

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
BERDASARKAN PEWARISAN**

**(STUDI PUTUSAN NO. 74/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN.NIAGA
JKT.PST)**

***JURISDICTIONAL ANALYSIS OF THE TRANSFER OF RIGHTS TO
REGISTERED TRADEMARKS BASED ON INHERITANCE***

***(STUDY OF DECISION NO. 74/PDT.SUS-HKI/MEREK/2023/PN.NIAGA
JKT.PST)***

Vinska Agitha Hasibuan, O.K. Saidin dan Tan Kamello

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ghasibuan23@gmail.com, ok_saidin@yahoo.com,
tankamelo77@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hasibuan, Vinska Agitha, O.K. Saidin, dan Tan Kamello. *Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Pengalihan hak atas merek melalui pewarisan merupakan proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui studi kepustakaan untuk menganalisis regulasi pengalihan hak merek terdaftar kepada ahli waris, perlindungan hukum bagi ahli waris, dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak merek kepada ahli waris diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan perlindungan hukum yang dapat dilakukan secara preventif dan represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam kasus spesifik yang diteliti, hakim mengabulkan pembatalan perjanjian pengalihan merek antara Bujung Benjamin dengan Wina Sukamdhani karena terbukti adanya rekayasa tanda tangan dalam perjanjian yang dibuat setelah pewaris meninggal dunia, menunjukkan pentingnya verifikasi keabsahan dokumen dalam proses pengalihan hak merek melalui pewarisan.

Kata Kunci: : Merek, Pengalihan Hak, Pewarisan

ABSTRACT

The transfer of trademark rights through inheritance is a process of transferring inheritance from the testator to the heirs, which can lead to disputes if it does not comply with applicable legal provisions. This normative juridical research uses

descriptive analytical methods through library studies to analyze the regulation of registered trademark rights transfer to heirs, legal protection for heirs, and judicial considerations in Court Decision No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The research results show that the transfer of trademark rights to heirs is regulated in Article 41 paragraph (1) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications with legal protection that can be carried out preventively and repressively through litigation and non-litigation channels. In the specific case studied, the judge granted the cancellation of the trademark transfer agreement between Bujung Benjamin and Wina Sukamdhani due to proven signature forgery in the agreement made after the testator's death, demonstrating the importance of document authenticity verification in the process of trademark rights transfer through inheritance.

Keywords: *Inheritance, Rights Transfer, Trademark*

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, hak kekayaan intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan bernilai ekonomis.²

Hak atas kekayaan intelektual sendiri di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Adapun cabang dari hak kekayaan industri sendiri memiliki enam cabang hak yaitu :³

1. Hak Paten;
2. Hak Merek;
3. Rahasia Dagang;
4. Desain Industri;
5. Sirkuit Terpadu;
6. Varietas Tanaman;
7. Hak Cipta.

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, p.1.

² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, p.15.

³ Aidil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, p.17.

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.⁴ Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya, merek juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Merek merupakan tanda pengenal yang menjadi pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya, baik itu produk barang maupun jasa.⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan 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 tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

O.K. Saidin mengatakan bahwa: “Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati oleh pembeli bukanlah mereknya melainkan benda materilnya atau fisik dari benda tersebut. Merek hanya benda immateriil yang secara fisik tidak dapat memberikan apapun dan mungkin hanya memberikan kepuasan tersendiri bagi pembelinya. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek merupakan Hak Kekayaan Intelektual”.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ada 3 (tiga) jenis merek berdasarkan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, yaitu:

1. 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.

⁴ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, p.3.

⁵ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, p.75.

⁶ O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, p.330.

2. 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 sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek memiliki fungsi utama sebagai pembeda antara satu jenis barang dengan barang yang lainnya. Melalui merek itu juga, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan maksud membonceng reputasinya. Untuk itu, oleh karena merek yang menjadi pembeda antara satu jenis barang atau produk yang satu dengan yang lainnya, sehingga dilakukanlah pendaftaran atas merek.⁷

Pemilik merek memiliki hak yang dinamakan hak atas merek. Hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan apabila seseorang menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu.⁸ Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.⁹ Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hal-hal berikut:¹⁰

⁷ Elly Yusnita, *Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)*, USU Law Journal, Vol.1, No.1 (2017), p.1.

⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, p.128.

⁹ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1 (April 2020), p.53.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, Ps. 41 Ayat (1).

1. Pewarisan;¹¹
2. Wasiat;¹²
3. Wakaf;¹³
4. Hibah;¹⁴
5. Perjanjian; atau
6. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pengalihan hak atas suatu merek dapat dilakukan melalui pewarisan, yaitu beralihnya harta warisan dari si pewaris kepada ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak dilarang oleh hukum menjadi ahli waris, sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.¹⁶ Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.¹⁷

Merek dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga merek juga termasuk ke dalam harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Merek merupakan salah satu dari harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Merek dapat diwariskan setelah pemegang hak merek (pewaris) meninggal dunia.

¹¹ Pewarisan terjadi kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Pewarisan terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. dalam Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.37.

¹² Wasiat adalah ketentuan atau kehendak dari seseorang terhadap harta kekayaannya ketika ia meninggal dunia nanti. dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.89.

¹³ Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari Pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. dalam Nussy A Rocky Marbun, Deni Bram dan Yuliasari Isnaeni, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum dan Perundang - Undangan Terbaru)*, Visimedia, Jakarta, 2012, p.76.

¹⁴ Hibah merupakan suatu persetujuan pemberian secara cuma – cuma sewaktu si pemberi hibah masih hidup dan pemberian ini tidak dapat di tarik kembali.

¹⁵ Hukumonline.com, *Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pengalihan-hak-atas-merek-dengan-lisensi-cl5497/>, diakses pada 5 Agustus 2024.

¹⁶ Sirman Dahlawan, *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita Citakan*, Mandar Maju, Bandung, 2020, p.15.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, p.221.

Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama, yaitu anak-anak dan istri atau suami yang hidup terlama, dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya sampai pada golongan keempat, dan apabila tidak ada juga maka segala harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara.

Kedudukan para ahli waris sebagai penerima harta waris para ahli waris memiliki hak yang sama yaitu hak *saisine*,¹⁸ hak *hereditatis petitio*¹⁹ dan hak menuntut pembagian harta warisan.²⁰ Demikian dapat dikatakan apabila setelah si pewaris meninggal dunia, terdapat salah satu ahli waris objek warisan yang tidak sesuai dengan pembagiannya, maka ahli waris yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Sebagaimana jika harta waris berupa hak merek yang dikuasai oleh salah satu ahli waris dengan cara melalui peralihan hak dengan membuat Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

¹⁸ Kata *saisine* dikutip dari bahasa Prancis: “*le mort saisit le vif*”, maksudnya orang meninggal disangka dikenakan kepada yang masih hidup. Artinya, dengan wafatnya ahli waris, maka ahli waris langsung menguasai hak dan kewajiban warisnya tanpa melakukan tindakan tertentu, sekalipun mereka (para ahli waris) tidak mengetahui bahwa yang meninggal akan meninggal dunia. penjelasan tentang semua hak dan kewajiban pewarisan dengan pribadi atau langsung, tanpa perbuatan khusus yang diperlukan oleh ahli waris, yang dinamakan hak *saisine*. dalam Mia Putri Suci Anggraini, dkk., *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)*, Jurnal Bevinding, Vol.1, No.5 (Agustus 2023), p.2.

