

Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar

Merine Harie Saputri

Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: merine17@gmail.com

Abstract. *Transfer of rights is a legal event in which the ownership rights of one party are transferred to another party preceded by certain conditions or agreements justified by law. Marks as assets in the form of intangible objects can be transferred according to the provisions of Article 41 paragraph 1 Law number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. There are additional arrangements regarding the process of transferring rights contained in the provisions of article 41 paragraph 8, namely the transfer of rights to a mark can be carried out at the time of application for a mark. As is well known, marks that are still being applied for at the Directorate of Marks and Geographical Indications may not necessarily be registered in the General Register of Marks, so that applications for marks being transferred do not yet have a strong basis of rights as the object of the transfer agreement. Notary is a position that is given the authority to make an authentic deed. Based on article 1 number (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices Of course, with this authority, the Notary Office is expected to be able to fulfill the interests of the appearers to realize their interests stated in the deed, especially making agreements trademark transfer that is still being applied for. In this study, the authors focus on the validity of the trademark transfer agreement that is still being applied for and the legal consequences for the notary who makes the agreement if the applied mark cannot be registered in the General Register of Marks based on the trademark laws and regulations on the position of notary public and other applicable laws. interrelated and based on research conducted by the authors.*

Keywords: *Transfer of Rights, Trademark, Notary Legal Consequences.*

Abstrak. Perpindahan hak adalah suatu peristiwa hukum dimana hak milik suatu pihak berpindah kepada pihak lain dengan didahului oleh syarat-syarat atau perjanjian tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Merek sebagai harta benda yang berbentuk benda tidak berwujud dapat dialihkan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat pengaturan tambahan mengenai proses peralihan hak yang terdapat dalam ketentuan pasal 41 ayat 8, yaitu peralihan hak atas suatu merek dapat dilakukan pada saat permohonan suatu merek. Sebagaimana diketahui, Merek yang masih dalam permohonan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis belum tentu didaftarkan dalam Daftar Umum Merek, sehingga permohonan merek yang dialihkan belum mempunyai dasar hak yang kuat sebagai pemegang merek. objek perjanjian pengalihan. Notaris merupakan suatu kedudukan yang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tentunya dengan kewenangan tersebut Kantor Notaris diharapkan mampu memenuhi kepentingan penggugat untuk mewujudkan kepentingannya. kepentingan-kepentingan yang tercantum dalam akta, khususnya pembuatan perjanjian-perjanjian pengalihan merek yang masih dimohonkan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada keabsahan perjanjian pengalihan merek yang masih dimohonkan dan akibat hukum bagi notaris yang membuat perjanjian apabila merek yang digunakan tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek berdasarkan undang-undang merek. dan peraturan mengenai kedudukan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. saling terkait dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kata Kunci: Peralihan Hak, Merek, Akibat Hukum Notaris.

LATAR BELAKANG

Notaris merupakan sebuah jabatan yang diberikan kewenangan untuk membuat sebuah akta autentik. Berdasarkan pasal 1 angka (1) UUPJN jabatan notaris dirumuskan sebagai berikut : Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini. Istilah pejabat umum

Received April 17, 2024; Accepted Mei 22, 2024; Published Juni 30, 2024

*Merine Harie Saputri, merine17@gmail.com

merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaewen* yang terdapat dalam pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut dengan “BW”) dan Pasal 15 UUPJN, yaitu ;

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan notaris adalah berupa akta tertulis dan tercatat. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut sebagai UUPJN). Pengaturan tata cara pembuatan akta notaris baik secara formalitas dan substantif dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dengan keilmuan yang dimilikinya pada dasarnya dilarang menolak setiap orang yang menghadap kepadanya guna membuat ataupun mencatatkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap agar diperoleh sebuah bukti yang sah yaitu berupa akta autentik. Hal ini secara khusus telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPJN yang memuat kewajiban notaris yakni:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, namun kewajiban untuk menyimpan minuta Akta tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

g. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, menyebutkan seorang notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali ada alasan menolaknya. Implikasi dari aturan ini adalah selama peraturan mengatur perbuatan hukum sebagai tindakan yang diperbolehkan, maka notaris wajib untuk mencatatkan perbuatan hukum tersebut ke dalam sebuah akta autentik ketika diminta para penghadap.

Salah satu, perbuatan hukum yang bisa dimintakan pencatatan dan di dokumentasikan dalam sebuah akta notaris adalah perbuatan Pengalihan Hak seseorang kepada pihak lainnya. Pengalihan hak yaitu suatu peristiwa hukum beralihnya hak milik suatu pihak kepada pihak lain dengan didahului keadaan atau perjanjian tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian:

- I. **“obligatoire overeenkomst”** yaitu tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran. Berlaku *causaal stelsel* yaitu sah atau tidaknya pemindahan hak milik digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir.
- II. **“zakelijke overeenkomst”** yaitu pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.

