



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGALIHAN HAK MEREK
(STUDI KASUS BERALIHNYA HAK ATAS MEREK BB BAKERY
KEPADA PT BINTANG BERSINAR LESTARI)**

Tsabita Zahra Rahmadanti *, Hendro Saptono, Muhyidin

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : tsabitarahmadanti@gmail.com

Abstrak

Pengalihan Hak Atas Merek merupakan salah satu bentuk peralihan Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 41 UU Merek. Pasal 41 UU Merek mengatur sebab-sebab terjadinya peralihan merek, yang salah satunya ialah perjanjian. Dalam hal Peralihan hak atas merek dilakukan melalui perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, masih terdapat peralihan hak atas merek melalui perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Pembatalan Pengalihan Merek yang didasari oleh perjanjian dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pembatalan pengalihan hak atas merek dalam UU Merek. Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. memiliki akibat hukum bahwa penerima hak atas merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut, melainkan kembali ke pemilik awal.

Kata kunci : Pembatalan pengalihan; merek; perjanjian.

Abstract

Transfer of Trademark Rights is a form of transfer of Intellectual Property Rights regulated in statutory regulations, namely in Article 41 of the Trademark Law. Article 41 of the Trademark Law regulates the reasons for the transfer of trademarks, one of which is an agreement. In the case of the transfer of trademark rights carried out through an agreement, it must meet the requirements for a valid agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. However, there are still transfers of trademark rights through agreements that do not meet the requirements for a valid agreement, such as in Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to determine the procedure for Cancellation of Trademark Transfer based on the agreement in Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The method used in this study is the juridical-normative method, with a statutory regulatory approach and a study of relevant court decisions. The results show that there is a legal vacuum regarding the cancellation of the transfer of trademark rights in the Trademark Law. Decision Number 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. has the legal consequence that the recipient of the trademark rights no longer has the rights to the trademark, but instead returns to the original owner.

Keywords : Cancellation of transfer; trademark; agreement.

I. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual adalah hasil dari pemikiran atau ide yang berupa gagasan atau ide yang diekspresikan dalam bentuk penemuan, seperti karya ilmu



pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/data tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan.¹

Merek merupakan salah satu jenis dalam Kekayaan Intelektual. Merek didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (UU Merek), yang menyatakan, “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”.

UU Merek mengatur mengenai pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76 UU Merek, yang pada pokoknya mengatur bahwasannya alasan pembatalan merek berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Akibat Hukum pembatalan merek tercantum sebagaimana Pasal 68 Ayat 5 yang menyatakan, “Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (21) mengakibatkan berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama”.

UU Merek juga mengatur mengenai pengalihan merek, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 41 Ayat 1 UU Merek yang menyatakan, ““(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; atau f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengalihan merek memiliki akibat hukum berupa pemilik awal merek sudah tidak lagi memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut.²

Peralihan Merek melalui perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian, terkhusus terkait syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.³ Syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata ialah:

- 1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3.suatu pokok persoalan tertentu;
- 4.suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat keempat merupakan syarat objektif, dimana jika tidak terpenuhi, maka perjanjian sejak semula atau sejak dibuatnya telah batal atau batal demi hukum.⁴

Syarat objektif merupakan suatu yang fundamental, dimana agar suatu perjanjian menjadi sah harus memenuhi syarat objektif itu terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal ini, terdapat suatu kasus yang terdapat dalam Putusan

¹ Mujiyono & Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI UNY, 2017), 1.

² Rifzki Dhian Pramuvti & Kholis Roisah, “Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat”, Notarius 11, no. 11 (2018): 139, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41566>

³ Muhammad Alfii, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Merek Yang Belum Memperoleh Perlindungan Merek”, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian 2, no. 9 (2023): 866, DOI: 10.58344/locus.v2i9.1649

⁴ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata* (Yogyakarta: Penerbit-Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 122.



Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Kasus dalam putusan ini melibatkan sebuah Merek Dagang bernama BB Bakery.