¹⁹ Hak *hereditatis petitio* terdapat pada Pasal 834 dan Pasal 835 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa tiap-tiap penerima warisan dapat mengajukan gugatan guna mengupayakan hak warisnya. *Hereditatis petitio* secara sah diberikan oleh perundang-undangan kepada semua ahli waris yang telah memperoleh semua atau sebagian dari harta warisan, dan juga mereka yang menyalahgunakan dan menguasai harta warisan. Hak gugat ini serupa dengan hak untuk menggugat pemilik suatu barang, maka tujuannya penuntutan mesti ditujukan untuk seseorang yang menguasai suatu barang warisan dengan tujuan untuk dimiliki. Maka dari itu pelimpahan perkara tidak boleh tertuju kepada individu yang hanya sebagai holder yaitu menguasai objek berlandaskan sangkutan hukum kepada sipeninggal, contohnya orang yang menyewa bangunan milik ahli waris pada waktu ahli waris masih hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPerdata, hak waris petisi ini berakhir setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulainya pewarisan. apabila melampaui dari tanggal kadaluwarsa, maka klaim tidak memakai *hereditatis petitio* tetapi memakai *eigendomsactie*. maksudnya, para pihak telah dianggap menggugurkan haknya, *Ibid.*

²⁰ Hak gugat pembagian warisan, diatur pada Pasal 1066 KUH Perdata. Hak tersebut adalah hak dan ciri terpenting dari hukum waris. Pasal 1066 menerangkan “Tidak seorang pun yang mendapat bagian dalam warisan wajib menerima kelanjutan warisan dalam keadaan tidak terbagi”. Pemisahan dapat dituntut kapan saja, bahkan jika ada aturan yang melarangnya. Tetapi kesepakatan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu tanpa pemisahan. Artinya, apabila salah satu ahli waris meminta dibaginya atau menuntut pembagian warisan di pengadilan, maka ahli waris lainnya tidak bisa menolak permintaan tersebut, *Ibid.*, p.3.

Perkara pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut terdapat pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Perkara ini merupakan perkara pengalihan hak atas merek yang dibatalkan oleh pengadilan. Para pihak yang terkait dalam perkara ini adalah para ahli waris dari pemilik merek yang menjadi objek sengketa pada perkara ini. Dalam perkara ini Penggugat adalah Rita Benyamin (istri dari alm. Bujung Benjamin) dan Tergugat adalah PT. Bintang Bersinar Lestari, serta yang menjadi Turut Tergugat adalah Benny Djaja, selaku Notaris (Tergugat I), Moelyono Karmayana, selaku Konsultan HAKI (Tergugat II) dan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal kekayaan intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tergugat III).

Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bujung Benjamin, yang telah meninggal pada tanggal 24 Januari 2017. Alm. Bujung Benjamin adalah pemilik sah atas merek sebagai berikut:

1. Merek BB Bakery, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031; dan
2. Merek BB Bakery, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris alm. Bujung Benjamin lainnya, Merek tersebut dialihkan oleh Tergugat dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh Turut Tergugat I dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 dan Merek tersebut dimohonkan untuk dicatatkan oleh Tergugat melalui kuasanya yakni Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2021 dan dikabulkan oleh Turut Tergugat III. Dengan pengalihan merek tersebut, Penggugat dan ahli waris lain telah dirugikan baik secara materiil dan immateriil, oleh sebab itu Penggugat melakukan gugatan dalam perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021 berikut pendaftaran mereknya.

Pengalihan hak atas merek dapat dibuat dengan perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris.²¹ Perjanjian di bawah tangan memiliki konsekuensi hukum sejauh perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti Para Pihak mengakui dan membenarkan apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.

Ketika perjanjian pengalihan hak atas merek terdaftar dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; a) cakap untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal,²² maka pemilik hak atas merek yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek pada Pengadilan Niaga.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek. Umumnya suatu pihak yang merasa telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut boleh mengajukan gugatan untuk pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 dan 21 UU Merek.²³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, KUHPerdara, KUHPerdara, UU No. 20 Tahun 2016, dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus, literatur). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan berupa studi dokumen, kemudian

²¹ Rifzki Dhian Pramuvti, *Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*, Jurnal Notarius, Vol.11, No.1 (Mei 2018).

²² Mariam Darul Badruljaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.73.

²³ Julaiifa Sarah, *Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya*, Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol.1, No.2 (Desember 2022), p.206.

data dianalisis secara kualitatif menggunakan logika berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Kepada Ahli Waris Berdasarkan Pewarisan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku?
3. Bagaimana Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim yang Membatalkan Pengalihan Merek Terdaftar dalam Putusan No. 74/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst?

