457.

²⁴ Soebekti, *Ibid.*, hal. 10.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

yang teliti dan lengkap tentang suatu keadaan agar dapat digunakan untuk mempertegas hipotesa – hipotesa untuk memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.²⁶ Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai tinjauan hukum tentang pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan perjanjian jual beli. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti bahwa data bersangkutan yang dikumpulkan terkait dengan objek penelitian ini akan dihimpun, diolah, dan dianalisa lalu akan dikonstruksikan.²⁷ Data-data tersebut antara lain :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”. Perjanjian ini merupakan bahan yang harus dianalisis.
2. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran 434760 atas nama Herawati.
3. Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Daftar 434760.

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.²⁸ Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan

²⁶ Soerjono Seokanto, *Ibid.*, hal. 10.

²⁷ Sri Mamudji, *et.al.*, *Ibid.*, hal. 67.

²⁸ *Ibid.*, hal. 21.

pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :²⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi rancangan undang-undang, laporan penelitian, makalah, dan buku. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual, hak atas merek, hukum perjanjian, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum perjanjian.

²⁹ Soekanto, *Ibid.*, hal. 32.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 akan membahas tinjauan umum pengalihan hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diawali dengan benda dan pembagiannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik sebagai hak kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hak atas merek sebagai hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab 3 akan membahas tentang tinjauan mengenai merek dan pengalihan hak atas merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diawali dengan ruang lingkup merek yang terdiri atas pengertian merek, syarat sebuah merek, jenis merek, kelas barang atau jasa, dan fungsi merek. Setelah itu juga dibahas mengenai perlindungan hukum atas merek yang berupa pendaftaran merek, pemeriksaan pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungannya, lisensi merek, pengalihan hak atas merek terdaftar dan prosedurnya.

Bab 4 akan membahas mengenai analisis pengalihan atas merek terdaftar “BUGARIN”, diawali dengan kronologis pendaftaran hingga pengalihan merek terdaftar “BUGARIN”, kemudian membahas tentang penerapan Jual-Beli dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” dan terakhir membahas tentang klasula dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” yang bertentangan dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Bab 5 merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB 2

Tinjauan Umum Cara Memperoleh Hak Milik dan Pengalihan Benda Bergerak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.1. Benda dan Pembagiannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum benda diatur dalam buku II mulai Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dinamakan kebendaan menurut paham undang-undang adalah tiap- tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan kata lain, secara yuridis benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Ini berarti pengertian benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya terbatas pada barang (*goederen, lichamelijke zaken*), tetapi juga mencakup hak (*rechten, onlichonlichamelijke zaken*).³⁰

Namun perlu diperhatikan bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi obyek hukum yang dimaksud. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, jelaslah bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi ataupun utang seorang debitor.³¹

³⁰ Chaidir Ali, *Hukum Benda*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1990), hal. 32.

³¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 34.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibedakan menjadi :

1. Benda berwujud (*lihamelijk*) dan tidak berwujud (*onlichamelijk*);
2. Benda bergerak dan tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*);
4. Benda yang sudah ada/*tegenwoordige zaken* dan benda yang masih akan ada (*toekomstige zaken*)
 - a. Yang absolut ialah barang-barang yang pada suatu saat sama sekali belum ada, misalnya: hasil panen yang akan datang.
 - b. Yang relatif ialah barang-barang yang ada pada saat itu sudah ada tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli tapi belum diserahkan.
5. Benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda diluar perdagangan (*zaken buiten de handel*);
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.³²

Namun, dari pembagian kebendaan di atas, pembagian yang terpenting adalah pembagian antara barang bergerak dan barang tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Benda bergerak karena sifatnya yang diatur dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dibagi menjadi :
 1. Yang dapat dipindahkan
 2. Yang dapat pindah sendiri
2. Benda bergerak karena undang-undang diatur dalam Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan hak hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan.³³

Sedangkan benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu :

³² F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001), hal. 19.

³³ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 40.

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya:

Benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahpindahkan, contohnya tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas dan segala apa yang dibangun di atas tanah itu secara tetap apa yang ditanam serta buah-buahan di pohon yang belum diambil. Di sini dianut asas vertikal lawannya adalah asas horizontal.

2. Benda tidak bergerak karena tujuannya:

Benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah. (Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3. Benda tidak bergerak karena undang-undang

Merupakan hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, *crediet verband*, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³⁴

Pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak tersebut terletak pada :

1. Penguasaannya (*bezit*), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977 BWI); azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak.
2. Penyerahannya (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama ;
3. Kadaluwarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal kadaluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa :
 - a. Dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
 - b. Dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun
4. Pembebanannya (*bezwaring*), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.

³⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 42

5. Dalam hal penyitaan (*beslag*), dimana penyitaan untuk menuntut kembali barangnya (*revindicatoir beslag*), hanya dapat dilakukan terhadap barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (*executoir beslag*) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan *executoir* terhadap barang tidak bergerak.³⁵

Selain itu, pembagian benda yang juga sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat pemindah tangan benda dimaksud, yaitu :

1. Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahtanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan;
2. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahtanganannya harus dilakukan dengan balik nama. Contohnya, jual beli rumah.³⁶

Sedangkan untuk berbagai benda tidak berwujud yang bentuknya berbagai piutang, penyerahannya dilakukan dengan :

1. Piutang atas nama (*op naam*) dengan cara *Cessie*;
2. Piutang atas tunjuk (*an toonder*) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan;
3. Piutang atas pengganti (*aan order*) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan (Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³⁷

Selain piutang-piutang, benda bergerak tidak berwujud dapat juga berupa hak-hak seperti hak pengarang/hak cipta (*auteursrecht*), hak paten (*octrooirecht*), dan hak merek atau cap dagang (*merkenrecht*). Ketiga hak tersebut sebenarnya tidak langsung mengenai suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu.³⁸

³⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hal. 59.

³⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Ibid.*, hal. 62.

³⁷ Chaidir Ali, *Ibid.*, hal. 53.

³⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 46.

Sedangkan untuk benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis, perbedaan yang penting adalah dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai, misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dan sebagainya. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali, seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain sebagainya.³⁹

Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, arti penting perbedaannya terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan perbedaannya terletak pada pemindah tangan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkoba, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.⁴⁰

Sedangkan benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi letak perbedaannya terdapat dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap, misalnya perjanjian memberikan satu ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman, yang penting jumlah keseluruhannya harus satu ton. Lain halnya, dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian,

³⁹ Chaidir Ali, *Ibid.*, hal.35.

⁴⁰ Sri Soedewi Masjchoen, *Ibid.*, hal. 63.

melainkan harus secara seutuhnya, misalnya perjanjian sewa menyewa mobil, tidak bisa sekarang diserahkan rodanya, besok baru joknya.⁴¹

2.2. Hak Milik sebagai Hak Kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Setiap benda memberikan kepada subyek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut berupa hak-hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat mutlak karena yang berhak atas benda yang menjadi obyek hukum, mempunyai kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun juga. Hak-hak kebendaan yang diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu keadaan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.

Dari ketentuan Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa hak kebendaan yang dapat diperoleh atas suatu benda adalah :

1. Keadaan berkuasa atau *bezit* suatu benda;
2. Hak milik atas benda;
3. Hak waris atas benda;
4. Hak pakai hasil;
5. Hak pengabdian tanah;
6. Hak gadai;
7. Hipotek.

Hak-hak kebendaan yang disebutkan di dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbeda dari hak-hak yang diatur di dalam Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak-hak yang termasuk dalam benda tidak bergerak yang tidak berwujud dan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hak-hak yang termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud.⁴²

⁴¹ Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Modul Hukum Benda*, (Jakarta : Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pejabat Lelang, 2009) , hal. 4-6.

⁴² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Ibid.*, hal. 182.

Hak milik atau *eigendom* termasuk dalam hak kebendaan yang memberikan kenikmatan kepada pemiliknya. Kata *eigen* berarti diri sendiri atau pribadi, sedangkan *dom* merujuk pada kata domaniaal yang diartikan sebagai milik, dan istilah *domein* yang berarti daerah atau wilayah atau milik negara.⁴³ Hak milik atau *eigendom* merupakan hak yang absolut, artinya terkuat dan terpenuh dan dapat dipertahankan oleh setiap orang. Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah bahwa dalam mempertahankan dan melakukan perbuatan hukum (menjaminkan, mengalihkan, dan sebagainya) dan melakukan perbuatan materiil (menikmati, memakai dan lain-lain) kedudukannya lebih kuat dari hak-hak kebendaan lainnya seperti hak pakai, hak memungut hasil, dan dari hak perorangan seperti hak sewa.⁴⁴

Selain bersifat absolut, hak milik (*eigendom*) juga merupakan hak yang paling luas, artinya pemilik (*eigenar*) dapat berbuat apa saja atas bendanya, khususnya pada benda tidak bergerak kedudukan *eigenaar* lebih besar dan lebih kuat dari *bezitter*. Tidak hanya itu saja, hak milik (*eigendom*) juga merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lainnya. Hak-hak kebendaan lain yang melekat di atasnya bersifat terbatas atau hak sampingan saja. Dengan demikian, hak milik (*eigendom*) memiliki sifat yang tetap, artinya tidak akan lenyap walaupun hak-hak lain menyimpannya, sedangkan hak kebendaan lain dapat lenyap jika menghadapi hak *eigendom*.⁴⁵

Walaupun pada dasarnya hak milik atau *eigendom* ini merupakan hak yang sempurna dan hak mutlak sekali (*droit inviolable et sacre*), namun dengan berkembangnya zaman maka kemutlakan dari hak milik (*eigendom*) ini semakin lama semakin pudar. Banyak terjadi pembatasan-pembatasan terhadap hak *eigendom* ini, seperti yang diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

⁴³ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 1999), hal. 13.

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen, *Ibid.*, hal. 65.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, (Jakarta : Intermasa, 1986), hal. 55.

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas-bebasnya.
2. Pembatasan oleh undang-undang dan peraturan umum.
3. Tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain.
4. Kemungkinan pencabutan hak dengan pembayaran sejumlah ganti rugi.⁴⁶

Pembatasan terhadap hak milik (eigendom) yang diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain :

1. Undang-undang atau peraturan umum lainnya.

Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah Undang-Undang dalam arti formil, sedangkan peraturan umum lainnya adalah peraturan yang berada di bawah Undang-Undang dalam hiarki perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

2. Tidak mengganggu orang lain/tidak menimbulkan gangguan atau *hinder*.

Arrest yang terkenal mengenai gangguan ini adalah:

- a. Krul arrest 30 Januari 1914

J.H.A. Krul pengusaha roti lawan H.Joosten, dimana Krul digugat di muka pengadilan karena pabriknya dengan suara-suara yang keras dan getaran-getaran yang hebat dianggap menimbulkan gangguan H.Joosten. Gugatannya dikabulkan karena menimbulkan kerusakan benda disebut *zaakbeschadiging*, misalnya tembok rumah retak.

