

**PENGALIHAN HAK MEREK BERDASARKAN
PERJANJIAN (TINJAUAN MENURUT HUKUM
MEREK INDONESIA)¹**

Oleh : Abdul Fatah Bima R. Waworuntu²

Djolly A. Sualang³

Marthen L. Lambonan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengalihan merek di Indonesia dan bagaimana akibat hukum pengalihan merek, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Hak Merek sebagai bagian dari HKI dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik atau pemegang hak Merek kepada pihak lainnya, seperti dalam bentuk jual beli hak Merek maupun perjanjian Lisensi Merek serta perjanjian Waralaba. Pada perjanjian jual beli dapat bersifat tetap atau permanen, sedangkan pada perjanjian Lisensi Merek atau Perjanjian Waralaba bergantung jangka waktu perjanjian yang disepakati. 2. Akibat hukum pengalihan hak Merek ialah berpindahnya hak atas Merek yang dialihkan tersebut kepada pemegang atau pemilik Merek yang baru yang harus pula didaftarkan. Beralihnya hak tersebut dapat berpengaruh bagi pemegang Perjanjian Lisensi atau Waralaba, meskipun jangka waktunya masih terus berlangsung.

Kata kunci: merek; perjanjian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁵ Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right* (IPR)), oleh Ridwan Khairandy dijelaskan bahwa *Intellectual Property* menurut hukum diperlakukan sebagai kekayaan dari benda yang tidak berwujud. Karena hak tersebut merupakan hak kebendaan dalam bidang hukum kekayaan, hak tersebut memiliki nilai uang tertentu. Mengingat *intellectual property*

diperlakukan sebagai benda yang tidak berwujud dalam bentuk hak, maka hak tersebut dapat diperalihkan. Pengalihan hak dapat dilakukan melalui jual beli atau hibah.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengalihan merek di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum pengalihan merek?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengalihan Merek di Indonesia

Pembahasan tentang pengaturan pengalihan Merek berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan terkait erat dengan perkembangan HKI (Hak Merek Intelektual) pada umumnya dan Merek pada khususnya sehingga diperlukan regulasi baru.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut dengan Merek non-tradisional. Undang-Undang Merek ini memberikan perlindungan terhadap Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek non-tradisional tersebut.

Beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek, untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101049

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suyud Margono, 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 3.

⁶ Ridwan Khairandy, 2016. *Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau Dari Sisi Hukum Kekayaan*, dalam Budi Agus Riswandi (ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7.

suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *Filling Date*.

Pembahasan tentang beralih dan/atau dialihkannya Merek perlu terlebih dahulu dimulai dengan pendaftaran Merek, oleh karena yang diberikan perlindungan hukum hanyalah Merek terdaftar. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016, merumuskan pada Pasal 1 Angka 5, bahwa "Hak atas Merek adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Frasa "pemilik Merek yang terdaftar" pada ketentuan tersebut menekankan arti dan pentingnya proses dan prosedur pendaftaran Merek, yang terlebih dahulu dilakukan dengan Permohonan Pendaftaran Merek.

Henry Soelistyo,⁷ menerangkan bahwa, intensitas perkembangan industri dan perdagangan telah semakin meningkatkan grafik aplikasi pendaftaran Merek. Penambahan jumlah Merek terdaftar dari waktu ke waktu menjadikan database Merek terdaftar semakin membesar. Tumpukan permintaan pendaftaran yang terus menggenangi karena tidak sebanding input aplikasi dengan output registrasi, menjadi rawan disalahgunakan.

Terlepas pendapat Soelistyo tersebut, dari segi proses dan prosedur Permohonan Pendaftaran Merek, ditentukan syarat dan tata cara Permohonan, pada Pasal 4 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pada persyaratan dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek tersebut, ditentukan pula pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pendaftaran Merek, yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ditentukan pada Pasal 11 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan kepada Pemohon

⁷ Henry Soelistyo, *Op Cit*, hlm. 47

diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

- (3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.”