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Kepada Ahli Waris Berdasarkan Pewarisan

Pengalihan hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, demi kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar untuk melakukan pengalihan hak atas merek terdaftar kepada pihak lain.

Pasal 41 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena beberapa alasan, termasuk pewarisan. Pasal 41, berbunyi:

- a. Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
 - 1) Pewarisan;
 - 2) Wasiat;
 - 3) Wakaf;
 - 4) Hibah;
 - 5) Perjanjian; atau
 - 6) Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan”.

- b. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- c. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- d. Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- e. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- f. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa hak atas merek dapat ditransfer kepada ahli waris setelah kematian pemiliknya. Pewarisan merek ini harus didaftarkan ke DJKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Syarat dan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Permenkumham RI No. 67 Tahun 2016, harus melampirkan dokumen persyaratan, sebagai berikut:

- a. Bukti pengalihan Hak atas Merek, berupa:
 - 1) fatwa waris;
 - 2) surat wasiat;
 - 3) akta wakaf;
 - 4) akta hibah;
 - 5) akta perjanjian; atau
 - 6) bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
- b. Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;

- c. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
- d. Fotokopi identitas pemohon;
- e. Surat Kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan
- f. Bukti Pembayaran Biaya.

Dalam hal bukti pengalihan hak atas Merek fatwa waris tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka Pemohon harus melampirkan terjemahan fatwa waris tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah. Adapun proses peralihan merek dikarenakan pewarisan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Ahli waris yang berhak atas merek mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek kepada DJKI.
- b. Dokumen yang diperlukan, yaitu:
 - 1) Bukti pewarisan, seperti: surat keterangan waris dari pengadilan atau akta waris dari notaris;
 - 2) Surat pernyataan ahli waris yang menunjuk salah satu ahli waris sebagai penerima hak atas merek;
 - 3) Sertifikat merek asli;
 - 4) Surat kuasa (jika dikuasakan).
- c. Pembayaran biaya-biaya pencatatan pengalihan hak atas merek harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pemeriksaan Permohonan DJKI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan.
- e. Penerbitan Sertifikat Merek Baru Jika permohonan disetujui, DJKI menerbitkan sertifikat merek baru atas nama penerima hak.

Prosedur pengalihan hak atas merk terdaftar diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak merek terdaftar yang telah dialihkan pemilik hak merek kepada pihak lain. Maka, pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat wajib diumumkan dalam berita resmi merek.²⁴

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Banyak proses dan tahapan untuk melakukan pengalihan hak atas merek dari permohonan. Setelah permohonan diterima maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal di setujui permohonan tersebut, dilakukan pengumuman selama 3 (tiga) bulan dalam Pengumuman Berita Resmi Merek.²⁵

Prosedur peralihan hak atas merek terdaftar berdasarkan pewarisan dalam Undang-Undang Merek telah memberikan landasan hukum yang jelas dan berkepastian hukum dalam mengatur kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pewarisan, mulai dari prosedur dalam menentukan siapa yang berhak sebagai ahli waris maupun prosedur pendaftaran merek setelah beralih kepada ahli waris yang berhak. Sebagaimana teori kepastian hukum, yang diusung oleh Gustav Radbruch, tercermin dalam undang-undang ini. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.²⁶

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.²⁷

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis, melalui regulasi-regulasi yang dibuat untuk mengatur dan menciptakan ketertiban tersebut, termasuk mengenai merek berikut peralihan-peralihan yang dapat dilakukan atas merek tersebut.

²⁴ Kristami Tinenta, *Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Privatum, Vol.6, No.5 (Juli 2018), p.114.

²⁵ Pramitasari Pramitasari dan Habib Adjie, *Pengalihan Hak atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris*, ALADALAH, Vol.2, No.2 (April 2024), p.205.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.19.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, p.43.