Pengalihan hak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- I. **“bizondere title”** yaitu perolehan hak berdasarkan pemindahan hak secara khusus, satu persatu dari seorang kepada orang lain, misalnya: jual beli, pemberian, pertukaran, dan sebagainya.
- II. **“algemen title”** yaitu perolehan hak secara umum dan tidak dierincikan satu persatu, misalnya pewarisan atau perkawinan dengan adanya percampuran harta kekayaan (*boedelmenging*).

Akibat hukum dari pengalihan hak adalah seseorang akan kehilangan hak atas benda tersebut, apabila suatu benda dialihkan kepada pihak lain maka pihak yang mengalihkan kehilangan hak menguasai benda tersebut dikarenakan hak miliknya telah beralih. Maka, sesuai dengan Azas Nemoplus, ialah bahwa seseorang itu tidak dapat memeralihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya dan lazimnya yang berwenang untuk menguasai benda itu ialah pemilik.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 584 BW, bahwasannya : “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. dibandingkan dengan hak–hak kebendaan yang lain, karena yang berhak dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai dengan sebebas-bebasnya. Hubungan antara benda dan hak milik semata–mata karena nilai ekonomis, apabila suatu benda punya nilai ekonomis maka akan dikejar untuk mendapatkan hak miliknya. Suatu benda akan dapat dijadikan obyek transaksi mana kala memenuhi dua (2) macam syarat, yaitu bahwa benda yang bersangkutan harus mempunyai nilai ekonomis, dan hak miliknya dapat dialihkan.

Hak milik melekat pada suatu benda, dimana sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 499 BW dinyatakan bahwa : “menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik”. Macam benda secara umum sesuai dengan BW, yaitu Berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 BW) dan Bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 BW). Jenis klasifikasi yang penting adalah:

- I. Benda tidak bergerak terbagi atas : a. berdasarkan sifatnya (Pasal 506 BW), b. berdasarkan peruntukannya (Pasal 507), c. berdasarkan ketentuan Undang-Undang (Pasal 508 BW). Terkait kepemilikan harus didaftar dalam suatu register umum yang sifatnya terbuka dan dikelola oleh institusi khusus, serta pemiliknya diberi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat.
- II. Benda bergerak terbagi atas :
 - a. Berdasarkan sifatnya dan
 - b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Yang dianggap pemilik benda bergerak adalah yang menguasai benda bergerak tersebut, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1977 BW.

Kekayaan intelektual secara filosofis adalah suatu kepemilikan (*property*), teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang berpengaruh di negara *Common Law System* dan Hegel yang berpengaruh di negara tradisi hukum *Civil Law System*. Kekayaan intelektual terbagi atas 2 bagian besar yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*)

terkait dengan karya sastra dan kreasi seni, misalnya: buku, musik, lukisan dan patung, film dan yang berhubungan dengan teknologi (program komputer dan data elektronik). Dengan kata lain hak cipta adalah hak pencipta (*authors' rights*).

2. Hak Industri (*Industrial Property*)

Istilah ini dikenal pada Paris Convention, terdapat berbagai macam jenis diantaranya:

- a. Paten
- b. Merek
- c. Desain Industri
- d. DTLST
- e. PVT
- f. Rahasia Dagang

Salah satu perlindungan kekayaan intelektual yaitu Merek yaitu 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 sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak merek merupakan hak yang bersifat khusus, yang pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli dan hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwasannya: “Hak 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”. Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar, maka pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Hak tersebut berupa :

- a. Hak untuk menggunakan merek;
- b. Hak menikmati hak eksklusif, tidak ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut baik secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya untuk barang dan/ atau jasa sejenis;
- c. Hak untuk mengizinkan dan memberi kewenangan kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut;

- d. Hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek tersebut
- e. Hak untuk menjaminkan merek tersebut;
- f. Hak untuk investasi;
- g. Hak untuk mengalihkan merek terdaftar;
- h. Hak untuk mengalihkan pada ahli waris.

Salah satu hak eksklusif pemegang hak merek yaitu hak untuk mengalihkan hak yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwasannya: “Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan melalui cara: a. pewarisan, b. wasiat, c. wakaf, d. hibah, e. Perjanjian, f. Atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang sesuai dengan yang tercantum”.