Kasus ini bermula ketika pemilik BB Bakery, yakni alm. Bujung Benjamin meninggal dunia pada 24 Januari 2017. Kemudian pada tanggal 16 September 2021, Merek BB Bakery dialihkan kepada PT Bintang Bersinar Lestari melalui perjanjian yang dibuat secara bawah tangan dengan nomor register 1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 yang kemudian dimohonkan untuk dicatatkan pada 28 September 2021 yang selanjutnya dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kasus ini kemudian diajukan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mana mengenai pembatalan pengalihan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim mempertimbangkan adanya pemalsuan tanda tangan Alm. Bujung Benjamin, mengingat Alm. Bujung Benjamin meninggal pada tahun 2017, namun menandatangani perjanjian yang ditanda tangani pada tahun 2021.

Pemalsuan tanda tangan bukan menjadi satu-satunya faktor adanya pembatalan pengalihan Merek BB Bakery, terdapat faktor pendukung lainnya, seperti bukti yang dilampirkan sebagai dasar pengalihan bukan berupa akta, melainkan sebatas surat bawah tangan yang diregister oleh notaris. Selain itu, Merek BB Bakery merupakan harta waris yang mana jika dialihkan dibutuhkan adanya surat persetujuan yang ditandatangani seluruh ahli waris, namun dalam kasus pengalihan merek BB Bakery tanda tangan ahli waris tidak seluruhnya menandatangani surat tersebut serta dibuat setelah terjadinya perjanjian pengalihan, sehingga dalam hal ini majelis hakim menganggap surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pengalihan tersebut harus dibatalkan.

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dan Penggunaan dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam peralihan hak atas merek merupakan suatu masalah yang kerap terjadi di masyarakat, hal ini menyebabkan hak seseorang terhadap merek terlanggar. Di dalam merek juga terdapat hak ekonomi seseorang atau suatu badan hukum, hal ini dapat diartikan dengan digunakannya dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam peralihan hak atas merek juga melanggar hak ekonomi pemegangnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pembatalan pengalihan hak atas merek yang didasari oleh perjanjian dengan judul penelitian Analisis Yuridis Pembatalan Pengalihan Hak Merek (Studi Kasus Beralihnya Hak Atas Merek BB Bakery Kepada PT Bintang Bersinar Lestari).

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yakni:

- 1) Bagaimana prosedur pembatalan pengalihan Hak atas Merek berdasarkan perjanjian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dari sebuah studi penelitian, diawali dengan pemikiran atas



suatu masalah, hingga menemukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu untuk kemudian dianalisis serta diolah menjadi suatu kesimpulan.⁵

Dalam penelitian ini ialah penelitian doctrinal. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan oleh penulis, yakni pendekatan undang-undang dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, serta pendekatan kasus, yakni dengan menilik kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁶

Jenis data yang digunakan ialah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi Pustaka.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah Systematic Content Analysis yang selanjutnya disebut SCA, yaitu teknik sistematis dan dapat ditiru yang diterapkan untuk menganalisis berbagai teks, mulai dari transkrip wawancara hingga teks hukum seperti kasus hukum dan peraturan perundang-undangan.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembatalan Pengalihan Hak atas Merek berdasarkan Perjanjian menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Dasar Hukum Pembatalan dan Pengalihan Hak Atas Merek

Merek yang telah terdaftar dapat dibatalkan melalui pembatalan merek. Pembatalan merek adalah prosedur yang dilalui oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan keberadaan pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek.⁸

Pembatalan merek didasari oleh Pasal 76 Ayat 1 UU Merek, yang pada pokoknya menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan serta dilandasi alasan Pasal 20 dan 21 UU Merek.

Pasal 20 UU Merek menyatakan,
Merek tidak dapat didaftar jika:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan

⁵ Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 1.

⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 56.