Dengan demikian, ketegasan Pasal 41 Undang-Undang Merek memberikan kejelasan bahwa hak atas merek dapat dialihkan melalui pewarisan. Selain itu, prosedur yang diatur dalam undang-undang memberikan pedoman yang harus diikuti oleh ahli waris dalam melaksanakan peralihan hak atas merek terdaftar, termasuk persyaratan administratif seperti pembuatan Surat Keterangan Waris sampai dengan pendaftaran perubahan kepemilikan.²⁸ Dengan demikian, prinsip kepastian hukum Radbruch tercermin dalam pengaturan peralihan hak atas merek terdaftar melalui pewarisan, memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi semua pihak yang terlibat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris terhadap pengalihan hak atas merek terdaftar yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Pelindungan Hukum Secara Preventif

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal-usulnya (*Indication of Origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembedda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain.²⁹ OK. Saidin, menyatakan bahwa merek adalah: “suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang

²⁸ Nuraisyah, Saidin dan Jelly Leviza, *Analisis Sengketa Merek Persamaan pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.7, No.1 (Agustus 2024), p.239.

²⁹ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta, Edisi 56 (April 2018), p.2.

sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.³⁰

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- 1) Pewarisan; berdasarkan ketika hak kepemilikan atau penggunaan merek dipindahkan dari pemilik asli kepada ahli waris atau penerima hibah setelah kematian pemilik asli. Proses ini diatur oleh hukum pewarisan yang berlaku di negara yang bersangkutan, serta peraturan dan kebijakan yang mengatur merek dagang. Hukum ini menentukan bagaimana aset, termasuk merek dagang, akan dialihkan kepada ahli waris. Pengalihan hak atas merek dagang berdasarkan pewarisan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas, ini meliputi pembuatan perjanjian atau dokumen yang mencatat transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dari pemilik asli kepada ahli waris.
- 2) Wasiat; jika pemilik merek dagang meninggal dunia dan memiliki wasiat yang memuat ketentuan tentang transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang kepada ahli waris. Ini mungkin melibatkan pengesahan wasiat oleh pengadilan, pembuktian keabsahan wasiat, dan proses administratif lainnya sesuai dengan hukum pewarisan. Setelah wasiat diakui dan dinyatakan sah, ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat akan memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam wasiat. Kemudian, pengalihan hak tersebut dapat didokumentasikan dan dilaporkan kepada kantor merek dagang yang berwenang untuk memperbarui catatan kepemilikan merek dagang.

³⁰ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, p. 345.

- 3) Wakaf; adalah tindakan menyisihkan atau mentransfer kepemilikan atau hak atas suatu aset kepada lembaga amal atau tujuan keagamaan. Di beberapa yuridiksi, pengalihan hak atas dagang melalui wakaf mungkin memerlukan prosedur khusus yang diatur oleh hukum wakaf setempat. Namun, penting untuk diingat bahwa wakaf biasanya diperuntukkan bagi tujuan keagamaan atau amal, sehingga dalam konteks pengalihan merek dagang, hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut mungkin akan diberikan kepada lembaga amal atau tujuan keagamaan yang ditentukan dalam wakaf. Sebagai contoh, jika seseorang memutuskan untuk mewakafkan merek dagang kepada sebuah Yayasan amal, maka hak kepemilikan atau penggunaan merek tersebut akan dialihkan kepada Yayasan tersebut sesuai dengan tujuan wakaf yang ditentukan.
- 4) Hibah; merek yang terdaftar dapat dialihkan melalui hibah. Hibah adalah tindakan memberikan hak kepemilikan atau penggunaan suatu aset kepada pihak lain tanpa pembayaran atau imbalan finansial yang diperlukan. Dalam konteks merek dagang, pengalihan hak atas merek dagang melalui hibah dapat dilakukan dengan menyertakan merek tersebut sebagai aset yang dihibahkan kepada penerima hibah.
- 5) Perjanjian; merek dagang yang terdaftar dapat dialihkan melalui perjanjian antara pemilik merek (penjual) dan pihak lain (pembeli). Proses ini biasanya dilakukan melalui perjanjian pengalihan hak merek dagang, yang merupakan kontrak tertulis yang mengatur transfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pemilik merek dagang harus setuju untuk mentransfer hak kepemilikan atau penggunaan merek dagang kepada pihak lain. Persetujuan ini kemudian diatur dalam perjanjian tertulis. Pihak yang menerima hak merek dagang (pembeli) mungkin perlu membayar kompensasi kepada pemilik merek dagang (penjual)