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran Merek tersebut, berpangkal dari sistem pendaftaran Merek yang disebut dengan sistem konstitutif, yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Pasal 3 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan ‘terdaftar’ adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di atas, sistem pendaftaran Merek di Indonesia adalah sistem konstitutif, yang dalam Kamus Hukum diartikan bahwa Sistem konstitutif adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual hanya diberikan melalui pendaftaran.⁸

Mustika Prabaningrum Kusumawati, (dalam Budi Agus Riswandi, (ed),⁹ mengemukakan

bahwa pada dasarnya sistem pemberian Hak Merek digolongkan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu:

1. Sistem Deklaratif/ *First to use principle*. Sistem ini memiliki arti bahwa pendaftar bukanlah penerbitan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *rechtsvermoeden*. Kelemahan sistem ini adalah kurangnya kepastian bagi penegakan hukum untuk menentukan siapa yang memiliki ‘*prior right*’ atau hak utama atas suatu Merek.
2. Sistem Konstitutif/ *First to file principle*. Dalam sistem Konstitutif dengan doktrinnya ‘*prior in filling*’ yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang telah mendaftarkan Mereknya dan dikenal pula dengan asas ‘*presumption of ownership*’. Sistem Konstitutif mengandung arti:
 - a. Hanya Merek yang didaftar yang dapat melahirkan hak eksklusif atau Merek
 - b. Pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif dan belum memperoleh perlindungan hukum.
 - c. Sistem Konstitutif ditegakkan di atas ‘*prior in tempora, mellior in jure*’, siapa yang duluan mendaftarkan dia yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asas konstitutif ini disebut juga “*first to file principle*”
 - d. Dengan demikian, Sistem Konstitutif mengandung paksaan untuk mendaftarkan atau *compulsory to registered*.

Permohonan tentang Sistem Konstitutif pada pendaftaran Merek, oleh karena dalam konsepsi dan prinsip pendaftaran hak, juga dikenal pada pendaftaran Tanah, disebut Sistem Positif dan Sistem Negatif atau juga disebut Sistem Publikasi Positif dan Sistem Publikasi Negatif. Urip Santoso,¹⁰ menjelaskan ada 2 (dua) sistem pendaftaran tanah, yakni Sistem Publikasi Positif dan Sistem Publikasi Negatif. Ciri-ciri Sistem Publikasi Positif dalam pendaftaran tanah, adalah:

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (*registration of titles*).

dalam Budi Agus Riswandi (ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 56-57

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hlm. 571

⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016. *Penggunaan Simbol Negara di Dalam Pendaftaran Sebuah Merek*,

¹⁰ Urip Santoso, 2014. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, hlm. 264-267

2. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat tidak dapat diganggu gugat dan memberikan kepercayaan yang mutlak pada buku tanah.
3. Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.
4. Pihak ketiga yang memperoleh tanah dengan itikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang mutlak.
5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat mendapat kompensasi dalam bentuk yang lain.
6. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah membutuhkan waktu yang lama, petugas pendaftaran tanah melaksanakan tugasnya dengan sangat teliti, dan biaya yang relatif besar.

Kelemahan dari Sistem Publikasi Positif oleh Sudikno Mertokusumo, adalah:

- a. Akibat dari pelaksanaan pendaftaran tanah bersifat aktif, waktu yang digunakan sangat lama.
- b. Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya berhak akan kehilangan haknya.
- c. Wewenang pengadilan diletakkan dalam wewenang administrasi, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tidak dapat diganggu gugat.

Ciri-ciri Sistem Publikasi Negatif dalam pendaftaran tanah, adalah:

1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta (*registration of deed*).
2. Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertifikat bukan satu-satunya tanda bukti hak.
3. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar
4. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga kadaluwarsa (*acquisitive verjaring* atau *adverse possessive*).
5. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara

pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat ataupun gugatan ke pengadilan untuk meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah.

6. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah.

Pembahasan tentang sistem pendaftaran tanah dalam rangka pendaftaran hak atas tanah terkait erat dengan pembahasan mengenai pendaftaran Merek, termasuk dengan sistem pendaftaran Merek yang berlaku yakni sistem konstitutif.

Untuk pertama kalinya sistem publikasi dalam pendaftaran tanah disebutkan dalam Penjelasan Umum Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang tidaklah menggunakan sistem positif, tetapi sistem negatif.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang juga menganut sistem negatif pada pendaftaran tanah.

