

LEGAL ANALYSIS OF THE REGISTRATION OF THE TRANSFER OF RIGHTS TO A TRADEMARK THAT HAS NOT YET BEEN COMPLETELY REGISTERED

ANALISIS YURIDIS PENCATATAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK YANG BELUM SELESAI DICATATKAN

Muhamad Sigit Pramono¹, Suyud Margono², Edy Supriyanto³

Universitas Mpu Tantular^{1,2,3}

muhsigitpram@gmail.com, suyudmargono@gmail.com, edyanto2003@yahoo.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

In today's digital age, brands play an important role in current consumer behavior and have become a major commodity in the economic cycle of society, especially in the Republic of Indonesia. Therefore, strong regulations are needed to support the interests of brand owners in order to create healthy business competition. Under the provisions of Article 41, paragraphs 1 and 8, a brand may be transferred based on an agreement, and a brand may be transferred while it is still in the application process, meaning that the brand has not yet obtained its trademark rights or exclusive rights. However, according to Article 1320 of the Civil Code, one of the requirements for a valid agreement is the existence of a "specific thing" or a clear object, which should not be fulfilled by a trademark that is still in the registration stage. The research method used is normative juridical research using literature study, which is conducted by examining applicable laws and regulations, regulations, and books related to the research to be studied. The results of the study show that the transfer of trademark rights based on Article 41 paragraph 8 is a legal uncertainty in the regulation, causing confusion and giving rise to actions that become problems in the trademark legal system, particularly causing losses to the recipient of the trademark transfer. This article was created to address the business interests of trademark owners in transferring ownership, as well as to accommodate Madrid applications, which Indonesia acceded to in 2018.

Keywords: Trademark Transfer, Agreements, Exclusive Rights, Trademark Protection.

ABSTRAK

Pada era digital saat ini, merek memegang peranan penting dalam perilaku konsumsi masyarakat saat ini, dan menjadi komoditas utama dalam perputaran roda ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan perangkat peraturan yang kuat dan mendukung kepentingan daripada pemilik Merek guna terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 8 disebutkan bahwa suatu merek dapat dialihkan salah satu atas dasar perjanjian dan merek dapat dialihkan sejak Merek tersebut masih dalam proses permohonan yang artinya Merek tersebut belum mendapatkan Hak Atas Mereknya atau Hak Eksklusif. Padahal, menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya "suatu hal tertentu" atau objek yang jelas yang mana harusnya belum terpenuhi oleh merek yang masih dalam tahap pendaftaran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, sehingga menimbulkan kebingungan serta dapat melahirkan adanya tindakan-tindakan yang menjadi permasalahan dalam sistem hukum merek khususnya menimbulkan kerugian bagi pihak penerima pengalihan merek. Pasal ini timbul untuk menjawab kebutuhan kepentingan bisnis pemilik merek dalam mengalihkan kepemilikannya, serta untuk mengakomodir permohonan madrid yang telah Indonesia aksesi pada tahun 2018.

Kata Kunci: Pengalihan Hak Merek, Perjanjian, Hak Eksklusif, Perlindungan Merek.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah perkembangannya, Hukum Merek mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) serta pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal suatu barang. Prinsip awal perlindungan Merek adalah tidak seorangpun dapat berhak menjual barangnya kepada masyarakat seolah-olah barang pengusaha lainnya yaitu menggunakan tanda yang sama persis dengan milik pihak lain yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Perlahan perlindungan Merek diberikan sebagai suatu bentuk pengakuan bahwa tanda tersebut adalah milik orang lain yang telah menggunakannya dan memiliki tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Suatu Merek akan mendapatkan perlindungannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis setelah merek terdaftar. Namun, di dalam pasal 41 ayat 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merek dapat dilakukan pengalihan Hak atas Merek selama dalam proses Permohonan.

Dapat dilihat bahwa suatu Merek mendapatkan suatu Hak perlindungannya ketika Merek tersebut terdaftar, ketika suatu Merek dialihkan mereknya kepada pihak lain di dalam masa permohonan yang mana telah jelas di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu Hak Atas Merek diberikan setelah Merek terdaftar, lalu bagaimana hak yang dialihkan atas suatu merek ketika merek tersebut belum mendapatkan haknya.

Hal ini merupakan suatu kejanggalan sebab tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengalihkan sesuatu yang bukan miliknya dari awal atau mengalihkan sesuatu atau hal yang tidak ada. Sebagai contoh, permohonan merek HERMOSA dengan Nomor Permohonan DID2024108298 yang dimohonkan pendaftarannya oleh HD Retail Holding Pte Ltd.. Namun, merek tersebut yang masih dalam permohonan, dilakukan pengalihan mereknya dari HD Retail Holding Pte Ltd. kepada PT OSID Management Corp dan permohonan merek HERMOSA tersebut ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut maka terdapat hal-hal yang akan Penulis Bahas, yakni bagaimana Perlindungan Hukum bagi pemilik merek HERMOSA saat Pengalihan Hak atas Merek pada Proses Pendaftaran Merek dan Akibat Hukum atas Pengalihan Hak atas Merek HERMOSA yang belum mendapatkan perlindungan.