⁷ Maryam Salehijam, "The Value of Systematic Content Analysis in Legal Research", Tilburg Law Review 23 no. 1 (14 September 2018): 34-42, DOI: <https://doi.org/10.5334/tlr.5>

⁸ Julaifah Sarah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya", Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, vol.1, no.2, (Juli 2022): 206.

pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya Pasal 21 UU Merek berbunyi sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengaturan mengenai Pembatalan Merek dilanjutkan dengan Pasal 76 Ayat 3 , yakni pada pokoknya gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan batas waktu maksimal 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Niaga terhadap gugatan pembatalan merek dapat diajukan kasasi.

UU Merek juga mengatur mengenai pengalihan merek, yakni pada Pasal 41 Ayat UU Merek yang menyatakan, “Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; atau f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan”.

2. Prosedur Serta Alasan Pembatalan dan Pengalihan Hak Atas Merek

Prosedur Pembatalan merek diatur dalam UU Merek, yakni Pasal 76 Ayat 3 dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Setelah gugatan dikabulkan, maka penggugat akan memberikan salinan bukti putusan pengadilan yang telah inkracht tersebut kepada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek.⁹

Kemudian, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan pembatalan merek dari daftar umum merek berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

Tata cara pencatatan pengalihan merek Permenkumham No.67 Tahun 2016 pada pasal 38, yang pada pokoknya mengatur dapat dilakukan dengan elektronik maupun non elektronik dengan dikenakan biaya.

Kemudian berdasarkan Pasal 44 Permenkumham No.67 Tahun 2016 jika dokumen persyaratan belum lengkap, maka akan diberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 30 hari dan harus dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan jika telah lengkap akan dicatatkan pengalihannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

3. Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Perjanjian menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pengalihan merek kerap terjadi sengketa, akan tetapi sengketa yang terjadi bukan disebabkan adanya kesamaan dengan merek terdaftar lain, melainkan, proses peralihannya yang menjadi pokok perkara.¹¹ Terjadinya sengketa dalam pengalihan merek kerap kali pemilik awal merek membantalkan pengalihan tersebut, akan tetapi UU Merek tidak mengatur pembatalan atas pengalihan tersebut.¹²

UU Merek mengatur bahwa perjanjian dapat menjadi sebab beralihnya merek. Perjanjian dalam pengalihan hak atas merek harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- 2.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 3.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 4.suatu pokok persoalan tertentu;
- 5.suatu sebab yang tidak terlarang.

Pembatalan pengalihan merek yang didasari oleh perjanjian dapat dilakukan karena adanya hal yang membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang cacat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang diantaranya adalah paksaan, hal ini berdasarkan Pasal 1323 KUH Perdata yang menyatakan, “Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan

⁹ Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), 111.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ahmad Fauzi, “Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek ‘Bikers Brotherhood Mc’”, *Media of Law and Sharia*, vol. 4, issue 3 (2023):283, DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.1>

¹² *Ibid*,272.



batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”.

Penipuan juga dapat membatalkan perjanjian, hal ini berdasarkan Pasal 1328 yang menyatakan, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.

Pasal 1337 KUH Perdata mengatur mengenai sebab yang dilarang, yang menyatakan, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusastraan atau dengan ketertiban umum”.

Sehingga, jika terdapat hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian batal demi hukum, termasuk perjanjian peralihan hak atas merek jika terdapat sebab yang tidak halal di dalamnya.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dengan Dikeluarkannya Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

1. Analisis Putusan Nomor 74/Pdt.SusHKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

a. Kronologi

- 1) Bujung Benjamin adalah pemilik sah dari merek BB Bakery
- 2) Tanggal 10 April 2017, pemilik sah BB Bakery meninggal dunia.
- 3) Pada 16 September 2021 dibuat perjanjian mengenai Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek dari Alm. Bujung Benjamin kepada PT Bintang Bersinar Lestari, yang mana perjanjian ini dibuat secara bawah tangan dan didaftarkan kepada notaris.
- 4) Pengalihan tersebut didaftarkan pencatatannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 September 2021.
- 5) Dalam kasus ini penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perjanjian tersebut dilakukan setelah meninggalnya pemilik sah merek, yang mana hal ini berarti perjanjian tersebut memuat suatu keterangan yang bohong atau palsu. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pengalihan dilakukan Permenkumhametahan seluruh ahli waris, serta dilakukan menggunakan surat bawah tangan, yang mana berdasarkan Permenkumham 67 Tahun 2016 dokumen yang harus diserahkan ialah akta.