Hak atas merek baru diperoleh setelah merek tersebut terdaftar sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis artinya hak milik atas merek diperoleh pada saat merek tersebut terdaftar dalam daftar umum merek, sehingga dapat dialihkan. Namun, terdapat pengaturan lanjutan terkait pengalihan hak, pada Pasal 41 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwasannya: Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Artinya merek yang masih dalam proses permohonan dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan merek tersebut masih ada kemungkinan ditolak sehingga pemohon tidak mendapatkan hak tersebut. Merek yang masih diajukan permohonan, maka hak atas merek tersebut belum timbul karena hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, sehingga apabila dialihkan kepada pihak lain maka akan menimbulkan risiko khususnya pengalihan hak karena perjanjian dengan alas hak perjanjian jual-beli merek. Hak merek merupakan *intangible asset* yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, yang menjadi obyek jual beli maka ketentuan Pasal 1457 BW sampai dengan Pasal 1540 BW yang berlaku, sepanjang tidak diatur khusus menyimpang. Jual beli sesuai dengan Pasal 1457 BW adalah: Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Apabila pengalihan hak merek khususnya jual beli dilakukan pada merek yang sedang diajukan permohonan dan pada saat proses permohonan terdapat kendala, maka pembeli akan dirugikan. Proses pengalihan hak merek harus disertai dengan dokumen pendukung khususnya alas hak jual beli maka dokumennya berupa perjanjian atau akta jual beli, selanjutnya perjanjian atau akta jual beli tersebut dicatatkan dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila tidak tercatat maka pengalihan hak tersebut tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Proses pengalihan hak terjadi pada saat perjanjian atau akta jual beli disepakati kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 1458 BW : “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Sedangkan pencatatan yang dilakukan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bukan sebagai pendaftaran namun hanya pencatatan pemberitahuan sehingga mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, termasuk pengalihan hak pada saat permohonan merek juga dicatatkan. Pada saat jual beli dilakukan maka hak tersebut telah beralih dari penjual ke pembeli, termasuk merek yang sedang diajukan permohonan dimana pemohon berdasarkan hukum keperdataan tidak mempunyai alas hak milik untuk melakukan pengalihan hak dikarenakan merek tersebut belum terdaftar dalam daftar umum merek.

Permasalahan terjadi ketika sebuah pengalihan merek belum terdaftar dicatatkan dan dibuatkan akta autentik di hadapan Notaris. Di satu sisi seorang Pejabat Notaris tidak bisa menolak untuk membuat perjanjian tersebut jikalau memang telah memenuhi syarat sah perjanjian 1320 BW dan sepanjang tidak dikarang oleh perundang-undangan. Permasalahan akan muncul ketika, akta pengalihan hak atas merek yang belum terdaftar telah dibuat secara autentik di oleh Pejabat Notaris, namun kemudian merek tersebut tidak terdaftar Dalam Daftar Umum Merek. Oleh karena itulah, perlu diteliti lebih lanjut apa dampak dibuatnya Perjanjian Pengalihan Merek Belum Terdaftar ini di hadapan Notaris karena jika merek tersebut benar tidak dapat terdaftar mungkin akan mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum yang tentunya akan berakibat bagi Notaris yang membuat akta Perjanjian Pengalihan Merek yang Belum Terdaftar.

METODE

Metode Penelitian ini akan menguraikan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, obyek penelitiannya, ialah, substansi hukum atau norma dengan sasaran untuk mengkaji kualitas norma hukum dengan macam-macam teori hukum terkait, dan dengan parameter hal yang ideal (esensi hukum), yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang khususnya terkait dengan aturan pembuatan akta , sifat akta serta hak dan kewajiban Notaris berdasarkan UUPJN. Pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan⁹ (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari

pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum penyusunan proposal penelitian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan menganalisis keabsahan akta yang dibuat untuk merek yang masih dimohonkan dan juga akibat hukum bagi notaris jika permohonan merek tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, maka akan ditelaah aturan terkait yang digunakan untuk membantu menjawab isu hukum, yaitu UUJN, UUPJN, BW (*Burgelijk Wetboek*), UU Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Notaris. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah buku- buku hukum dan jurnal hukum sehingga akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji untuk diteliti.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), maka penyusun menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isi hukum. Kamus-kamus hukum digunakan sebagai dasar pemahaman untuk beberapa istilah hukum. Serta wawancara dengan Notaris sebagai bahan pendukung lainnya.