- b. Arrest H.R. 31 Desember 1937

⁴⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hal. 38-40.

William Jan Nobel lawan sebuah perkumpulan mahasiswa, dimana perhimpunan tersebut digugat karena mahasiswa itu di dalam gedung pertemuannya selalu menimbulkan ke gaduh dengan jalan berpesta-pesta sehingga menimbulkan gangguan para tetangganya. Ini juga termasuk *hinder* di mana gangguan yang ditimbulkan berupa *immaterial/onrechmatigedaad*.

Gangguan ini dapat digugat melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Namun, tidak semua gangguan dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut tapi tergantung situasi dan kebiasaan masyarakat. Unsur-unsur dari gangguan, antara lain :

- a. Ada perbuatan yang melawan hukum;
- b. Perbuatan itu bersifat mengurangi/menghilangkan kenikmatan antara lain penggunaan hak milik seseorang.

Gangguan dapat dikabulkan melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila:

- a. Gangguan itu harus terhadap penggunaan hak milik secara normal/objektif;
 - b. Gangguan itu harus mengenai pemakaian hak milik sendiri bukan hak milik orang lain;
 - c. Gangguan itu harus mengenai pemakaian yang sesungguhnya dari hak milik seseorang.
3. Pencabutan/*onteigenning*

Pencabutan/*onteigenning* sebenarnya termasuk kepada pembatasan terhadap hak milik oleh undang-undang. *Arrest* yang terkenal mengenai pencabutan adalah Arrest Lentera (H.R. 19 maret 1904), dimana sebuah kotapraja Loosduinen membuat peraturan yang mewajibkan para pemilik tanah yang membuat peraturan yang mewajibkan para pemilik tanah yang letaknya di tepi jalan umum untuk menyetujui pemasangan tiang-tiang lentera di dalam pekarangannya. Akibatnya ialah bahwa pemilik tanah itu

kehilangan semua kenikmatan atas sejangkal tanah di mana tiang-tiang lentera itu didirikan.⁴⁷

2.3. Cara Memperoleh Hak Milik dan Pengalihan Hak Milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikenal pasal khusus yang merupakan dasar perolehan hak milik, hal ini dapat dilihat dari Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa cara memperoleh hak milik (*eigendom*) dapat terjadi karena :

1. Pendakuan atau pemilikan (*Toe-eigening*)
2. Perlekatan (*Natrekking*);
3. Daluwarsa (*Verjaring*);
4. Pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat (*Erfopvolging*);
5. Penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik (*Levering*).⁴⁸

Pendakuan atau pemilikan (*Toe-eigening*) adalah suatu cara untuk memperoleh hak milik (*eigendom*) atas benda bergerak yang belum ada pemiliknya (*res nullius*) dengan maksud untuk tetap menguasai dan memilikinya, misalnya seperti mengail ikan di sungai, mengambil sarang burung tawon di hutan, mengail ikan di laut dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 586 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendakuan terhadap benda tak bergerak berlaku

⁴⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 91-93.

⁴⁸ M. Pitlo, *Tafsiran Singkat tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1973), hal. 44.

Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan tiada pemilikinya, seperti kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang warisannya telah ditinggalkan adalah milik negara.⁴⁹

Perlekatan adalah cara memperoleh hak milik (eigendom) dalam hal tercampur benda pokok dengan benda tambahan, maka pemilik benda pokok juga menjadi pemilik benda tambahan tersebut (Pasal 587 sampai Pasal 589 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hal ini dapat disebabkan oleh kejadian alam atau kegiatan manusia seperti yang diatur dalam Pasal 600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh dalam hal membeli tanah, di mana secara otomatis sudah termasuk apa yang ada di atas dan di bawahnya. Dengan kata lain, perkataan benda pelengkap selalu mengikuti benda pokok karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas vertikal yang berbeda dengan Hukum Adat yang menganut asas pemisahan secara horisontal.⁵⁰

Baik perlekatan (*Natrekking*) maupun pendakuan atau pemilikan (*Toe-eigening*), tidak termasuk dalam kategori pengalihan hak milik, karena kedua cara tersebut membuat pemilikinya secara langsung mendapatkan hak milik atas suatu benda. Yang termasuk dalam kategori pengalihan hak milik adalah ketiga cara berikutnya, yaitu daluwarsa (*Verjaring*), pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat (*Erfopvolging*), dan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik (*Levering*).

Pengalihan hak milik melalui daluwarsa mengacu pada definisi daluwarsa dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

⁴⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 110.

⁵⁰ R. Prawirohamidjojo, R. Soetoyo, dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 18.

Dengan kata lain, daluwarsa merupakan suatu cara untuk setelah lewatnya suatu waktu tertentu memperoleh hak atau dibebaskan dari suatu ikatan atau hak, contohnya bebas dari pembayaran suatu hutang.⁵¹

Tujuan daluwarsa adalah untuk menghilangkan keragu-raguan apakah orang itu sebagai *eigenaar* atau *bezitter*. Cara untuk memperoleh hak milik dengan *verjaring*, antara lain :

1. Jika ada pemilikan yang terus menerus dan tidak terganggu;
2. Pemilikan itu harus diketahui umum;
3. Pemilikan itu harus *bezitter* yang beritikad baik dengan tidak merugikan orang lain;
4. Pemilikan itu harus selama 20 tahun kalau ada alas hak (title) dan 30 tahun kalau tidak ada alas hak.

Dengan memperoleh hak milik berdasarkan daluwarsa, maka timbul dua akibat yaitu:

1. Memperoleh hak/*acquistieve verjaring*.
2. Sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu penagihan/tuntutan hukum disebut *extinctieve verjaring*.

Benda-benda yang boleh diperbolehkan secara *verjaring* menurut Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Benda tak bergerak;
2. Bunga-bunga dan piutang atas nama atau *op naam*.

Cara yang berikutnya adalah melalui pewarisan. Pewarisan adalah cara memperoleh hak milik (*eigendom*) dengan cara warisan baik menurut Undang-Undang ataupun menurut wasiat yang selanjutnya akan dibahas dalam Hukum Waris. Menurut Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.⁵²

Sedangkan cara terakhir adalah melalui penunjukkan atau penyerahan yang suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh

⁵¹ M. Pitlo, *Ibid.*, hal. 50.

⁵² Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta : Binacipta, 1983), hal. 46-49

seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan. Penyerahan (*levering*) adalah cara memperoleh hak milik (*eigendom*) dengan cara penyerahan suatu benda oleh eigenaar atau atas namanya kepada orang lain sehingga orang lain itu memperoleh hak milik (*eigendom*) atas benda itu.⁵³ Namun, berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas ada suatu syarat khusus dalam hal terjadinya pemindahan hak milik yakni suatu peristiwa perdata yang tentunya secara hukum dituntut adanya bukti otentik atas peristiwa tersebut, yang dapat dilakukan dengan persetujuan jual beli, tukar menukar, penghibahan, dan sebagainya.

2.3.1. Jual Beli

Adapun yang diartikan dengan jual beli dirumuskan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa yang menjadi unsur perjanjian jual beli adalah mengenai barang dan harga, hal ini relevan dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian jual beli itu telah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁵⁴

Menurut Prof. Subekti, unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat sepakat dari jual beli ini, terlihat dari bunyi Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

⁵³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Ibid.*, hal.45.

⁵⁴ Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 40.

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Sesuai dengan pengertian jual beli dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka perjanjian jual beli tersebut baru melahirkan kewajiban bagi pihak penjual untuk menyerahkan barang, ini berarti bahwa dengan adanya persetujuan jual beli, maka barang yang bersangkutan belum berpindah hak miliknya kepada si pembeli.⁵⁵

Pemindahan hak milik baru akan terjadi, apabila barangnya sudah diserahkan (*levering*) ke tangan pembeli. Jadi selama penyerahan itu belum dilakukan, maka hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si penjual. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, persetujuan jual beli hanya mempunyai sifat *obligatoire*, artinya tidak berdaya langsung mengenai kedudukan barangnya. Jadi, jual beli tersebut tidak langsung mengenai kedudukan benda (*zaakelijk*) hanya mengikat (*obligatoir*).⁵⁶

Adapun subjek dalam perjanjian jual beli adalah si penjual dan si pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga kepada penjual. Selanjutnya objek perjanjian jual beli adalah barang atau benda, dimana barang tersebut harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.⁵⁷

Oleh karenanya perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah

⁵⁵ M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 16.

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 21.

⁵⁷ Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Ibid.*, hal. 44.

dengan dilakukannya penyerahan (*levering*). Dengan demikian penyerahan (*levering*) merupakan suatu perbuatan hukum guna memindahkan hak milik yang caranya tergantung dari jenis benda yang dijual.⁵⁸

Prof. Subekti mengemukakan, oleh para sarjana Belanda *levering* dikonstruksikan sebagai suatu *zakelijke overeenkomst*, ialah suatu persetujuan lagi tahap kedua antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dilihat dari jenis barang yang menjadi objek jual beli maka dapat dibedakan atas barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang tak berwujud, oleh karenanya penyerahan (*levering*) atas masing-masing barang tersebut berbeda.⁵⁹

2.3.2. Tukar Menukar

Dalam dunia perdagangan, perjanjian tukar menukar dikenal dengan nama *barter*. Dan dari sejarahnya perjanjian tukar menukar ini lebih dahulu ada dari pada perjanjian jual beli, karena uang berupa alat pembayaran umum yang merupakan salah satu unsur essensial dalam perjanjian jual beli yang ada sekarang, pada zaman dahulu belum dikenal, walaupun mungkin ada dalam bentuk lain.

Jadi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, anggota masyarakat melakukan pemenuhan kebutuhannya dengan jalan tukar menukar, yaitu dengan menyerahkan barang yang mereka miliki dan sekaligus menerima barang lain yang memang dibutuhkannya. Tetapi apabila dilihat dari kenyataan yang ada sekarang, dimana uang telah merata beredar di segala lapisan masyarakat, maka perjanjian tukar menukar ini sudah jarang dilakukan. Hal ini disebabkan dari proses terjadinya, dimana harus adanya kehendak masing-masing pihak yang mempunyai barang untuk melakukan tukar menukar dengan ketentuan bahwa mereka ini juga membutuhkan barang pihak lainnya.⁶⁰

Tukar menukar diatur dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

⁵⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1987), hal. 23.

⁵⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa, 1990), hal. 36.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 24.

“Tukar- menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain”.