b. Amar Putusan

Dalam pokok perkara majelis hakim pada putusan nomor 74/Pdt.SusHKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst memutus amar sebagai berikut:



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
 - 2) Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yaitu khusus bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan bukti surat P-11 dalam perkara ini
 - 3) Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum 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
 - 4) Menyatakan para ahli waris alm. Bujung Benjamin, yaitu: Rita Benjamin d/h Lie Su Djin, Mona Benjamin, Herman Benjamin, Harry Benjamin dan Benny Benjamin, adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut
 - 5) Menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama Alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;
 - 6) Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret dari register pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama Alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat dan diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II, dan selanjutnya para ahli waris Alm. Bujung Benjamin dapatlah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 7) Menolak gugatan yang selain dan selebihnya
 - 8) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.2.280.000,-(Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- c. Analisis
- Pembatalan pengalihan ha katas merek tidak diatur dalam UU Merek, namun nyatanya kasus perlu dibatalkannya peralihan sebuah merek kerap terjadi di masyarakat, hal ini sebagaimana Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang didalamnya terdapat sebuah kasus dimana terdapat pemalsuan tanda tangan dalam peralihan hak atas merek tersebut antara pemilik sah sebelumnya dengan pemegang hak yang baru, meski demikian, majelis hakim tetap menggunakan UU Merek sebagai acuan pertimbangannya diikuti ketentuan hukum lainnya yang berlaku, yang dapat dianalisis sebagai berikut:
- Peralihan merek diatur dalam Pasal 41 Ayat 1 UU Merek, yakni dengan pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Peralihan merek melalui perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam perjanjian



tersebut tidak boleh adanya sebab yang dilarang. Dalam kasus ini, terdapat pemalsuan tanda tangan dalam Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak merek antara Bujung Benjamin dengan Wina Sukamdhani tertanggal 16 September 2021, yang mana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu tindak pidana, oleh sebab itu perjanjian tersebut batal demi hukum. Kemudian, mengingat merek BB Bakery merupakan harta waris, majelis hakim menggunakan Pasal 832 KUH Perdata sebagai dasar.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, telah sesuai serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

2. Akibat Hukum Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Pada putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst hakim menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021 yang berupa putusan constitutief. Majelis hakim juga menyatakan istri dan keempat anak Alm. Bujung Benjamin sebagai pemilik sah atas merek BB Bakery yang merupakan putusan declaratoir, serta majelis hakim memerintahkan DJKI untuk mencoret dari register pendaftaran pengalihan merek BB Bakery dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang merupakan putusan condemnatoir.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut ialah batalnya peralihan hak atas merek BB Bakery serta membatalkan pendaftaran pencatatan pengalihan hak atas merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Batalnya peralihan hak merek ini menyebabkan penerima hak atas merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut, melainkan kembali ke pemilik awal, yang dalam hal ini ialah ahli waris pemilik sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Penulis berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, menarik kesimpulan yang merangkum inti dari pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Pembatalan pengalihan hak atas merek secara yuridis tidak diatur dalam UU Merek. Dalam hal pengalihan hak atas merek dilakukan melalui perjanjian, maka sudah sepatutnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian terbagi menjadi syarat subyektif dan obyektif. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka berakibat perjanjian yang dibuatnya dapat dibatalkan. Kemudian, jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjiannya telah batal atau batal demi hukum. Tidak terpenuhinya syarat keempat, yakni oleh sebab yang halal, maka syarat obyektif tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum. Sehingga, jika perjanjian pengalihan hak atas merek mengandung atau dilakukan dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat berupa adanya penipuan dan pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian, maka menyebabkan