HASIL PENELITIAN

Dampak dan Pengaruh Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Pengalihan merek yang belum terdaftar sebaiknya tidak dilakukan karena merek tersebut belum memiliki perlindungan hukum. Sebelum melakukan pengalihan merek, pihak yang akan mengalihkan dan menerima merek sebaiknya melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu agar merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Jika pendaftaran merek belum selesai dilakukan, maka sebaiknya menunggu hingga pendaftaran merek selesai dilakukan sebelum melakukan pengalihan merek tersebut. Hal ini dilakukan agar terhindar dari akibat hukum yang mungkin terjadi akibat pengalihan merek yang belum terdaftar. Jika pihak yang akan melakukan pengalihan merek tetap ingin melakukannya sebelum merek tersebut terdaftar, sebaiknya dilakukan dengan surat perjanjian pengalihan hak tanpa membuat akta notaris. Surat perjanjian tersebut harus memuat informasi tentang merek yang akan dialihkan, pihak yang akan menerima merek, beserta hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Namun, jika pihak yang akan melakukan pengalihan merek ingin membuat akta notaris, notaris sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan apakah merek tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika merek belum terdaftar, notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta pengalihan merek tersebut. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengalih merek maupun pihak yang menerima merek. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Tidak Sah Secara Hukum: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat di hadapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum dan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.
2. Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum: Pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga merek tersebut rentan terhadap tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Tidak Dapat Dilakukan Pendaftaran Merek: Dalam praktiknya, merek yang belum dialihkan secara resmi ke pihak lain tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek karena merek tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama.
4. Tidak Dapat Menjadi Bukti Kepemilikan: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak dapat menjadi bukti yang sah mengenai kepemilikan merek. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang ingin melakukan pengalihan merek untuk memastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar dan akta pengalihan merek dibuat oleh notaris yang sah. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak, baik secara hukum maupun finansial.

Pentingnya Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi pengalihan merek tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting:

1. Menjamin Keabsahan Transaksi: Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat memastikan bahwa transaksi pengalihan merek tersebut sah dan tercatat secara hukum. Akta pengalihan merek yang dibuat oleh notaris yang sah dan terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga dapat dijadikan sebagai bukti keabsahan transaksi tersebut.
2. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual: Dengan membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang terkait dengan merek tersebut dilindungi dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah tindakan pembajakan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya.
3. Memastikan Merek Teregistrasi: Merek yang dialihkan sebelum terdaftar secara resmi mungkin tidak dapat didaftarkan oleh pihak yang menerima merek. Pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat membantu memastikan bahwa merek tersebut teregistrasi dengan benar dan diakui secara hukum.
4. Menghindari Sengketa Hukum: Dengan memiliki akta pengalihan merek yang sah, kedua belah pihak dapat menghindari sengketa hukum yang mungkin terjadi di kemudian hari. Jika terjadi sengketa, akta pengalihan merek dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat untuk membela kepentingan masing-masing pihak.

Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar oleh notaris dan didaftarkan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini akan membantu melindungi hak-hak kekayaan intelektual, mencegah sengketa hukum, dan memastikan bahwa transaksi pengalihan merek tersebut sah secara hukum. Merek yang belum terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti merek yang telah terdaftar secara resmi. Namun, ada beberapa mekanisme perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek yang belum terdaftar, antara lain:

1. Perlindungan Pasal 1365 KUHPerdara: Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mengharuskan yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan". Oleh karena itu, jika merek yang belum terdaftar dilanggar oleh pihak lain, pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi ketika merek telah terdaftar dalam daftar umum merek.
2. Perlindungan Pasal 76 UU MIG : Meskipun merek belum terdaftar, pasal 76 UU MIG menyatakan bahwa merek yang digunakan secara terus-menerus dan dikenal di masyarakat dapat dilindungi oleh hukum. Hal ini berarti bahwa jika merek yang belum terdaftar telah digunakan secara terus-menerus dan dikenal di masyarakat, pemilik merek masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
3. Perlindungan Hukum Melalui Notaris: Meskipun merek belum terdaftar, pemilik merek masih dapat membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar di notaris. Bentuk akta notaris ini dapat berupa akta pengikatan terjadinya pengalihan, yang dapat menjadi bukti sah dalam persidangan dan membantu melindungi hak-hak kekayaan intelektual sebagai pemilik merek yang telah memberi dan/ atau menerima pengalihan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada merek yang belum terdaftar jauh lebih terbatas dibandingkan dengan merek yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar merek dialihkan ketika telah terdaftar secara resmi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh perlindungan yang lebih memiliki kepastian hukum.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengalihan Merek Yang Belum Terdaftar

Notaris memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam pembuatan akta, termasuk dalam hal pengalihan merek yang belum terdaftar. Jika seorang notaris membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Beberapa akibat hukum yang mungkin terjadi atas pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar oleh notaris antara lain:

1. Pembatalan akta oleh pihak yang berwenang: Akta pengalihan merek yang belum terdaftar tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, akta tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek.