2. METODE

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Roni Hanitjo Soemitro (1998), pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library search*) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹

Adapun metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Soerjono Soekanto (2010), menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan suatu pendekatan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. hlm. 13

yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek saat Pengalihan Hak atas Merek pada Proses Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek yang terdapat di Indonesia yang menganut sistem konstitutif, maka tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftar yang setelah terdaftar mereknya menjadi pemilik merek terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.

Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan Hak atas Merek tersebut berlaku perlindungannya setelah merek tersebut terdaftar.

Setelah mendapatkan hak eksklusif, pemilik merek juga dapat mengalihkan hak atas mereknya kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengatur mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 41 ayat (1) yaitu Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Huruf (f) Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan undangan" peraturan adalah perundang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.

Menurut 41 ayat 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa suatu Merek dalam dialihkan Hak sejak dalam proses Permohonan Pendaftaran Merek. Jika kita telusuri lebih lanjut ketentuan hal tersebut bahwa merek dalam dialihkan Hak kepemilikan sejak dalam masa Permohonan untuk perlindungan Mereknya. sedangkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak Atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut Terdaftar (dalam hal ini yang dapat memberikan wewenang atas perlindungan suatu Merek adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum).

Artinya apabila terdapat suatu merek yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka pemilik Merek tersebut belum memiliki Hak Atas Mereknya, karena suatu Merek mendapatkan perlindungan Hukumnya setelah Merek tersebut terdaftar. Selama proses permohonan pendaftaran perlindungan Merek, Merek tersebut belum memiliki perlindungan Hukum. Dan jika pemohon pendaftaran merek yang ditolak tidak mengajukan banding sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual penolakan atas mereknya dapat diterima.

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Agung Indriyanto, SH yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, beliau menyatakan bahwa selain faktor kebutuhan bisnis, pengaturan tersebut juga dipengaruhi oleh akses Indonesia terhadap Madrid Protocol pada tahun 2018. Sistem Madrid merupakan mekanisme pendaftaran merek secara internasional yang terintegrasi melalui WIPO. Dalam sistem ini, permohonan diajukan dari negara asal, diperiksa formalitasnya oleh WIPO, memperoleh International Registration Number, kemudian diteruskan ke negara tujuan untuk diperiksa secara substantif dalam jangka waktu tertentu, termasuk 18 bulan di Indonesia.

Apabila terjadi pengalihan kepemilikan pada tingkat internasional melalui WIPO sementara permohonan di Indonesia masih dalam tahap pemeriksaan, maka data kepemilikan

harus dapat diperbarui tanpa menunggu sertifikat terbit. Jika harus menunggu pendaftaran selesai, proses notifikasi internasional akan terhambat. Oleh sebab itu, diperlukan fleksibilitas hukum agar sistem nasional selaras dengan mekanisme internasional.

Dengan demikian, terdapat dua alasan utama pembentukan Pasal 41 ayat 8, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengalihkan kepemilikan serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sistem Madrid.

Namun, di dalam pasal 41 ayat 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek dapat dilakukan pengalihan Hak atas Merek selama dalam proses Permohonan. Padahal hak atas merek tersebut timbul adanya hak kepemilikan suatu merek setelah merek tersebut terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara konseptual, penggunaan istilah “pengalihan hak” dinilai kurang tepat karena hak atas merek belum lahir sebelum pendaftaran. Oleh sebab itu, nomenklatur yang lebih akurat adalah “pengalihan permohonan”, yang rencananya akan ditegaskan dalam peraturan pelaksana.

Apabila suatu permohonan yang telah dialihkan pada akhirnya tetap ditolak, perubahan pemohon tidak mempengaruhi substansi pemeriksaan. Hasil tetap ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan substantif pendaftaran. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pengalihan kepada pihak yang sama dengan pemilik merek pembanding dapat menghapus unsur “pihak lain” sehingga berpotensi mengubah hasil pemeriksaan.

Akan tetapi, pengalihan Hak atas Merek tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain masih dalam proses permohonan, padahal hak kepemilikan atas merek tersebut belum ada sehingga menimbulkan suatu permasalahan terkait perlindungan hukum apabila suatu permohonan merek yang masih dalam proses pendaftarannya kemudian dialihkan kepada pihak lain namun permohonan merek tersebut ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

3.2. Analisis Akibat Hukum atas Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek yang Belum Mendapatkan Perlindungan

Perlindungan hukum secara menyeluruh tanpa kecuali merupakan jaminan yang diberikan oleh negara terhadap warga negaranya, baik anak yang baru lahir ataupun orang tua yang sudah lanjut usia guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, keadilan dan kepastian dalam hukum untuk membangun kehidupan yang baik bagi warga negara dan negara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hak Atas Merek dapat diperoleh ketika merek tersebut telah terdaftar. Artinya selama merek tersebut belum selesai atau masih dalam proses permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tersebut belum memiliki Hak atas Mereknya.