Jadi menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tukar menukar sudah ada pada waktu adanya persetujuan sebelum penyerahan barang yang ditukarkan. Dengan kata lain perjanjian tukar menukar sebagaimana halnya juga dengan perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian konsensual, dalam arti bahwa ia sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai barang-barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Demikian juga dapat dilihat bahwa perjanjian tukar-menukar ini adalah suatu perjanjian “*obligatoir*” dalam arti bahwa ia belum memindahkan hak milik tetapi baru pada taraf memberikan hak dan kewajiban. Hak milik atas barang yang dipertukarkan baru berpindah setelah dilakukan penyerahan (*levering*).⁶¹

Sedangkan objek persetujuan tukar menukar, ditentukan pada Pasal 1542 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi bahan tukar menukar. Jadi pada dasarnya ketentuan jual beli, yaitu tentang benda dapat pula dijadikan sebagai objek tukar menukar. Hanya yang berbeda adalah apabila jual beli dilakukan mengenai barang melawan uang, maka tukar menukar dilakukan pada umumnya dengan barang melawan barang.

Untuk dapat melakukan perjanjian tukar menukar, masing-masing pihak harus pemilik dari barang yang dijanjikan untuk ditukar, dan syarat harus sebagai pemilik tersebut berlaku pada saat barangnya diserahkan, namun hal ini haruslah memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kepemilikan atas benda bergerak adalah siapa yang menguasai dianggap sebagai pemilik.⁶²

Dalam Pasal 1544 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan :

“Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang diterimanya

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 25.

⁶² R. Setiawan, *Ibid.*, hal. 27.

dalam tukar menukar dapat memilih apakah dari pihak lawannya ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan”.

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kewajiban masing-masing pihak untuk menjamin kenikmatan tenteram atas barang yang telah diserahkan dalam tukar menukar. Namun dengan sendirinya pengembalian barang yang telah diserahkan kepada pihak lawan, hanya dapat dilaksanakan selama barang itu masih berada di tangannya (dalam miliknya) pihak tersebut, sebab dapat juga terjadi pihak tersebut sudah menjualnya kepada orang lain dalam hal yang demikian tinggallah tuntutan ganti rugi yang dapat dilancarkan.⁶³

Masalah risiko dalam tukar menukar, diatur pada Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan :

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijadikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar”.

Peraturan tentang risiko yang diberikan oleh pasal tersebut, memang harus dipikulkan kepada pundak masing-masing pemilik barang supaya adil, misalnya apabila seorang pemilik sepeda motor mengadakan perjanjian tukar menukar dengan seorang pemilik kuda, kemudian kudanya mati sebelum diserahkan karena suatu kejadian tak disangka, maka sudah adil apabila ia menerima kembali sepeda motor miliknya, kematian kuda harus dipikulkan kepada pemiliknya sendiri dan tidak boleh ditimpakan kepada pemilik sepeda motor.

2.3.3. Hibah

Definisi hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan :

“Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

⁶³ Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Alumni, 1981), hal. 20.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.

Penghibahan ini digolongkan kepada perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian bertimbal-balik. Perjanjian sepihak dimaksudkan bahwa kewajiban memenuhi prestasi hanya dari satu pihak saja sedang pihak lainnya tidak ada kewajiban kontra prestasi. Hal ini dapat dilihat dari rumusan perjanjian hibah tersebut diatas yang menyebut “dengan cuma-cuma”.⁶⁴

Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah dimaksudkan untuk membedakan penghibahan itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu surat wasiat (*testament*), dimana wasiat itu baru akan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan setiap saat selama si pembuat wasiat masih hidup dapat menarik atau merubah wasiat tersebut. Penghibahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah suatu persetujuan, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.⁶⁵

Penghibahan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat *obligatoir* seperti halnya jual-beli dan tukar menukar, hal ini berarti bahwa perjanjian hibah belumlah memindahkan hak milik atas barang yang dihibahkan, hak milik baru berpindah setelah dilakukan penyerahan (*levering*).

Dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan :

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.

Berdasarkan ketentuan ini, jika suatu barang yang sudah ada dihibahkan bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, maka penghibahan mengenai barang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua tidak sah.⁶⁶

⁶⁴ R. Setiawan, *Ibid.*, hal. 40.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1990) hal. 120.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal. 31.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal larangan –larangan untuk mengadakan penghibahan yaitu :

1. Larangan penghibahan antara suami istri selama perkawinan (Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Penghibahan–penghibahan kepada lembaga–lembaga umum atau lembaga–lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain oleh Presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Larangan penghibahan untuk wali/bekas walinya kecuali para keluarga sedarah dalam garis ke atas dari si belum dewasa, yang masih atau dulu menjadi walinya (Pasal 906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Larangan penghibahan untuk dokter, tabib dan sekaligus juru atau ahli-ahli obat yang melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit yang mengakibatkan matinya (Pasal 906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Larangan penghibahan bagi mereka yang telah melakukan perzinahan, antara satu dengan lainnya (Pasal 909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
6. Larangan penghibahan yang diambil untuk keuntungan seorang yang tak cakap untuk mewaris (Pasal 911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebagaimana disebut bahwa perjanjian hibah walaupun kewajiban hanya datang dari satu pihak saja tanpa ada kontra prestasi, namun sebagai suatu perjanjian maka hal itu tidak dapat ditarik seperti halnya dalam wasiat, namun dalam hal tertentu undang-undang memberi kemungkinan hibah itu dapat ditarik sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

“Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan.”

Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu penghibahan harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali apa yang menurut Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penghibaan dari tangan ke tangan barang-barang bertubuh yang bergerak dan surat-surat piutang yang berbunyi “*aan toon der*” artinya yang dapat ditagih oleh siapapun juga yang memegang dan memperlihatkan surat itu. Jadi dari ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, maka akta Notaris merupakan syarat mutlak untuk sahnya penghibahan bukan saja merupakan suatu alat pembuktian.⁶⁷

2.4. Hak atas Merek sebagai Hak Milik dalam Hukum Kebendaan Perdata Barat

Dalam pengelompokan benda, yang dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak-hak adalah hak pengarang/hak cipta (*auteursrecht*), hak paten (*octrooirecht*) dan hak merek (*merken recht*), dimana ketiga macam hak tersebut termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁸ Sebelum dimulainya rezim perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, pendekatan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan pendekatan hukum kebendaan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁹ Hak milik berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

⁶⁷ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Hukum dan Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2000), hal. 76 .

⁶⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 130.

⁶⁹ Ridwan Syahrani, *Ibid.*, hal. 107.

Hak milik menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak diperkenankan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.

Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dengan kata lain dapat dikatakan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.⁷⁰

Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai bentuk yang saling berbeda, tapi juga memiliki kemiripan tertentu. Kemiripan yang utama ialah perlindungan terhadap benda “tidak berwujud” (*intangible things*). Benda-benda ini disebut ‘tidak berwujud’ karena mereka merupakan gagasan, penemuan, tanda, dan informasi.⁷¹

Hal ini menempatkan Hak Kekayaan Intelektual dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda ‘berwujud’ yang mana berfungsi sebagai titel atas suatu obyek yang berwujud/berbentuk. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam obyek berwujud. Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa sifat dari Hak Kekayaan Intelektual ini membatasi kemampuan pemilik benda untuk bertindak terhadap benda miliknya. Penguasaan secara nyata atas suatu benda tidak pada saat yang sama melahirkan kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual dari benda tersebut, contohnya hak merek.⁷²

⁷⁰ Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Ibid.*, hal.31.

⁷¹ T. Mulya Lubis, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hal. 3.

⁷² H.D. Effendy Hasibuan, *Ibid.*, hal. 32.

Hak merek sebenarnya tidak langsung mengenai suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu. Dengan kata lain bukan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda itulah yang dimaksud, tetapi hak atas tanda tersebutlah yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak tersebut.⁷³

Hak atas merek sebagai salah satu kelompok benda bergerak tak berwujud, diberikan kepada orang yang memang berhak, tidak kepada orang lain yang tidak berhak, dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga sering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Namun demikian, sekalipun tidak langsung mengenai suatu benda, hak merek memiliki sifat kebendaan yang mutlak/absolut dan *droit de suite* artinya hak itu terus mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang. Hak atas merek diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.⁷⁴

⁷³ T. Mulya Lubis, *Ibid.*, hal. 6.

⁷⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 131

BAB 3

Tinjauan Pengalihan dan Penyerahan (*Levering*) Hak atas Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

3.3. Pengertian Merek

Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Tanda pengenal ini dimaksudkan untuk membedakan suatu produk atau mengenalkan suatu barang pada masyarakat atau pihak lain. Dengan diberikannya tanda pengenal atas barang atau suatu produk dapat memberikan suatu kemudahan dalam pemasaran dan dikenal produknya oleh konsumen, hal ini karena merek berkaitan dengan tanda pengenal produk tersebut yang dibuat suatu pabrik atau perusahaan sebagai tanda pengenal suatu produk perdagangan.⁷⁵

Merek dikualifikasikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah pada seseorang atau badan hukum atas kerja keras untuk melakukan berbagai penelitian sehingga menghasilkan penemuan baru atau penciptaan karya intelektual yang diakui atau dirasakan manfaatnya bagi orang banyak. Hal yang sangat wajar bila pemerintah memberikan hak-hak khusus baik bersifat sosial maupun ekonomi bagi mereka.⁷⁶

Pengertian merek perlu mendapat uraian dan penjelasan lebih jelas dan terperinci untuk menghindari kesimpangsiuran dari arti yang sebenarnya yang dapat menimbulkan salah pengertian, permasalahannya karena banyak bentuk kreasi yang berkaitan dengan ciptaan suatu barang dan jasa tertentu yang mana masing-masing mempunyai ciri yang spesifik dan menyerupai dengan yang lain.

Dalam hal ini bentuk ciptaan tersebut dapat dikelompokkan jenis dan sifatnya yang masing-masing mempunyai istilah tersendiri, yaitu :

1. Ciptaan dalam bidang kesenian
2. Ciptaan dalam bidang industri

⁷⁵ Harsono Adisumatro, *Ibid.*, hal. 12.

⁷⁶ Tim Lindsey et. al., *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hal.3.

3. Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan
4. Ciptaan yang merupakan kombinasi dari ketiga bidang tersebut.⁷⁷

Untuk ciptaan dalam bidang industri, ciri pembeda tersebut dikenal dengan istilah merek, seperti dikatakan oleh Harsono Adisumatro tentang merek yang didefinisikan sebagai berikut :

“Merek adalah tanda atau nama ataupun kombinasi dari keduanya yang dibubuhkan pada suatu barang atau kemasan barang itu sehingga dapat dibedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lain.”⁷⁸

Khusus merek, istilah yang sering digunakan adalah Hak Milik Industri (*Industrial Property Rights*). Untuk masalah ini pemerintah mengakui adanya perlindungan terhadap hak atas merek. Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa batasan atau definisi merek dikalangan sarjana, diantaranya :

1. R.M. Suryodiningrat :

“Merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibumbuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang-barang sejenis pabrik perusahaan lain, tanda itu disebut Merek Perusahaan”.⁷⁹

2. R. Soekardono :

“Merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang untuk menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan orang-orang atau perusahaan lainnya”.⁸⁰

3. T. Mulya Lubis :

⁷⁷ Harsono Adisumatro, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : Eresco, 2000), hal.3.

⁷⁸ Harsono Adisumatro, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1998), hal. 11.

⁷⁹ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1998), hal.3.

⁸⁰ R.M. Suryodiningrat, *Ibid.*, hal 4.

“Merek adalah sebuah tanda pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distingusshing*) dengan barang-barang sejenis, kalau tidak ada daya membeda maka tidak mungkin disebut merek”.⁸¹

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diatur mengenai ruang lingkup merek dan hak merek. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud merek ialah :

“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.”⁸²

Sedangkan untuk ruang lingkup merek meliputi Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Merek Jasa. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan :

“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.”⁸³

Dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan :

“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.”⁸⁴

Dalam hal merek dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka melekatlah hak atas merek tersebut kepada orang atau badan hukum tersebut. Namun hak tersebut tidaklah sedemikian rupa dapat diperoleh. Merek harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan hak atas merek. Apabila merek sudah terdaftar dan orang atau badan hukum telah memiliki hak atas merek, maka orang atau badan

⁸¹ T. Mulya Lubis, *Ibid*, hal. 5.

⁸² Indonesia (a), *Undang-Undang Merek*, Nomor 15 Tahun 2001 (Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131), Pasal 1 ayat (1).

⁸³ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

⁸⁴ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

hukum pemegang hak tersebut dapat memberikan lisensi kepada orang atau badan hukum lain.⁸⁵

Setelah melihat definisi-definisi dan pengertian merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Merek adalah suatu tanda atau ciri pada suatu barang atau jasa;
2. Tanda atau ciri-ciri tersebut berfungsi sebagai pembeda dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Terdapat beberapa jenis merek yang dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain, sebagai contoh R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, misalnya : *Good Year, Dunlop*, sebagai merek ban mobil dan ban sepeda;
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah matau setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan;
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Lebih lanjut R. Soekardono, mengemukakan pendapatnya bahwa, bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan :

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*);
2. Merek dengan kata perkataan (*word mark*);
3. Kombinasi dari merek atau penglihatan dan merek perkataan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Merek dagang, dan
2. Merek jasa⁸⁶

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

⁸⁵ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 159.

⁸⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, (Jakarta : Dia Rakyat, 1981), hal. 165.

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan kegunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari 1 (satu) kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya.⁸⁷

Berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan bidang merek, pada dasarnya pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek, karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Meskipun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan bertentangan dengan esensi ketentuan yang mengatur, bahwa perlindungan hukum diberikan untuk barang dan jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.

Pendaftaran merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang dan jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas dan kelas jasa terdiri dari 8 (delapan kelas).⁸⁸

3.2. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak

Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, mengatur lebih lanjut, apa yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Salah satunya alasan tidak dapat didaftarkan adalah karena permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal. 322.

⁸⁸ Insan Budi Maulana, *Sukes Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 23.

yang beritikad tidak baik yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari pasal tersebut, jelaslah ditegaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Pemilik yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk meniru ketenaran merek milik pihak lain. Pemilik merek yang meniru merek milik orang lain biasanya melakukan hal tersebut demi kepentingan usahanya, namun berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.⁸⁹

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c. Tidak memiliki daya pembeda;
- d. Telah menjadi milik umum;
- e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.⁹⁰

Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga dikatakan bahwa merek harus ditolak apabila :

- 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.

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 325.

⁹⁰ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 5.

- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- e. 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;
- f. 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.⁹¹

Dari ketentuan pengertian merek dan persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, bila :

- a. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.⁹²

3.3. Pendaftaran Merek

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran. Pendaftaran dalam Undang-undang Merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.

⁹¹ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 6.

⁹² Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, (Jakarta :Lembaga Administrasi Negara, 1983), hal. 11.

Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya.⁹³

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan sistem konstitutif. Artinya, hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang berhak atas merek. Melalui pendaftaran merek dikenal dua macam sistem yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi, dengan adanya pendaftaran ini menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.⁹⁴

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif Undang-Undang Merek 1992, teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁹⁵

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan

⁹³ Sudargo Gautama, *Komentor Tentang Undang-Undang Merek Baru 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 238.

⁹⁴ Hery Firmansyah, *Ibid.*, hal. 38.

⁹⁵ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 331.

sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.⁹⁶

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status pendaftar sebagai pemakai pertama sampai ada orang atau pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sistem pendaftaran di Indonesia berdasarkan sistem konstitutif, yaitu apabila merek yang telah didaftarkan telah diterima oleh Direktorat Jenderal dan telah dimasukkan ke dalam daftar umum merek, maka hal tersebut sudah menimbulkan hak, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Dalam sistem pendaftaran dengan sistem konstitutif dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, juga adanya perlindungan hukum. Sekali telah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek, maka pendaftaran merek tersebut akan dilindungi dan pihak lain tidak dapat memakai merek yang sama. Inilah yang disebut sebagai hak khusus atau hak eksklusif.⁹⁷

Dengan mendaftarkan hak atas merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka para pemilik merek yang telah terdaftar memiliki beberapa hak yang dapat dinikmati dan dirasakan, yaitu antara lain :

1. Dapat menggunakan merek dagangnya dalam setiap produk yang diproduksinya di dalam pasar dalam negeri dan luar negeri;
2. Dapat memberikan lisensi merek dagangnya kepada pihak kedua dan berhak mendapatkan royalty;
3. Mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas merek dan produksinya termasuk jika terjadi pelanggaran seperti pemalsuan dan penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek.⁹⁸

⁹⁶ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia 2010), hal 47.

⁹⁷ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 236.

⁹⁸ Soegondo Soemodiredo, *Ibid.*, hal. 12.

3.3.1. Permohonan Pendaftaran Merek

Adapun prosedur pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
 - b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
 - c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas;
 - e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - f. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan
 - g. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
3. Tarif Pendaftaran Merek diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁹

Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan

⁹⁹ Hary Firmansyah, *Ibid.*, hal. 81-82.

mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum.¹⁰⁰

3.3.2. Pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Merek

Menurut Suryodiningrat, di seluruh dunia terdapat 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek, yaitu :

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Menurut sistem ini, harus diselenggarakan pemeriksaan sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya. Merek didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam *trade journal* atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan, maka pendaftaran merek dikabulkan. Sistem ini dipakai di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara

4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya¹⁰¹

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutuskan menerima permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Jika terdapat kekuranglengkapan persyaratan, maka kekurangannya harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak penerimaan surat dari Direktorat Jenderal yang memerintahkan pemohon untuk melengkapi kekurangannya. Apabila kekuranglengkapan syarat pendaftaran tersebut dimohonkan dengan hak prioritas,

¹⁰⁰ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal 79.

¹⁰¹ Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1984), hal. 10.

maka jangka waktu pemenuhan kekurangannya tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas.

Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Direktorat Jendral memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

3.3.3. Pemeriksaan Substantif

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, maka dilakukan pemeriksaan substantif. Hal ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Jangka waktu pengumumannya selama 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan administratif dipenuhi sebagaimana tanggal penerimaan. Pemeriksaan substantif tersebut diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif ini berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.¹⁰²

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hasil dari pemeriksaan ini yaitu permohonan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak. Apabila permohonan pendaftaran merek dapat disetujui, maka Direktorat Jenderal mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek; memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek; memberikan Sertifikat Merek; dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

¹⁰² Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 338.

Dalam hal pemeriksa merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasan-alasannya.¹⁰³

Atas penolakan permohonan tersebut, maka si pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan tersebut, dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Dalam hal pemohon tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, maka Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Apabila pemohon yang ditolak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, kemudian ternyata oleh Pemeriksa dinyatakan bahwa keberatannya dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebaliknya, apabila keberatan atau tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan diberitahukan kepada si pemohon.¹⁰⁴

3.3.4. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek

Setelah suatu permohonan diterima, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan tersebut, dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek. Manfaat pengumuman ini, memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dalam waktu pengumuman tersebut.

Direktorat Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek berhak

¹⁰³ Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Ibid.*, hal 90.

¹⁰⁴ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 339.

mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada si pemohon pendaftaran merek. Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.¹⁰⁵

Dalam hal ada keberatan selama jangka waktu pengumuman, maka Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Dalam keberatan tersebut dapat diterima, maka merek tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak, dalam kasus seperti ini maka pemohon pendaftaran merek dapat mengajukan banding. Sebaliknya, apabila keberatan tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Apabila dalam proses dan jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada keberatan, maka Direktorat Jenderal menerbitkan Sertifikat Merek kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya tanggal pengumuman. Begitu pula apabila keberatan yang diajukan pihak lain tersebut tidak dapat diterima, maka Direktorat Jenderal menerbitkan Sertifikat Merek dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.¹⁰⁶

Pemohon pendaftaran merek, dengan didaftarkannya merek yang bersangkutan, dia memegang Sertifikat Merek. Sertifikat Merek tersebut memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10;

¹⁰⁵ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Ibid.*, hal. 155.

¹⁰⁶ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Ibid.*, hal. 157.

- c. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek tersebut menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf latin dan yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
- d. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- f. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.¹⁰⁷

3.3.5. Jangka Waktu Perlindungan Merek yang Terdaftar

Jangka waktu perlindungan untuk merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propierte Intellectuelle* (BIRPI), yang tercantum dalam Pasal 16.

Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang, atas permohonan pemilik merek, jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut juga tidak dimungkinkan adanya bantahan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan waktu ini dapat diterima ataupun ditolak.¹⁰⁸

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui, jika :

¹⁰⁷ Indonesia (a), *Ibid.*, Pasal 27 ayat (3).

¹⁰⁸ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Ibid.*, hal. 178.

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek.
2. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.¹⁰⁹

Untuk menguatkan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, maka pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlu menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang disetujui dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan di Berita Resmi Merek, juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.¹¹⁰

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya :

1. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;
2. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;
3. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek;
4. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.¹¹¹

Keberatan terhadap penolakan perpanjangan merek, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi.

¹⁰⁹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Ibid.*, hal. 179.

¹¹⁰ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 345.

¹¹¹ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal. 347.