sebagai imbalan atas transfer hak tersebut. Kompensasi ini bisa berupa pembayaran tunai, pembayaran regular, atau bentuk kompensasi lainnya. Perjanjian pengalihan hak merek dagang harus mencakup syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan merek dagang, cakupan hak, durasi penggunaan, wilayah geografis, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. perjanjian pengalihan hak merek dagang harus memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi kedua belah pihak, termasuk ketentuan tentang penyelesaian sengketa, pemutusan kontrak, dan hak dan kewajiban dalam hal pelanggaran hak merek dagang.³¹

Peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, merupakan proses yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Merek di Indonesia. Proses ini terjadi ketika hak atas merek tersebut dimiliki oleh seseorang dan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya setelah pemilik merek meninggal dunia.³² Pengaturan mengenai peralihan hak atas merek akibat pewarisan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, termasuk di antaranya adalah pewarisan. Proses administratif yang harus dilakukan meliputi pendaftaran perubahan kepemilikan hak atas merek ke DJKI, serta pengumuman dalam Berita Resmi Merek, agar peralihan hak atas merek tersebut sah dan memiliki kepastian hukum.

Pengalihan merek yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak merek sebenarnya, dalam hal ini yaitu ahli waris. Untuk itu pihak yang dirugikan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pelindungan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran atau

³¹ Jolin, *Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak atas Merek Berdasarkan Kasus polo Ralph Lauren Indonesia*, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol.2, No.2, (Oktober 2024), p.1154.

³² Nuraisyah, Saidin dan Jelly Leviza, *Op.Cit.*, p.240.

penyalahgunaan. Dalam konteks merek, perlindungan hukum memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Perlindungan hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien untuk memastikan hak-hak pemilik merek dihormati dan dilindungi.³³ Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek.³⁴

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Perlindungan hukum atas merek tidak terjadi secara otomatis ketika merek tersebut diciptakan. Sebuah merek harus melalui suatu prosedur tertentu agar memiliki kekuatan hukum, karena hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegangnya. Pendaftaran merek tentunya memiliki tujuan untuk melindungi pemilik merek terdaftar. Dengan demikian, bagi merek yang sudah terdaftar apabila terjadi sengketa terkait peralihan haknya, maka merek tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum.

³³ Nuraisyah, Saidin, dan Jelly Leviza, *Analisis Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn*, p.236.

³⁴ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*, p.7.

b. Pelindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.³⁵

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku pelanggaran merek selain dari UU Merek adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi menurut hukum perdata Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.
- 2) Sanksi menurut hukum pidana. Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun atau denda,

³⁵ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*, p.8.

setinggi-tingginya Rp. 900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

- 3) Sanksi Administrasi Negara. Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.³⁶

Dalam hal terjadinya pelanggaran terkait pengalihan hak merek berdasarkan pewarisan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka ahli waris sebagai pihak yang berhak atas hak merek tersebut dapat melakukan upaya hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketa adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.³⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara, berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan

³⁶ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*, p.11.

³⁷ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.5, No.1 (April 2022), p.87.

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁸ Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.³⁹

Upaya hukum yang dilakukan melalui jalur litigasi, dapat dilakukan apabila pihak ahli waris yang dirugikan ingin melakukan pembatalan pengalihan atas hak merek tersebut. Pembatalan Merek terdaftar terjadi karena 2 (dua) alasan, yaitu *pertama* karena merek yang memiliki kesamaan dan sama-sama terdaftar dan *kedua* Pemilik merek memiliki hak terhadap Merek yang sama. Pembatalan pengalihan atas hak merek tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga.⁴⁰

Pada Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penggugat dan ahli waris almarhum Bujung Benjamin lainnya yang merasa hak-hak terlanggar dengan adanya peralihan hak merek milik almarhum Bujung Benjamin yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui upaya gugatan hukum ke pengadilan yang berwenang.