Apabila pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek, sementara hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian dengan adanya Pasal 41 ayat 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena peristiwa hukum berupa pengalihan Hak Atas Merek dalam proses permohonan pendaftaran merek sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 Ayat 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis adalah batal demi hukum apabila permohonan pendaftaran mereknya ditolak karena pengalihan Hak Atas Merek tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Frasa “batal demi hukum” merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku” tidak sah menurut hukum. Dalam pengertian umum, kata batal (saja) sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah, rupanya frasa “batal demi

hukum” lebih memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesesuaian/ kepatutan. Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitu adanya. Dengan demikian, “batal demi hukum” menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.

Lain halnya, jika merek yang dialihkan (sedang dalam masa permohonan) ternyata merek tersebut terdaftar maka, Pengalihan Hak Atas Merek yang diperjanjikan menjadi sah dan penerima atau pembeli merek tersebut diberikan Hak Eksklusif atas Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dapat menggunakan Merek tersebut baik untuk dirinya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis, akibat hukum dalam hal ini pemilik merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak setelah melakukan pengalihan hak. Pemohon tetap dapat melakukan upaya banding ke komisi banding merek, apabila ditolak oleh komisi banding dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga hingga sampai kasasi.

Hal ini menjadi salah satu resiko yang akan diterima oleh penerima hak selanjutnya, apabila mereknya ditolak setelah melakukan pengalihan hak dan mereka harus mengetahui resiko tersebut khususnya bagi pengalihan hak yang dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.

Maka dari itu, kita harus melihat lebih dalam konteks perjanjian antara kedua belah pihak berupa detail perjanjian. Berdasarkan contoh pengalihan hak merek Hermosa yang masih dalam permohonan, dan merujuk detail penolakan yang telah dilakukan oleh pemeriksa merek bahwa pengalihan hak tersebut tidak ada keterkaitannya sehingga kita kembalikan lagi unsur pemeriksaan substantif yaitu pada pasal 21 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016.

4. KESIMPULAN

Pengalihan hak atas merek berdasarkan pasal 41 ayat 8 merupakan suatu ketidakpastian hukum dalam pengaturan, karena belum adanya hak eksklusif yang menjadi objek ketika pemohon mengajukan pengalihan mereknya, sebagaimana tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara sehingga tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian. Belum adanya kepastian dalam hal diterima atau ditolaknya pendaftaran suatu merek, maka untuk mengantisipasi dengan menyertakan klausula yang memuat ketentuan penyelesaian apabila penolakan merek ini terjadi, dengan melihat konteks perjanjian antara para pihak dalam mencegah konflik di kemudian hari.

Adapun, akibat hukum dalam hal ini pemilik merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak setelah melakukan pengalihan hak adalah batal demi hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek selanjutnya. Hal ini menjadi salah satu resiko yang akan diterima oleh penerima hak selanjutnya, apabila mereknya ditolak setelah melakukan pengalihan hak dan mereka harus mengetahui resiko tersebut khususnya bagi pengalihan hak yang dilakukan pada saat permohonan pendaftaran merek.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran yaitu pemerintah segera merevisi ketentuan pada pasal 41 ayat 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengubah nomenklatur yang semula diketahui proses pengalihan hak pada pasal tersebut menjadi pengalihan permohonan yang akan segera diatur dalam aturan yakni peraturan menteri hukum mendatang guna memberikan kepastian hukum, dan juga masyarakat diharapkan mengetahui dan mengimplementasikan pasal 41 ayat 8 agar tidak

menimbulkan kerugian bagi pemilik merek selanjutnya dengan memastikan objek yang diperjanjikan seyogyanya terdaftar di DJKI.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, E., & Budiono, H. (2010). Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian. National Legal Reform Program.
- Agung, I., & Yusnita, I. M. (2017). Aspek hukum pendaftaran merek (Ed. 1, Cet. 1). Rajawali Pers.
- Jened, R. (2015). Hukum merek dalam era global dan integrasi ekonomi. Prenadamedia Group.
- Soemitro, R. H. (1998). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1985). Hukum perjanjian. PT Intermedia.
- Alfii, M. (2023). Analisis yuridis terhadap peralihan hak atas merek yang belum memperoleh perlindungan merek. Jurnal Locus. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/1649/428>
- Indonesia. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.