3.4. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih atau dialihkan. Ini suatu bukti bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya. Sebagai kebendaan immateril, merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuiinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materiil maupun hak milik atas benda immateriil seperti hak merek. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu adalah diperkenalkannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.¹¹²

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan bahwa merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan, melalui :

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Jika pengalihan merek melalui pewarisan, wasiat dan hibah, maka ketentuan untuk ketiga cara tersebut di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk karena ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk pengalihan melalui perjanjian, oleh karena prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, maka haruslah diperhatikan

¹¹² Mariam Darius Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung : Alumni, 1983), hal.43.

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan syarat umum lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semua pemilik merek.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan bahwa permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Jika pengalihan merek berdasarkan pewarisan, wasiat dan hibah, maka yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai pilihan terhadap kaedah hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralistis tersebut.

Sedangkan untuk pengalihan melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dokumen yang dimaksud adalah Sertifikat dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

3.4.1 Pengalihan dan Penyerahan Hak atas Merek Terdaftar dikaitkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Prosedur Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Merek

Hak atas merek merupakan hak milik atas benda bergerak yang tidak berwujud dimana untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek tersebut, maka merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Sebagai benda bergerak, penyerahan (*levering*) atas benda tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedangkan untuk benda tidak berwujud dalam Kitab

Undang- Undang Hukum Perdata hanya diatur mengenai piutang-piutang saja. Dengan kata lain, penyerahan (*levering*) hak atas merek tidak dapat mengacu pada ketentuan secara umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, hak atas merek lebih tepat disebut sebagai hak atas benda bergerak yang terdaftar.

Belum ada pengaturan tentang penyerahan (*levering*) benda bergerak yang terdaftar, namun beberapa doktrin dan analogi pernah dikemukakan terkait dengan pengelompokan benda atas kapal. Kapal merupakan benda bergerak yang berwujud, tetapi karena kapal juga merupakan benda terdaftar maka penyerahannya (*levering*) dilakukan seperti pada benda tidak bergerak yaitu melalui balik nama. Analogi ini juga dapat dipakai untuk hak atas merek sebagai hak atas benda bergerak yang terdaftar sehingga setelah pengalihan terjadi penyerahan hak atas merek tersebut dilakukan dengan balik nama yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek.

Di dalam Pasal 40 ayat (2) sampai Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan tentang prosedur pengalihan hak atas merek terdaftar, yaitu :

1. Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek

Dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan pengalihan hak atas merek ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, antara lain :

- a. Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.
- b. Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :
 - i. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;
 - ii. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;

Universitas Indonesia

- iii. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum;
 - iv. Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Permohonan pengalihan hak atas Merek tersebut disertai dengan dokumen yang mendukungnya
- Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 40 (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Namun, dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, mengatur lebih rinci tentang dokumen yang mendukung ini, antara lain :
- a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
 - b. Bukti pengalihan hak atas merek;
 - c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
 - d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
 - e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa;
 - f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri.

Selain itu, dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek juga dikatakan bahwa pernyataan tertulis dan bukti pengalihan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Mengenai Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan berserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

3. Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

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 sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009.

Selanjutnya, setelah hak atas merek tersebut dialihkan ke orang lain, maka orang baru yang memiliki hak atas merek tersebut harus mencatatkan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, yang menjelaskan bahwa :

1. Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Merek dengan menyebutkan:
 - a. Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
 - b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
 - c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;
 - d. Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi dengan:
 - a. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;

- b. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat diajukan melalui kuasa;
 - c. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.
3. Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
 4. Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.

3.4.2. Pengalihan Hak atas Merek disertai *Goodwill* (*Transfer of Trademark with Goodwill*)

Merek dagang pada dasarnya memicu sebuah kompetisi, karena memungkinkan pilihan kepada pembeli untuk membedakan barang yang satu dari yang lain. Merek dagang mendorong pemeliharaan kualitas dengan mengamankan ke produsen manfaat dari reputasi yang baik yang menciptakan keunggulan.¹¹³ Oleh sebab itu, pengalihan merek dagang harus terjadi dengan adanya *transfers of goodwill* yang dilakukan oleh pemilik merek yang baru.

Pada umumnya, sering terjadi tumpang tindih atas batas-batas antara konsep *goodwill* dan *good faith*. Secara khusus, *goodwill* tidak dapat dilihat, dirasakan dan dicicipi tapi hanya ada dalam pikiran masyarakat yang membeli dan menjadi relevan ketika konsumen melakukan pembelian karena konsumen menginginkan produk yang diidentifikasi dengan *merek* tertentu. Oleh karena itu, *goodwill* melekat pada obyek dari suatu barang untuk mengkomunikasikan perasaan dan informasi kepada publik. Sedangkan *good faith* dapat didefinisikan sebagai ketaatan terhadap niat yang baik dalam hubungan bisnis dan menghindari setiap usaha untuk menipu dan melakukan kewajiban kontrak. Dengan kata lain, *good faith* melekat pada subyek atau pemilik dari barang yang sering dikenal dengan istilah itikad baik.¹¹⁴

¹¹³ "Assignment without goodwill Law and Legal Definition", <http://definitions.uslegal.com/a/assignment-without-goodwill/>, diunduh tanggal 20 April 2012.

¹¹⁴ Irene Calboli, "Trademark Assignment With Goodwill: A Concept Whose Time Has Gone", (Florida : Marquette University Law School, 2005), hal. 808.

Transfer of trademark with goodwill yang dimaksud tersebut dapat berupa menggunakan merek tersebut untuk suatu produk, sehingga merek digunakan sesuai fungsinya. Setelah merek dalam produk tersebut menghasilkan "pengakuan", maka timbulah kepercayaan publik terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga konsumen pun akan melakukan pembelian berulang.

Dalam sistem *common law*, pengalihan hak atas merek dagang harus terjadi dalam hubungannya dengan pengalihan *goodwill* pada merek itu. Pengalihan hak atas merek dagang tanpa melakukan pengalihan *goodwill* menjadi batal atau tidak sah. Ketika sebuah pengalihan hak atas merek dagang terjadi tanpa *transfer of goodwill*, merek dagang ini tidak berlaku. Ini merupakan tugas dari pemilik merek yang baru, tetapi jika tidak ada *goodwill* maka haknya sebagai pemilik merek baru tidak berlaku. Dengan kata lain, pemilik merek baru tidak dapat manfaat dari penggunaan merek tersebut.¹¹⁵

Konsep tentang *transfer of trademark with or without goodwill* ini belum berlaku di Indonesia, sehingga banyak pengalihan hak atas merek hanya dilakukan untuk memperlancar kepentingan satu pihak saja tanpa diikuti memproduksi barang yang sama dengan merek yang baru beralih padanya.

3.5. Lisensi Merek

Perkataan lisensi berasal dari bahasa latin "*licentia*" yang berarti memberikan izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan. Dari pengertian-pengertian tersebut jelas bahwa menggunakan lisensi adalah berdasarkan izin dari pemilik asal. Dalam Undang-Undang Merek, definisi dari lisensi diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan unsur-unsur yang meliputi :

1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek;
2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian;

¹¹⁵ Irene Calboli, *Ibid.*, hal. 812.

3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak);
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.¹¹⁶

Keharusan adanya pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika Penerima Lisensi Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas Merek dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Karena ketentuan ini membawa akibat hukum, maka lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (Pemegang Hak Merek) dengan pihak Penerima Lisensi. Dengan demikian, perjanjian pemberian lisensi merupakan perjanjian formal yang harus berbentuk tertulis. Kewajiban agar perjanjian lisensi merek dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi dalam Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (4) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.¹¹⁷

Perjanjian lisensi yang didaftarkan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek.

Sedangkan syarat obyektif dari perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi :

“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.”

¹¹⁶ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba : Suatu Tinjauan Praktis*, (Jakarta : PT RjaGrafindo Persada, 2004), hal. 30.

¹¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3.

Hal ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya tidak akan dapat diberlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada Pemilik Merek dan/atau Kuasanya.¹¹⁸

Karena lisensi ini berhubungan dengan suatu merek terdaftar yang diberi perlindungan eksklusif oleh negara, maka dalam Undang-Undang Merek jangka waktu pemberian lisensi ini tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan atas merek terdaftar tersebut. Dengan kata lain, lisensi ini merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonominya saja, bukan yang bersifat pengalihan hak sehingga batas waktu perlindungannya berbeda.¹¹⁹

Adapun hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima lisensi sebagai berikut :

1. Hak pemberi lisensi, antara lain :
 - a. Menerima Pembayaran Royalti sesuai dengan perjanjian;
 - b. Tempat menggunakan sendiri mereknya;
 - c. Menuntut pembatalan lisensi tersebut tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Kewajiban pemberi lisensi, antara lain :
 - a. Menjamin penggunaan merek dari cacat hukum atau gugatan pihak ketiga;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap suatu barang atau jasa hasil penerimaan lisensi;
 - c. Meminta persetujuan kepada penerima lisensi merek apabila pemberi lisensi mengajukan permintaan penghapusan mereknya dari kantor merek.
3. Hak penerima lisensi, antara lain :

¹¹⁸ Gunawan Widjaja, *Ibid.*, hal. 32.

¹¹⁹ OK Sadikin, *Ibid.*, hal. 383.

- a. Menggunakan merek yang dilisensikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
 - b. Menuntut kembali pembayaran royalti yang telah dibayarkan penerima lisensi kepada pemilik merek yang telah dibatalkan;
 - c. Memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga sesuai perjanjian;
 - d. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi dengan alasan pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian tidak sebagaimana mestinya.
4. Kewajiban penerima lisensi, antara lain :
- a. Membayar royalti sesuai perjanjian;
 - b. Meminta pencatatan perjanjian kepada kantor merek;
 - c. Menjaga mutu atau barang jasa hasil produksinya sesuai standar mutu barang atau jasa atas merek yang dilisensikan;
 - d. Melakukan perjanjian dengan sebaik-baiknya.¹²⁰

¹²⁰Sudargo Gautama, *Komentar Tentang Undang-Undang Merek Baru 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 238.

BAB 4

Analisis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”

4.1. Kasus Posisi

Herawati, seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Menteng Rawa Panjang, Menteng Atas, Jakarta Selatan memiliki merek dagang “BUGARIN”. Agar merek dagang “BUGARIN” tersebut mendapatkan perlindungan hukum, maka pada tanggal 26 Maret 1998 mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada saat itu, Undang-Undang Merek yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dimana beberapa Pasal di dalam Undang-Undang tersebut masih sama isinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Merek dikatakan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk dua atau lebih kelas barang dan jasa yang dilakukan dalam satu permintaan pendaftaran dengan menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. “BUGARIN” adalah sebuah merek untuk air mineral. Merek “BUGARIN” ini didaftarkan dalam kelas barang 32, yaitu jenis barang :

“Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman-minuman dari sari dan perasan buah-buahan, limun, sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instan.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, maka Herawati mengajukan permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun, yaitu tanggal 26 Maret 1998.

- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek, yaitu Herawati, Warga Negara Indonesia, Jalan Menteng Rawa Panjang, , RT. 006 RW. 008, No. 3, Menteng Atas, Jakarta Selatan
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, dimana Herawati tidak menggunakan kuasa dalam mengajukan pendaftaran mereknya.
- d. Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Herawati bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Macam warna, apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Herawati menggambarkan etiket merek “BUGARIN” tersebut, dimana warna dari merek “BUGARIN” ini adalah hitam dengan dasar putih.
- f. Kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, merek “BUGARIN” termasuk kelas barang 32 untuk jenis barang :
 “Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman-minuman dari sari dan perasan buah-buahan, limun, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instan.”
- g. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. Dalam hal ini, Herawati tidak menggunakan pendaftaran dengan hak prioritas.

Selain hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Herawati juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yaitu :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;

- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Setelah Herawati memenuhi semua ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek tersebut dicatat oleh Kantor Merek, yang mana untuk merek "BUGARIN" adalah pada tanggal 26 Maret 1998. Setelah merek "BUGARIN" tersebut sudah dicatatkan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran mereknya, maka berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Kantor Merek selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek, memiliki kewajiban untuk mengumumkan permintaan pendaftaran merek "BUGARIN" karena telah memenuhi persyaratan.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan, ternyata pemeriksa merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek "BUGARIN" dapat disetujui. Maka, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1992 maka Kantor Merek memiliki kewajiban :

- a. Mendaftarkan merek "BUGARIN" tersebut dalam Daftar Umum Merek;
- b. Memberitahukan pendaftaran merek "BUGARIN" tersebut kepada Herawati sebagai orang yang mengajukan permintaan pendaftaran merek;
- c. Memberikan Sertifikat Merek;
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka Sertifikat Merek akan diterima oleh Herawati dengan tanggal pendaftaran 2 November 1999. Selain itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (4) dikatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan permintaan petikan resmi pendaftaran merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri. Oleh sebab itu, Herawati harus membayar biaya pendaftaran merek untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek sebagai tahapan terakhir agar dia mendapatkan perlindungan hak atas merek “BUGARIN” yang dimilikinya.

Pada tanggal 10 Maret 2005, Wahyu Laksono Sethoyo mengajukan permohonan pendaftaran merek “BUGAR” dalam kelas barang nomor 32. Namun pada tanggal 16 November 2006, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan surat nomor H.2005.06995.07056 tentang pemberitahuan penolakan pendaftaran merek “BUGAR”. Penolakan tersebut dikarenakan merek “BUGAR” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “BUGARIN” yang sudah terdaftar di bawah nomor 434760 untuk barang yang sejenis, yang diatur secara tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Menanggapi surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek “BUGAR”, maka Wahyu Laksono Sethoyo segera menghubungi Herawati sebagai pemilik merek “BUGARIN”. Ternyata setelah terdaftar sejak 2 November 1999, merek “BUGARIN” tidak pernah digunakan oleh Herawati seperti yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Melihat situasi yang demikian, maka Wahyu Laksono Sethoyo menawarkan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas merek “BUGARIN” tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan merek “BUGARIN” serta merek “BUGAR” miliknya.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek sebagai hak milik dapat dialihtanggankan, melalui :

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian; atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Dari kelima pilihan pengalihan hak atas merek yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan merek “BUGARIN” melalui perjanjian, yaitu perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN”. Maka, pada tanggal 5 Desember 2006, Herawati

bersama Wahyu Laksono Sethoyo di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH melakukan Perjanjian Pengalihan Hak atas merek “BUGARIN”. Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN” antara Herawati dan Wahyu Laksono Sethoyo tersebut nantinya adalah salah satu dokumen yang harus dibawa berdasarkan ketentuan Pasal 40 (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur tentang prosedur pengalihan hak atas merek terdaftar.

Setelah kesepakatan terjadi, maka kewajiban Wahyu Laksono Sethoyo untuk mengurus dan membiayai pencatatan pengalihan hak atas merek “BUGARIN” secara resmi ke Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Surat permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek “BUGARIN” dibuat pada tanggal 14 November 2006 oleh Laurentius Irawan W., SH. dari Pasific Patent Indonesia dan diterima oleh pihak Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Desember 2006.

Setelah melewati prosedur yang diatur dalam 40 ayat (2) sampai Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, maka pada tanggal 8 Januari 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemberitahuan kepada Pasific Patent Indonesia, bahwa pengalihan hak atas merek “BUGARIN” yang diajukan melalui surat permohonan pengalihan hak atas merek pada tanggal 14 Desember 2006 telah dicatatkan pada nomor 434760 dalam Daftar Umum Merek. Maka, sejak tanggal 8 Januari 2008, Wahyu Laksono Sethoyo secara resmi memiliki hak atas merek “BUGARIN” tersebut.

Dengan demikian, Wahyu Laksono Sethoyo juga dapat memberikan tanggapan atas surat Direktur Merek No. H.2005.06995-07056 tentang pemberitahuan penolakan pendaftaran merek “BUGAR” karena merek “BUGARIN” yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “BUGAR” sudah beralih menjadi miliknya.

Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Januari 2008 merek “BUGAR” sudah terdaftar dengan nomor IDM000152473 kelas barang 32 di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagai pemilik hak atas merek “BUGARIN”, Wahyu Laksono Sethoyo sudah berhak untuk melakukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek “BUGARIN” tersebut.

Namun sejak awal tahun 2011, merek “BUGARIN” tersebut tidak digunakan lagi oleh Wahyu Laksono Sethoyo. Hal ini disebabkan karena produk air mineral “BUGARIN” tersebut tidak laku di pasaran, sehingga untuk menekan kerugian akhirnya produksinya dihentikan. Dengan demikian, Wahyu Laksono Sethoyo hanya menggunakan merek “BUGARIN” tersebut selama 2 tahun saja.

4.2. Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”

4.2.1. Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN” dilihat dari syarat sahnya perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 yang harus memenuhi 4 (empat syarat), yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”, dikaji sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam hal ini adalah persetujuan antara pihak-pihak untuk melakukan perjanjian. Kesepakatan tidak sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (1321 KUH Perdata). Dari akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” telah terjadi kesepakatan antara para pihaknya yaitu Nyonya Herawati yang beralamat di Jalan Menteng Rawa Panjang Nomor 3, RT. 006, RW.008, Menteng Atas, Jakarta Selatan yang disebut sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Wahyu Laksono Sethoyo yang beralamat di Jalan Teuku Umar 25, RT.002, RW.003, Bangkalan yang disebut sebagai Pihak Kedua.

Kesepakatan para pihak tertuang mulai dalam butir 1 (satu) sampai butir 11 (sebelas) di dalam Akta Perjanjian Pengalihan, yang pada intinya adalah tentang pengalihan dan pemindahan merek “BUGARIN” berikut segala hak,

kepentingan dan *goodwill* yang melekat pada merek “BUGARIN” tersebut dari pihak pertama kepada pihak kedua, serta hak dan kewajiban para pihak setelah pengalihan hak atas merek “BUGARIN” tersebut beralih.

Bukti kesepakatan para pihak atas apa yang tertuang dalam butir 1 (satu) sampai butir 11 (sebelas) di dalam Akta Perjanjian Pengalihan itu adalah adanya tanda tangam kedua pihak, dimana pihak pertama bertanda tangan di atas materai 6000 (enam ribu) serta tanda tangan dan cap notaris sebagai kesaksian notaris terhadap kapan perbuatan hukum dilakukan serta siapa yang melakukannya. Fungsi materai 6000 (enam ribu) , tanda tangan serta cap notaris tersebut sebagai akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan alat bukti surat lainnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut :

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin;
- b. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diantaranya :
 - B. Orang yang dungu (*onnozeiheid*)
 - C. Orang gila atau tidak waras pikiran
 - D. Orang yang gelap mata (*razernij*)
 - E. Orang boros
- c. Wanita bersuami, namun ketentuan ini sudah dicabut oleh Surat Edaran MA No. 3 tahun 1963 yang menyatakan isteri tetap cakap berbuat/ bertindak menurut hukum.;
- d. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan berbuat dari para pihak yang melakukan perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” telah dipenuhi. Dapat

dibuktikan dari identitas dari para pihak yang tertera dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN”, yaitu:

1. Nyonya Herawati yang beralamat di Jalan Menteng Rawa Panjang Nomor 3, RT. 006, RW.008, Menteng Atas, Jakarta Selatan yang disebut sebagai Pihak Pertama;
2. Tuan Wahyu Laksono Sethoyo yang beralamat di Jalan Teuku Umar 25, RT.002, RW.003, Bangkalan yang disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua pihak telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hak tertentu adalah perihal yang merupakan obyek dari suatu perjanjian. Syarat obyek perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Barang yang merupakan objek perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Jumlah barang tersebut bisa saja tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Barang tersebut dapat berupa barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
5. Tidak dapat dijadikan objek kontrak barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” tersebut yang menjadi obyek adalah merek dagang “BUGARIN” yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia melalui Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran 434760, tertanggal 2 (dua) November 1999, dalam kelas barang 32 yaitu jenis barang :

“Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol, minuman-minuman dari sari dan perasan buah-buahan, limun, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instan.”

Dengan demikian, obyek dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” tersebut memenuhi syarat obyek perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena :

1. Merek “BUGARIN” sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena sudah terdaftar, maka merek tersebut dapat digunakan dalam kegiatan komersial dan dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, merek “BUGARIN” memenuhi ketentuan dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena merupakan barang yang dapat diperdagangkan.
 2. Merek “BUGARIN” digunakan untuk produk air mineral, di mana dalam Sertifikat Mereknya terdaftar dalam kelas barang 32. Hal ini menunjukkan bahwa merek “BUGARIN” memenuhi ketentuan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya.
 3. Hanya ada satu jenis barang yang dialihkan dalam akta perjanjian tersebut yaitu merek “BUGARIN”. Sehingga ketentuan Pasal 1333 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terpenuhi karena jumlah barangnya hanya satu.
 4. Merek “BUGARIN” adalah barang yang sudah ada ketika akta perjanjian pengalihan hak tersebut dilakukan sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Merek “BUGARIN” bukanlah objek barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka, sehingga Merek “BUGARIN” memenuhi syarat dalam (Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah sebab mengapa perjanjian tersebut dibuat. Sebab dalam suatu perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN”, tujuannya adalah untuk menyerahkan dan memindahkan semua hak atas dan kepentingan dalam merek “BUGARIN” tersebut dari Herawati kepada Wahyu Laksono Sethoyo.

Selain itu, sebab yang halal dapat dilihat dari itikad baik yang dimiliki oleh Wahyu Agung Laksono. Itikad baik dapat dilihat bahwa setelah resmi menjadi pemilik baru merek “BUGARIN” pada 8 Januari 2008, Wahyu Agung Laksono segera memproduksi produk dengan merek “BUGARIN” tersebut. Wahyu Agung Laksono sebagai pemilik merek “BUGARIN” yang baru melakukan *transfer of trademark with goodwill*, meskipun produk “BUGARIN” tersebut hanya digunakan selama 2 tahun. Dengan demikian, keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pengalihan atas Merek Terdaftar “BUGARIN” ini.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”

4.2.2.1 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Dari akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN”, yang menjadi pihak pertama adalah Herawati sebagai pemilik awal merek “BUGARIN” tersebut. Di dalam isi kesepakatan di dalam akta tersebut, yang menjadi hak dari Herawati sebagai pihak pertama, antara lain :

1. Dalam butir 5 isi perjanjian, Herawati berhak menerima uang sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) dari Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua sebagai harga untuk pengalihan dan penyerahan hak atas merek “BUGARIN”.
2. Dalam butir 9 isi perjanjian, Herawati dibebaskan untuk biaya dan ongkos membuat perjanjian ini. Selain itu, Herawati juga dibebaskan untuk membiayai serta mengurus proses pencatatan secara resmi penyerahan merek “BUGARIN” pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

dimana semua ini akan menjadi kewajiban Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua.

Sedangkan untuk kewajiban Herawati sebagai pihak pertama yang diatur dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” , antara lain :

1. Dalam butir 1 isi perjanjian, Herawati memiliki kewajiban untuk mengalihkan dan memindahkan merek “BUGARIN” berikut segala hak, kepentingan dan *goodwill* yang melekat pada merek kepada Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua, tanpa mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.
2. Dalam butir 3 isi perjanjian, Herawati harus melepaskan Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua dari segala tuntutan dengan cacat-cacat baik yang terlihat maupun tidak terlihat dari merek “BUGARIN” tersebut.
3. Dalam butir 5 isi perjanjian, Herawati harus mengikatkan diri untuk nantinya menandatangani semua dokumen yang diperlukan dan dipersyaratkan untuk menerapkan secara efektif ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tersebut.
4. Dalam butir 6 isi perjanjian, Herawati tidak boleh :
 - e. Mengajukan, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan pendaftaran merek di dalam segala kelas, nama niaga, nama domain internet (internet domain names), nama perusahaan, dan/atau;
 - f. Menggunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti memproduksi, menyalurkan, memasarkan barang-barang/jasa-jasa, dan/atau;
 - g. Menggunakan baik secara langsung maupun tidak langsung segala kemasan, desain, label atau tanda (get-up) yang digunakan oleh Herawati untuk barang-barang yang diproduksinya dengan menggunakan merek; Yang memiliki kemiripan atau yang sama dengan merek “BUGARIN”, baik di dalam maupun di luar Indonesia.
5. Dalam butir 8 isi perjanjian, Herawati pada saat penandatanganan perjanjian harus menyerahkan kepada Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua sertifikat asli merek “BUGARIN” serta surat kuasa untuk mengatur permohonan penyerahan hak atas merek “BUGARIN” tersebut.

6. Dalam butir 10 isi perjanjian, Herawati berkewajiban membebaskan Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua dari segala tuntutan pihak-pihak lain termasuk afiliasi, anak perusahaan, atau perusahaan induk dari Herawati yang mungkin timbul akibat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian ini yang dilakukan oleh Herawati.

4.2.2.2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Yang menjadi pihak kedua dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” adalah Wahyu Laksono Sethoyo. Di dalam akta tersebut yang menjadi hak dari pihak kedua, antara lain :

1. Dalam butir 2 isi perjanjian, Wahyu Laksono Sethoyo berhak menerima apa yang dialihkan dan diserahkan menurut perjanjian dalam keadaan pada saat dibuatnya perjanjian yang akan menjadi miliknya.
2. Dalam butir 3 isi perjanjian, Wahyu Laksono Sethoyo dilepaskan dari segala tuntutan sehubungan dengan cacat-cacat baik yang terlihat maupun tidak terlihat atas merek “BUGARIN” tersebut.
3. Dalam butir 10 isi perjanjian, Wahyu Laksono Sethoyo dibebaskan dari segala tuntutan pihak-pihak lain termasuk afiliasi, anak perusahaan, atau perusahaan induk dari Herawati yang mungkin timbul akibat pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian ini yang dilakukan oleh Herawati sebagai pihak pertama.

Sedangkan yang menjadi kewajiban Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN”, antara lain :

1. Dalam butir 4 isi perjanjian, Wahyu Laksono Sethoyo berkewajiban untuk membayar secara tunai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga untuk pengalihan dan penyerahan hak atas merek “BUGARIN” kepada Herawati sebagai pihak pertama.
2. Dalam butir 9 isi perjanjian, Wahyu Laksono Sethoyo berkewajiban untuk membayar biaya dan ongkos membuat perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” ini, serta membiayai dan mengurus proses pencatatan secara resmi penyerahan merek “BUGARIN” pada Direktorat Merek,

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4.2.3. Penerapan Unsur Jual-Beli dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar “BUGARIN”

Akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” antara Herawsti dengan Wahyu Laksono Sethoyo ini dapat juga dikatakan sebagai perjanjian jual beli karena terdapat unsur jual beli di dalam akta tersebut. Penerapan jual-beli dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” tersebut antara lain :

1. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jika menguraikan unsur dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berdasarkan akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” ini, maka :

- a. Unsur “suatu perjanjian”, dalam hal ini akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Unsur “Pihak yang menyerahkan kebendaan”, dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” yang menjadi pihak ini adalah Herawati sebagai pihak pertama karena dalam akta perjanjian tersebut Herawati menyerahkan kebendaannya yang berupa hak milik atas merek “BUGARIN”.
- c. Unsur “Pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” yang menjadi pihak ini adalah Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua karena dalam akta perjanjian ini Wahyu Laksono Sethoyo membayar Rp 5.000.00,- (lima juta rupiah) sebagai harga untuk pengalihan dan penyerahan hak atas merek “BUGARIN” kepada Herawati sebagai pihak pertama..

Dengan kata lain, akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” tersebut memenuhi unsur jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.¹²¹ Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual, sehingga jual beli adalah perjanjian timbal balik.

Subyek dari akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” ini terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Herawati dan Wahyu Laksono Sethoyo yang dalam disebut *Natuurlijke persoon* atau pribadi hukum. Yang menjadi kreditur atau pembeli dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” ini adalah Wahyu Laksono Sethoyo karena ia yang membayar sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mendapatkan hak atas merek “BUGARIN”, sedangkan yang menjadi debitur atau penjual dalam akta tersebut adalah Herawati karena ia yang menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengalihkan dan menyerahkan hak atas merek “BUGARIN” tersebut. Kedua pihak tersebut sesuai perannya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek “BUGARIN” tersebut.

3. Dalam perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa obyek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas atas barang tersebut kepada pembeli. Tanpa adanya obyek jual beli yang tertentu tersebut, yang telah ditentukan dan disepakati oleh pembeli dan

¹²¹ R. Setiawan, *Ibid.*, hal. 5.

penjual, maka tidak mungkin ada jual beli.¹²² Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum benda diatur dalam buku II mulai Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232.

Dari akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar “BUGARIN” , yang menjadi obyek perjanjian adalah hak atas merek “BUGARIN”. Merek “BUGARIN” sebagai merek dagang adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda ‘berwujud’ yang mana berfungsi sebagai titel atas suatu obyek yang berwujud/berbentuk, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam obyek berwujud. Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum bahwa sifat dari Hak Kekayaan Intelektual ini membatasi kemampuan pemilik benda untuk bertindak terhadap benda miliknya. Penguasaan secara nyata atas suatu benda tidak pada saat yang sama melahirkan kepemilikan atas Hak Kekayaan Intelektual dari benda tersebut. Hak atas merek sebenarnya tidak langsung mengenai suatu benda, tetapi merupakan hak untuk mempergunakan sesuatu. Dengan kata lain bukan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda itulah yang dimaksud, tetapi hak atas tanda tersebutlah yang dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud berupa hak tersebut.

4. Dalam perjanjian jual beli harus diikuti penyerahan supaya terjadi perpindahan hak. Dalam Hukum Perdata yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda tersebut. Perjanjian jual beli hanya bersifat obligatoir saja yaitu hanya melahirkan kewajiban saja, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang bagi penjual dari kewajiban untuk membayar harganya bagi pembeli, namun tidak mengakibatkan berpindahnya hak milik atas barang.

¹²² Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 40.

Hak milik atas barang tersebut baru akan berpindah kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Jadi penyerahan ini merupakan perbuatan yuridis dalam arti *transferring of ownership*.¹²³ Cara penyerahan benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah berlainan, bahkan cara penyerahan benda bergerak tidak berwujud juga berlainan dengan cara penyerahan benda bergerak berwujud.

Namun untuk ketentuan mengenai peralihan hak milik atas merek tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya dalam Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu ketika pengalihan hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sehingga nama pemilik merek dalam sertifikat merek sudah berubah.¹²⁴

Dalam akta perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar "BUGARIN" ini, penyerahan (*levering*) terjadi setelah Wahyu Laksono Sethoyo sebagai pihak kedua telah melewati prosedur yang diatur dalam 40 ayat (2) sampai Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut. Sehingga, pada tanggal 8 Januari 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemberitahuan kepada Pasific Patent Indonesia sebagai kuasa dari Wahyu Laksono Sethoyo, bahwa pengalihan hak atas merek "BUGARIN" yang diajukan melalui surat permohonan pengalihan hak atas merek pada tanggal 14 Desember 2006 telah dicatatkan pada nomor 434760 dalam Daftar Umum Merek. Maka, sejak tanggal 8 Januari 2008, penyerahan (*levering*) tersebut terjadi dimana Wahyu Laksono Sethoyo secara resmi memiliki hak atas merek "BUGARIN" tersebut. Oleh sebab itu, pada tanggal 22 Februari 2008 sebagai pemilik hak atas merek "BUGARIN", Wahyu Laksono Sethoyo sudah berhak untuk melakukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek "BUGARIN" tersebut.

79. ¹²³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta : PT. Buku Kita, 2009), hal.