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menentukan barang dan/atau jasa yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftarkan, yaitu:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
4. Memuat keterangan yang tidak benar sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda.

¹¹ Urip Santoso, *Ibid*, hlm. 269

6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
7. Permohonan Merek yang mempunyai persamaan, baik pada pokok maupun keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar atau telah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik, pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar
8. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama maupun singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
10. 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.
11. Diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pembahasan pokok pada bagian ini ialah berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa "Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan."

Dari ketentuan Pasal 41 ayat (1) tersebut, pada Huruf e, yakni Hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan karena Perjanjian, menjadi titik pusat pembahasan, yang berpangkal dari Perjanjian atau Kontrak itu sendiri, yang diartikan sebagai suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak)

yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.¹²

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.¹³

Konsep beralih dan/atau dialihkannya hak atas Merek juga dikenal dalam hukum pertanahan, khususnya berkaitan dengan Rumah Susun, yang dijelaskan oleh Urip Santoso,¹⁴ bahwa, beralih adalah berpindahnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut.

Konsep dialihkan/perpindahan hak, yakni berpindahnya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dari pemegang (subjek) haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak itu. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep dialihkan atau pemindahan hak atas Merek menjadi bagian pembahasan penting. Proses dialihkan atau pemindahan hak dapat terjadi dengan perjanjian jual beli, atau dalam bentuk perjanjian perizinan lainnya seperti Lisensi Merek, bahkan juga dengan *Franchise* atau Waralaba.

Jual beli adalah salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga Bab V tentang Jual Beli, yang menurut Pasal

¹² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Op Cit*, hlm. 42

¹³ *Ibid*, hlm. 43

¹⁴ Urip Santoso, *Op Cit*, hlm. 301

1457 KUH Perdata dirumuskan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata disebut pula bagian dari Perjanjian Bernama (*Nominaat*).

Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata adalah perjanjian pada umumnya, dalam arti kata segala bentuk perjanjian yang memiliki unsur-unsur adanya pihak sebagai penjual dan pihak sebagai pembeli sekaligus sebagai para subjek perjanjian, dan adanya sesuatu hal yang diperjualbelikan (objeknya), dan adanya penyerahan uang dan barang, banyak digunakan dalam praktik sehari-hari.

Pengambilalihan (Akuisisi) perusahaan yang satu oleh perusahaan lainnya termasuk aset yang didalamnya juga HKI, merupakan bentuk perjanjian akuisisi yang banyak digunakan dalam dunia bisnis. Tetapi pembahasan tentang pengalihan Merek berdasarkan perjanjian dalam praktiknya terjadi dengan Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Waralaba (*Franchise*).

Lisensi sebagaimana dirumuskan sebelumnya adalah bentuk perizinan. Steven H. Gifis menjelaskan, “*Licenses may be granted by private persons or governmental authority, such as in the case of a license permitting another to infringe upon a patent, driver’s license, liquor license, etc*”.¹⁵ Lisensi dengan demikian digunakan dalam Paten, dan terkait pula dengan Paten ialah HKI pada umumnya, dan Merek termasuk pula di dalamnya.

Perjanjian Lisensi Merek dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur pada Bab V di bawah judul Pengalihan Hak dan Lisensi, yang pada Pasal 42 ayat-ayatnya ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.

- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.”

B. Akibat Hukum Peralihan Merek

Suatu perjanjian berisikan sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, menyebabkan adanya pemenuhan terhadap apa yang telah diperjanjikan bersama tersebut. Pemenuhan terhadap isi perjanjian merupakan hal yang esensial dalam perjanjian, yang menurut Mariam Darus Badruzaman, yang dimaksud dengan isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.¹⁶

Perjanjian pengalihan Merek seperti jual beli Merek adalah bentuk perjanjian yang mengakibatkan beralihnya hak Merek dari pemilik atau pemegangnya sekaligus sebagai penjual kepada pembeli yang akan menjadi pemilik dan/atau pemegang hak Merek baru. Perjanjian jual beli hak Merek dapat pula disebut sebagai akuisisi (pengambilalihan) hak Merek.