perjanjian tersebut batal demi hukum yang kemudian pembatalan pencatatannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hasil analisis kasus dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023 PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst ialah batalnya perjanjian pengalihan hak atas merek, serta batalnya permohonan pencatatan pengalihan hak atas di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Batalnya perjanjian pengalihan hak atas merek serta pencatatannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyebabkan penerima hak atas merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut, melainkan kembali ke pemilik awal, yang dalam hal ini ialah ahli waris pemilik sebelumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almusawir, dkk. (2022). *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Pusaka Almaida.
- Busro, Achmad. (2020). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Penerbit-Percetakan Pohon Cahaya.
- Firmansyah, Hery. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Penerbit Medpress Digital.
- Hadrian, Endang & Lukman Hakim. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. CV Budi Utama.
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.
- Maulana, Insan Budi, dkk. (2021). *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Penerbit PT Citra Adya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers.
- Mujiyono & Feriyanto. (2017). *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI UNY.
- Mulyadi. (2020). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Penerbit Mandar Maju.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press .
- Saidin, OK. (2023). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. (2009). *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Penerbit Pustaka Magister
- Santoso, Lukman. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Penebar Media Pustaka.
- Sitompul, Verawati Br. (2017). *Buku Belajar Hukum Perdata*. Pustaka Mandiri.



- Soepomo. (2000). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. PT Penebar Swadaya.
- Subekti. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2019). *Modul Kekayaan Intelektual* . Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Insdikasi Geografis*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

B. Jurnal

- Ahmad Fauzi. (2023). Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek “Bikers Brotherhood Mc”). *Media of Law and Sharia*, vol. 4, issue 3:283, DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.1>
- Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Volume 11(1):1-14 DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.668>
- Ayang Ayu Taufitra dan I Gede Agus Kurniawan. (2023). Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum. *Justisi*, Vol. 9(2) :182, DOI: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2307>
- Davina Malem Praten Ketaren & Zainal Arifin Hoesein. (2025). Kajian Penerapan Klausula Persetujuan Peralihan Harta Waris Oleh Ahli Waris Demi Kepastian Hukum Bagi Jabatan Notaris/PPAT. *Rio Law Jurnal*, Vol.5, no.1:334-335, DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1601>
- Dedi, dkk. (2023). Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Daam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang). *Jurnal Analogi Hukum* , Vol.3, no.3 (2023):265.
- Desi Syamsiah. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHP Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Perjanjian* 2, no. 1: 330, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Dewi Enggriyeni & Ulvina Sagita. (2024). Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.8(1):90. DOI: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Erika Vivin Setyoningsih. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, no. 2(2): 121.
- Galih Dwi Ramadhan. (2021). Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game. *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4, no. 2: 1-14, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss2.art1>



- Julaifah Sarah. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, vol.1, no.2,: 206.
- Maryam Salehijam. (2018). *The Value of Systematic Content Analysis in Legal Research*. *Tilburg Law Review* 23 no. 1: 34-42, DOI: <https://doi.org/10.5334/tilr.5>
- Meli Hertati Gultom. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, Edisi 56. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Muhammad Alfii, dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Merek Yang Belum Memperoleh Perlindungan Merek. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 2,no.9: 866, DOI: <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1649>
- Nadia Nuraini Hasni. (2025). Analisis Hukum Terhadap Pengalihan Hak Dalam Sengketa Hak Merek Polo By Ralph Lauren. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1: 119, DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18884>
- Novianti. (2016). Implikasi Aksesi Protokol Madrid Bagi Indonesia" Negara Hukum Volume 7(2):196, diakses melalui: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/931/548>
- Rifzki Dhian Pramvuti & Kholis Roisah. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *Notarius* 11, no. 11: 139, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41566>
- Syafrinaldi, Rani dan David Hardiago. (2021). Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia, *UIR Law Review*, Volume 5 (1):28, DOI: [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992)

C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst; *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* 1994.