¹²⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Ibid.*, hal. 131

4.2.4. Klausul dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN” yang bertentangan Undang-Undang Merek

Dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN” terdapat klausul yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu pada butir 6 isi perjanjian. Dalam butir 6 isi perjanjian, Herawati sebagai pihak pertama tidak boleh :

- a. Mengajukan, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan pendaftaran merek di dalam segala kelas, nama niaga, nama domain internet (internet domain names), nama perusahaan, dan/atau;
- b. Menggunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam arti memproduksi, menyalurkan, memasarkan barang-barang/jasa-jasa, dan/atau;
- c. Menggunakan baik secara langsung maupun tidak langsung segala kemasan, desain, label atau tanda (get-up) yang digunakan oleh Herawati untuk barang-barang yang diproduksinya dengan menggunakan merek; Yang memiliki kemiripan atau yang sama dengan merek “BUGARIN”, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam butir 6 tersebut, Herawati tidak boleh mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan atau sama dengan merek “BUGARIN” di segala kelas barang dan jasa. Butir 6 dalam Akta Perjanjian tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi pihak kedua yang akan menjadi pemilik dari merek “BUGARIN”, sehingga mencegah terjadinya adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “BUGARIN” tersebut.

Padahal, dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan :

“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- 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 (1) huruf a menegaskan bahwa merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan untuk barang yang sejenis. Dengan kata lain, diperbolehkan apabila nama merek tersebut sama dengan nama merek lain untuk barang yang tidak sejenis atau berbeda kelas.

Hal ini menunjukkan bahwa klausul di butir 6 dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN” ini, melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Walaupun tujuan dari butir 6 Akta Perjanjian tersebut guna untuk melindungi Pihak Kedua, namun di sisi lain hal ini tidak adil bagi pihak pertama, di mana pada dasarnya Pihak Pertama masih dapat mendaftarkan merek “BUGARIN” di kelas barang atau jasa yang berbeda.

4.3. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN”

Setelah Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek “BUGARIN” sudah ditandatangani oleh kedua pihak, maka akibat hukum yang terjadi adalah :

1. Wahyu Laksono Sethoyo sebagai Pihak Kedua wajib untuk mengurus dan membiayai pencatatan pengalihan hak atas merek “BUGARIN” secara resmi ke Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya kewajiban Wahyu Laksono Sethoyo tersebut, maka Herawati sebagai pemilik awal merek “BUGARIN” memberikan sertifikat asli merek “BUGARIN” dan surat kuasa untuk mengatur permohonan penyerahan hak atas merek “BUGARIN” tersebut. Sehingga ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut dilakukan oleh Wahyu Laksono Sethoyo dibantu oleh kuasa hukumnya dari kantor hukum Pacific Patent Indonesia.
2. Surat permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek “BUGARIN” diterima oleh pihak Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Desember 2006. Dalam Pasal 40 (3) Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001, permohonan pengalihan hak atas Merek tersebut disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Namun, dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, mengatur lebih rinci tentang dokumen yang mendukung ini, antara lain :

- a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
- b. Bukti pengalihan hak atas merek;
- c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
- d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
- e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa;
- f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri, dimana pada saat itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek juga dikatakan bahwa pernyataan tertulis dan bukti pengalihan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan mengenai Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan berserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

3. Setelah melewati prosedur yang diatur dalam 40 ayat (2) sampai Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, maka pada tanggal 8 Januari 2008, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemberitahuan bahwa pengalihan hak atas merek “BUGARIN” yang diajukan melalui surat permohonan pengalihan hak atas merek pada tanggal 14 Desember 2006 telah dicatatkan pada nomor 434760 dalam Daftar Umum

Merek. Maka, sejak tanggal 8 Januari 2008, Wahyu Laksono Sethoyo secara resmi memiliki hak atas merek “BUGARIN” tersebut.

4. Setelah resmi menjadi pemilik merek “BUGARIN” yang baru, maka Wahyu Laksono Sethoyo harus memperpanjang pendaftaran merek “BUGARIN” tersebut karena sudah 10 tahun perlindungan atas merek “BUGARIN” tersebut diberikan. Sehingga, pada tanggal 29 Agustus 2008, sebagai pemilik hak atas merek “BUGARIN”, Wahyu Laksono Sethoyo melakukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek “BUGARIN” tersebut.



BAB 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Hak milik dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hak kebendaan yang sempurna dan mutlak. Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pendakuan atau pemilikan (*Toe-eigening*), perlekatan (*Natrekking*), daluwarsa (*Verjaring*), pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat (*Erfopvolging*) dan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik (*Levering*). Sehingga, pengalihan hak milik dapat dilakukan melalui daluwarsa (*Verjaring*), pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat (*Erfopvolging*) dan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik (*Levering*).
2. Pengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dimana hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan hanya karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengalihan merek melalui pewarisan, wasiat dan hibah, maka ketentuan untuk ketiga cara tersebut di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme, sehingga dapat melalui Hukum Adat, Hukum Islam atau tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pengalihan melalui perjanjian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah pengalihan hak atas merek terjadi, harus diikuti dengan penyerahan. Hak atas merek termasuk dalam hak atas benda bergerak yang terdaftar, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seharusnya penyerahan (*levering*) atas benda bergerak dilakukan melalui penyerahan benda secara nyata. Namun karena termasuk benda terdaftar, maka penyerahan (*levering*) hak atas merek dilakukan dengan balik nama yang prosesnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek.

3. Pengalihan hak atas merek “BUGARIN”, merupakan salah satu contoh pengalihan hak atas merek terdaftar dikarenakan oleh perjanjian. Akta Perjanjian Pengalihan Merek “BUGARIN” ini dibuat pada tahun 2006 di hadapan notaris dari Herawati kepada Wahyu Laksono Sethoyo. Meskipun di dalam Akta Perjanjian Pengalihan Merek “BUGARIN” tidak menyebutkan kata jual beli, namun di dalamnya memenuhi unsur jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun Akta Perjanjian Pengalihan Merek “BUGARIN” ini sudah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memenuhi unsur jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun salah satu klausul dalam butir 6 Akta Perjanjian Pengalihan Merek “BUGARIN” tersebut bertentangan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Dalam klausul tersebut, Herawati sebagai pemilik merek sebelumnya tidak boleh mendaftarkan merek yang memiliki kemiripan atau sama dengan merek “BUGARIN” di segala kelas barang dan jasa, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek menegaskan bahwa merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan untuk barang yang sejenis. Dengan kata lain, diperbolehkan apabila nama merek tersebut sama dengan nama merek lain untuk barang yang tidak sejenis atau berbeda kelas. Walaupun tujuan dari butir 6 Akta Perjanjian tersebut guna untuk melindungi Pihak Kedua, namun di sisi lain hal ini tidak adil bagi pihak pertama, di mana pada dasarnya Pihak Pertama masih dapat mendaftarkan merek “BUGARIN” di kelas barang atau jasa yang berbeda.

5.2. Saran

1. Setelah akta perjanjian pengalihan hak atas merek sudah disepakati harus dilihat apakah setiap pengalihan tersebut diikuti oleh *transfer of trademark with goodwill* dari merek tersebut atau tidak. Hal ini dikarenakan sering terjadi pengalihan hak atas merek dilakukan hanya untuk keperluan sepihak saja, dimana pemilik merek yang baru tidak menggunakan merek

tersebut untuk memproduksi barang atau jasa yang sudah melekat pada merek itu. *Transfer of goodwill* ini jarang diperhatikan karena pada umumnya masyarakat hanya memperhatikan sampai akta perjanjian pengalihan hak atas merek tersebut sudah sah secara hukum dan prosedur pengalihan hak atas merek sudah terjadi.

2. Perlu adanya pasal tersendiri yang menjelaskan tentang ketentuan mengenai diperbolehkannya mendaftarkan nama merek yang sama dengan nama merek lain selama barangnya tidak sejenis atau berbeda kelas. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun penjelasannya lebih menegaskan tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan untuk barang yang sejenis, sehingga sebagian besar masyarakat menafsirkan tidak boleh mendaftarkan nama merek yang sama dengan nama merek lain untuk segala kelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Merek*, UU No.19 Tahun 1992, Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490.

_____.*Undang-Undang Merek*, UU No. 14 Tahun 1997, Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681.

_____.*Undang-Undang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131.

_____.*Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek*, PP No. 24 Tahun 1993, Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1993.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

B. BUKU

Adisumatro, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*. Jakarta: Akademika Presindo, 1998.

_____. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung : Eresco, 2000.

Ali, Chaidir. *Hukum Benda*. Bandung : Penerbit Tarsito, 1990.

Ambadar, Jackie. Miranty Abidin dan Yanti Iza. *Mengelola Merek*. Jakarta : Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007

Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung : Alumni, 1983.

Djumhana, Muhammad. Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Firmansyah, Heri. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.

Universitas Indonesia

- Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Tentang Undang-Undang Merek Baru 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : Alumni, 2001.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-hak yang Memberi Kenikmatan , Jilid 1*. Jakarta : Ind-Hill, Co, 2002.
- Kadir, Abdul. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Alumni, 1981.
- Lubis, T. Mulya. *Perselisihan Hak AtasMerek di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni, 2006.
- Mahadi. *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta : Binacipta, 1983.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Sukes Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muljadi, Kartini. Widjaja, Gunawan. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Muljadi, Kartini. Widjaja, Gunawan. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Mulyadi, Kartini . Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 40.

- Pitlo, M. *Tafsiran Singkat tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1973.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976.
- Prawirohamidjojo, R., R. Soetoyo, dan Marthalena Pohan. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*. Jakarta : Intermasa, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur, 1981.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta, 1987.
- Soebekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia I*. Jakarta : Dia Rakyat, 1981.
- Soemodiredjo, Soegondo. *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 1983.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa, 1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 2003.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Suryodiningrat, R.M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1998.
- Suryodiningrat. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk Hukum dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung : Penerbit Alumni, 2000.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba : Suatu Tinjauan Praktis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Yahya, M. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 1986.

C. TESIS/ MAKALAH/ ARTIKEL/ INTERNET

“Perjanjian Jual Beli”, <http://anggara.org/2008/03/06/perjanjian-jual-beli/>, diunduh 23 September 2011.

Hasibuan, H.D. Effendy. *Perlindungan Merek : Studi Mengenai Keputusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Muamar. “Merek”. <http://artasite.blogspot.com/2011/02/merek.html>, diunduh 23 September 2011.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. “*Modul Hukum Benda.*” Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pejabat Lelang, Jakarta : 2009.

“Assignment without goodwill Law and Legal Definition”. <http://definitions.uslegal.com/a/assignment-without-goodwill/>, diunduh tanggal 20 April 2012.

Calboli, Irene. “Trademark Assignment With Goodwill: A Concept Whose Time Has Gone”. Tesis Marquette University Law School. Florida, 2005.