Di dalam praktik, hak-hak penawaran dari pembelian atas penjualan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah transfer teknologi jauh dari hal yang penting daripada melisensikan hak-hak tersebut. Akuisisi dari barang modal melalui pembelian (atau *me-leasing*-kan dengan sebuah pemikiran untuk membeli), tidak akan penting disertai hak-hak tersebut untuk mengeksploitasi kenikmatan paten, desain industri, merek, variasi tanaman atau hak cipta. Untuk satu hal penjual, jika menjual hanya peralatan, akan mungkin melanjutkan

¹⁵ Steven H. Gifis, *Op Cit*, p. 270

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hlm. 11

penjualan kepada pembeli yang lain, di mana terdapat peralihan dari hak-hak tersebut akan mempunyai persamaan akibat sebagai penjualan tersebut.¹⁷

Melalui perjanjian pengalihan hak pada jual beli Merek, maka pemenuhan prestasi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut objek perjanjian beralih dari pemilik atau pemegang hak Merek sebelumnya selaku penjual kepada pihak lainnya selaku pembeli. Pengalihan hak tersebut tentunya terkait erat dengan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban seperti tidak lunas bahkan tidak pernah lunasnya kewajiban membayar itu, berakibat kerugian bagi pihak lainnya dan di sinilah pemenuhan kewajiban berupa prestasi berubah menjadi wanprestasi.

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur.¹⁸

Kebalikan dari prestasi adalah wanprestasi, atau tidak dipenuhinya janji yang dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁹

Pada Perjanjian Jual Beli Merek, baik dengan diikuti Perjanjian Lisensi Merek maupun Perjanjian Waralaba, aspek hukumnya yang menonjol adalah pemenuhan prestasi oleh para pihak sehingga dapat terhindar dari tuntutan atau gugatan hukum, yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 83 ayat-ayatnya disebutkan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
 - (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ketentuan Pasal 83 ayat-ayatnya tersebut hanya dijelaskan pada ayat (2), bahwa pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek terkenal meskipun belum terdaftar.

Berkenaan dengan pembahasan tentang wanprestasi pada peralihan hak Merek, wanprestasi dapat terjadi oleh siapa pun juga, baik pada taraf pra-perjanjian maupun pada pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Keengganan untuk memberikan ciri khas atau rahasia bisnis/dagang yang melekat pada Perjanjian Lisensi maupun Perjanjian Waralaba dapat terjadi sehingga merugikan pihak lainnya. Hal itu terkait erat dengan hak eksklusif atau sifat monopoli dari HKI khususnya hak Merek.

Perjanjian Lisensi Merek atau Perjanjian Waralaba dengan pihak pemilik Merek Asing, menempatkan mitra bisnisnya yang notabene adalah pengusaha lokal (Indonesia), dihadapkan pada sifat monopolistik dari HKI khususnya hak Merek itu sendiri. Melalui hak monopoli, pemilik atau pemegang Hak Merek dalam peralihan haknya dapat menentukan syarat yang menguntungkannya, baik sebagai monopoli sebagai praktik monopoli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merumuskan pada Pasal 1 Angka 1, bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha." Pasal 1 Angka 2 dirumuskan bahwa "Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi

¹⁷ Suyud Margono, *Op Cit*, hlm. 40-41

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 239

¹⁹ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 74

oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,²⁰ menjelaskan bentuk-bentuk monopoli, pertama yakni *monopoly by law*. UUD 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya jenis monopoli ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atau penemuan baru baik yang berasal dari hak cipta, hak paten, merek dagang dan lain-lain juga merupakan bentuk monopoli yang diakui oleh undang-undang.

Monopoli kedua, ialah *monopoly by nature*, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Bentuk monopoli yang ketiga, adalah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui Lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan.

Pengertian Hak atas Merek menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pada frasa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif” merupakan bukti hak atas Merek bersifat monopoli.