³⁸ Rosita, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Bayyinah: Journal of Islamic Law, Vol.6, No.2 (Desember 2017), p.100.

³⁹ Rosita, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, p.100.

⁴⁰ Ahmad Fauzi, *Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek "Bikers Brotherhood Mc")*, Media of Law and Sharia, Vol.4, No.3 (September 2023), p.283.

Dalam perkara tersebut majelis hakim telah memutuskan dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No.Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Majelis hakim juga menyatakan bahwa para ahli waris almarhum Bujung Benjamin yang sah adalah Rita Benjamin d/h Lie Su Djin, Mona Benjamin, Herman Benjamin, Harry Benjamin dan Benny Benjamin, sekaligus sebagai pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut: a) Merek BB Bakery, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan b) Merek BB Bakery, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30.

Bentuk perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴¹ Demikian pula sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴²

Hak perlindungan hukum tersebut merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana Negara telah menjamin dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang memuat aturan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴³

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.10.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, p.54.

⁴³ Annisa, Sriyaman dan Marwah, *Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, No.2 (Desember 2021), p.256.

3. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim yang Membatalkan Pengalihan Merek Terdaftar dalam Putusan No. 74/Pdt.Sus-Hki/Merek/2023/Pn Niaga Jkt.Pst

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum hakim pada perkara ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat yang merekayasa tanda tangan dari Almarhum Bujung Benyamin dalam Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak merek antara Bujung Benjamin dengan Wina Sukamdhani tertanggal 16 September 2021 waarmedking reg.1885/2021 Notaris Dr.Benny Djaja, SH.,SE.,MM., MHum., MKn tersebut adalah tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam pengalihan hak merek berdasarkan pewarisan. Terlebih bahwa Almarhum Bujung Benyamin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017 di New South Wales Australia.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, perbuatan Tergugat yang membuat pengalihan hak merek tersebut dibuat dengan itikad buruk dan bahkan adanya unsur tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat yang ingin membatalkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh Turut Tergugat I dengan No.Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 tersebut.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam perkara ini telah berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Hal ini dapat dimaknai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadi pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan karena dalam pengalihan merek tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya.

Ahli waris yang hendak mengalihkan kepemilikan harta warisan yang diturunkan oleh Pewaris harus memenuhi beberapa prosedur. Ahli waris wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan Surat Keterangan Waris sebagai syarat utama.

Surat keterangan waris adalah surat yang memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah di tinggalkan pewaris.⁴⁴ Surat keterangan waris tersebut sebagai dasar yang menyatakan bahwa siapa saja ahli waris dari si pewaris.

Surat keterangan waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.⁴⁵ Manfaat surat keterangan waris antara lain sebagai pernyataan untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah.⁴⁶ Surat keterangan waris untuk mengubah nama kepemilikan, melindungi dan menghindari penyalahgunaan wewenang atas harta benda pewaris yang diwariskan. Sehingga berdasarkan surat keterangan waris tersebut dapat diketahui siapa saja ahli waris dari si pewaris sebelum dilakukannya pengalihan pewarisan.

Dalam pengalihan merek berdasarkan pewarisan, yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai pilihan terhadap kaidah hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralistis tersebut.⁴⁷

Selain itu, pewarisan merek ini harus didaftarkan ke DJKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Syarat dan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Akan tetapi, peneliti tidak sependapat dengan hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena majelis hakim hanya terpaku pada apa yang diungkapkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan saja. Menurut peneliti majelis hakim dapat memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang lebih luas dari apa yang dipaparkan dalam perkara ini.

⁴⁴ Pramitasari Pramitasari dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.203.

⁴⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, p.27.

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2024 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.43.

⁴⁷ Pramitasari Pramitasari dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, p.205.