2. Tuntutan ganti rugi: Jika pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pengalihan merek yang tidak sah, notaris yang membuat akta tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang diminta.
3. Tindakan disiplin: Notaris yang membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar dapat dikenai tindakan disiplin oleh organisasi profesi notaris setempat. Tindakan disiplin ini dapat berupa sanksi administratif, seperti teguran atau denda, atau bahkan pencabutan izin praktek notaris.
4. Tindakan pidana: Jika terbukti bahwa notaris dengan sengaja membuat akta pengalihan merek yang belum terdaftar, notaris tersebut dapat dikenai tindakan pidana. Tindakan pidana ini dapat berupa penjara atau denda.

Oleh karena itu, notaris harus selalu berhati-hati dalam membuat akta, termasuk dalam hal pengalihan merek yang belum terdaftar. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas notaris dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang diberikan oleh pihak yang mengajukan pembuatan akta pengalihan merek.
2. Memastikan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak yang melepaskan hak atas merek (pihak pengalih) dan pihak yang menerima hak atas merek (pihak penerima).
3. Mengedukasi para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak yang melepaskan hak atas merek (pihak pengalih) dan pihak yang menerima hak atas merek (pihak penerima) tentang akibat yang terjadi jika merek benar-benar tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
4. Memastikan bahwa hak atas merek yang akan dialihkan telah diajukan permohonannya namun belum terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I.
5. Membuat akta pengalihan merek yang berisi identitas para pihak, uraian hak atas merek yang dialihkan, serta syarat dan ketentuan pengalihan hak tersebut.
6. Memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Memberikan salinan akta pengalihan merek kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi.

8. Melakukan registrasi akta pengalihan merek ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan.

Tugas notaris dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi dan perbuatan pengalihan merek tersebut sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris juga berperan untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan dengan memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dalam pembuatan akta pengalihan merek yang belum terdaftar, notaris memegang peran yang sangat penting. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diberikan oleh para pihak terkait sudah lengkap dan benar. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa hak atas merek yang akan dialihkan sudah diajukan permohonannya namun belum terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah itu, notaris harus membuat akta pengalihan merek yang berisi identitas para pihak, uraian obyek merek yang dialihkan, serta syarat dan ketentuan pengalihan hak tersebut. Notaris harus memastikan bahwa akta pengalihan merek yang dibuat telah memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan salinan akta pengalihan merek kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi. Notaris juga harus melakukan registrasi (pencatatan) akta pengalihan merek ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk melindungi kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan. Dengan demikian, notaris berperan penting dalam memastikan legalitas transaksi dan melindungi obyek kekayaan intelektual atas merek yang dialihkan. Selain itu notaris perlu menginformasikan kepada para pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak yang melepaskan hak atas merek (pihak pengalih) dan pihak yang menerima hak atas merek (pihak penerima) tentang akibat yang terjadi jika merek benar-benar tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek sehingga tidak menimbulkan gugatan terhadap notaris pembuat akta itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sujatmiko. (2010). Perjanjian lisensi merek terkenal. *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 124. Dikutip dari Anne Fitzgerald, (2004), *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, Sydney, 363.
- Cantika, D. P. (2018). Pembatalan hak merek yang telah dijadikan jaminan fidusia. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 1-22.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi *Pejabat Umum* oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Jened, R. (2007). *Hak kekayaan intelektual penyalahgunaan hak eksklusif (Cetakan I)*. Airlangga University Press. Dikutip dari Anthony D' Amato & Doris Estelle Long, (1996), *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati, 25-26.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law) dalam era global & integrasi ekonomi (Cetakan 1)*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur pendaftaran dan pengalihan merek serta upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.
- Kasenda, S. (2017). Perjanjian lisensi antara pemilik hak terdaftar dengan penerima lisensi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 5(9).
- Pramurti, R. D. (2018). Akibat hukum pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan akta hibah wasiat. *Notarius*, 11(1), 130-140.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata (Cetakan XXIX)*. Jakarta: Intermasa.
- Sulastri, S., & Hidayat, N. (2022). Aspek hukum perjanjian lisensi terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Yustitia*, 23(1).
- Waworuntu, A. F. B. R. (2022). Pengalihan hak merek berdasarkan perjanjian (tinjauan menurut hukum merek Indonesia). *Lex Privatum*, 10(1).