Objek perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk dibuat oleh para pelaku usaha, adalah:

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1));
2. Tolok ukur yang dijadikan parameter oleh Undang-Undang adalah untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
3. Menetapkan harga tertentu atau suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (1), dengan pengecualian:
 - a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu patungan; atau
 - b. Perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku (Pasal 5 ayat (2)).
4. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6).
5. Menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7);
6. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa yang tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8);
7. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9);
8. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (Pasal 10 ayat (1));
9. Perjanjian yang menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, yang mengakibatkan:
 - a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain; atau
 - b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (Pasal 10 ayat (2));
10. Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik

²⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm. 5

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11);

11. Perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 12);
12. Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan atau jasa tertentu, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 13 ayat (1));
13. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat (Pasal 14);
14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat tertentu (Pasal 15 ayat (1));
15. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (2));
16. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atau barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing

dari pelaku usaha pemasok (Pasal 15 ayat (3));

17. Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 16).²¹

Berdasarkan pada perjanjian-perjanjian yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta merugikan masyarakat tersebut, akibat di dalam pelanggaran ternyata dikecualikan pada perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akibat hukum pengecualian tersebut timbul bagi pelaku usaha domestik (Indonesia), yang terkait dengan perjanjian lisensi atau waralaba yang tetap bergantung pada klausul-klausul yang ditentukan dan dikualifikasikan sebagai klausul-klausul baku di dalam perjanjian dengan mitra asing.

Ketentuan Pasal 50 tersebut di atas dengan sendirinya tidak memberlakukan perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berarti praktik monopoli dalam perjanjian lisensi dan/atau waralaba dengan mitra asing tetap berlaku dengan konsekuensinya yang dapat merugikan pihak pelaku usaha mitra bisnisnya dari Indonesia.

Pengalihan hak Merek melalui lisensi dan/atau waralaba juga bersandar pada prinsip pokok dari Hukum Merek yang menjaga keaslian dan kualitas produk Merek atau jasa dari peniruan atau pemalsuan, yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pemalsuan Merek Dagang seperti arloji, sepatu, parfum atau kosmetik bahkan merek pakaian, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) Huruf e, bahwa pelaku usaha dilarang

²¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm. 24-27

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Merek sebagai bagian dari HKI dapat beralih atau dialihkan oleh pemilik atau pemegang hak Merek kepada pihak lainnya, seperti dalam bentuk jual beli hak Merek maupun perjanjian Lisensi Merek serta perjanjian Waralaba. Pada perjanjian jual beli dapat bersifat tetap atau permanen, sedangkan pada perjanjian Lisensi Merek atau Perjanjian Waralaba bergantung jangka waktu perjanjian yang disepakati.
2. Akibat hukum pengalihan hak Merek ialah berpindahnya hak atas Merek yang dialihkan tersebut kepada pemegang atau pemilik Merek yang baru yang harus pula didaftarkan. Beralihnya hak tersebut dapat berpengaruh bagi pemegang Perjanjian Lisensi atau Waralaba, meskipun jangka waktunya masih terus berlangsung.

B. Saran

1. Perlu pemahaman yang terus menerus terhadap aspek-aspek hukum dalam pemindahan HKI khususnya Hak Merek di kalangan pengusaha dan masyarakat dalam rangka jaminan perlindungan hukumnya.
2. Perlu penyederhanaan administratif dalam pendaftaran Merek dengan menerapkan sistem pendaftaran secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman Mariam Darus, 2018. *Hukum Harta Kekayaan Indonesia di Dalam Perkembangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Basarah Moch. dan Mufidin H.M. Faiz, 2008. *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Haryanto Ignatius, 2002, *Penghisapan Rezim HAKI. Tinjauan Ekonomi Politik Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Debt Watch, Indonesia-Kreasi Kencana, Yogyakarta.

HS Salim, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____, 2017. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ibrahim Johannes dan Sewu Lindawaty, 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama.

Kusumawati Mustika Prabaningrum, 2016. *Penggunaan Simbol Negara di Dalam Pendaftaran Sebuah Merek*, dalam Budi Agus Riswandi (ed.), *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: UII Press.

Miru Ahmadi, 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhammad Abdulkadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mujiyono dan Feriyanto, 2017. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

Purwaningsih Endang, 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju.

Rahardjo Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saliman Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.

Santoso Urip, 2014. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.

Suryodiningrat RM., 1981. *Aneka Milik Perindustrian*, Bandung: Tarsito.

Tim Lindsey, dkk (ed.), 2005. *Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Yani Ahmad dan Widjaja Gunawan, 1999. *Seri Hukum Bisnis. Anti Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kamus:

Gifis Stevan H., 1984. *Law Dictionary*, New York: Barrons Educational Series.

Marwan M. dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.