Pada perkara ini, majelis hakim hanya menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai dasar hukum dalam pertimbangannya. Padahal perkara ini terjadi pada tahun 2021 dan diputusan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2023, sedangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, sehingga terhadap peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tersebut telah ada peraturan yang terbarunya, meskipun pasal-pasal yang terkait dalam perkara ini masih relevan digunakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Hakim merupakan ujung tombak bagi penegakan hukum bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Penggugat sebagai pihak yang dirugikan melakukan gugatan untuk membatalkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021 tersebut, untuk mencari kepastian hukum sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang mengemukakan bahwa adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.⁴⁸

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pengalihan hak atas merek terdaftar kepada ahli waris diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 yang mengharuskan pendaftaran ke DJKI dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek untuk kepastian hukum, sementara perlindungan hukum terhadap ahli waris dapat dilakukan secara preventif melalui prosedur yang benar dan represif,

⁴⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, p.43.

melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Dalam Putusan No. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, hakim membatalkan pengalihan merek karena terbukti adanya rekayasa tanda tangan dalam perjanjian yang dibuat setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengalihan hak merek berdasarkan pewarisan dilakukan sesuai prosedur undang-undang untuk memperoleh kepastian hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan pengalihan melalui pengadilan, dan majelis hakim diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan terkini dalam memutus perkara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2024 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: Refika Aditama).
- Aidil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Ali, Muhammad Daud. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ali, Muhammad Daud. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Badruljaman, Mariam Darul. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Dahlawan, Sirman. 2020. *Hukum Kewarisan Indonesia yang di Cita Citakan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010.
- Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Hadjon, Philipus M.. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Lindsey, Tim, dkk.. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni).
- Marbun, Nusya A Rocky, Deni Bram dan Yuliasari Isnaeni. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum dan Perundang - Undangan Terbaru)*. (Jakarta: Visimedia).
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Perangin, Effend. 2014. *Hukum Waris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Saidin, O. K.. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada).
- Suparmono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Thalib, Sajuti. 2010. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Publikasi

- Anggraini, Mia Putri Suci, dkk.. *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang dikuasai oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)*. Jurnal Bevingding. Vol.1. No.5 (Agustus 2023).
- Annisa, Sriyaman, dan Marwah. *Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*. Indonesian Journal of Criminal Law. Vol.3. No.2 (Desember 2021).

- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. *Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.5. No.1 (April 2020).
- Dewi, Ni Made Trisna. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum (JAH). Vol.5. No.1 (April 2022).
- Fauzi, Ahmad. *Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek "Bikers Brotherhood Mc")*. Media of Law and Sharia. Vol.4. No.3 (September 2023).
- Gultom, Meli Hertati. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek*. Jurnal Warta. Edisi 56 (April 2018). (ISSN: 1829 – 7463).
- Jolin. *Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak atas Merek Berdasarkan Kasus Polo Ralph Lauren Indonesia*. JLEB: Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.2 (Oktober 2024).
- Nuraisyah, Saidin dan Jelly Leviza. *Analisis Sengketa Merek Persamaan pada Pokoknya: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.7. No.1 (Agustus 2024).
- Pramitasari, dan Habib Adjie. *Pengalihan Hak atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris*. ALADALAH. Vol.2. No.2 (April 2024).
- Pramuvti, Rifzki Dhian. *Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat*. Jurnal Notarius. Vol.11. No.1 (Mei 2018).
- Rosita. *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. Bayyinah: Journal of Islamic Law. Vol.6. No.2 (Desember 2017).
- Sarah, Julaifa. *Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya*. Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU. Vol.1. No.2 (Desember 2022).
- Tinenta, Kristami. *Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lex Privatum. Vol.6. No.5 (Juli 2018).
- Yusnita, Elly. *Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012)*. USU Law Journal. Vol.1. No.1 (2017).

Website

- Hukumonline.com. *Perbedaan Pengalihan Hak Atas Merek dengan Lisensi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pengalihan-hak-atas-merek-dengan-lisensi-cl5497/>. diakses pada 5 Agustus 2024.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst