

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai 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.

Sebagai suatu konsekuensi sistem konstitutif yang dianut oleh UU Merek dan Indikasi Geografis, untuk memperoleh hak merek dari negara, maka pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan syarat dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Bab III tentang Permohonan Pendaftaran Merek UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam sistem konstitutif, pihak yang mendaftarkan pertama kali yang berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*first to file*), sehingga apabila merek tersebut telah didaftarkan haknya atas nama orang lain, maka pendaftar pertama itulah yang diakui dan diberikan perlindungan oleh negara.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna sebagai sarana perlindungan semata, melainkan juga berkembang bahwa HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan tambahan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha bisnis. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya seringkali menemui kendala ketika daya dukung keadaan

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 205. (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I)

<sup>2</sup> Agung Sujatmiko, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Lisensi Merek*, *Mimbar Hukum* Vol. 20, No. 2, 2008, h. 251.

finansial mereka terbatas, sehingga dilakukan pengajuan permohonan penambahan modal melalui jalur peminjaman kepada pihak bank.<sup>3</sup>

Bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihak-pihak yang memerlukan serta menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat bank konvensional dan bank syariah. Adapun dalam pembahasan ini lebih memfokuskan pada bank konvensional. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank mengandung risiko adanya kredit macet yang mungkin terjadi di kemudian hari, sehingga untuk menghindari risiko tersebut perlu adanya jaminan yang berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi keamanan kreditur, yakni kepastian terhadap pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.<sup>5</sup>

Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjual belikan dan memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan asas spesialisasi, hak merek yang dijamin harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkanya Merek tersebut.<sup>6</sup> Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak Merek. Berbeda halnya dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia.

Selain itu, hingga saat ini Hak Kekayaan Intelektual belum termasuk sebagai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), sebagaimana Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengatur bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 2.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 8.

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan : Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h. 18.

<sup>6</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 215. (selanjutnya disingkat Rahmi Jened II)

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Serta agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA berdasarkan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- d. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- e. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- f. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Namun pada prakteknya, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia, Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2014, h. 139. (selanjutnya disingkat Sri Mulyani I)

Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT. BNI yang membebani hak merek dengan jaminan fidusia.<sup>8</sup>

Dari kedua hasil penelitian tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 BW, yaitu objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka hak atas merek dimungkinkan untuk dibebani lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai.

Meskipun demikian, pada prakteknya Bank BNI maupun Bank Muamalat keduanya menerima merek tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Pertimbangan Bank Muamalat dalam menerima merek sebagai jaminan tambahan dikarenakan nilai hak merek tersebut tidak terjamin seterusnya.<sup>9</sup> Sedangkan, pertimbangan Bank BNI menerima merek bukan sebagai jaminan utama, selain karena nilai merek tidak terjamin seterusnya, juga berdasarkan pertimbangan berikut:<sup>10</sup>

- 1) Dalam ketentuan internal BNI No.IN/0139/PAR/14 Desember 2000 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP), mengatur mengenai ketentuan jaminan yang tidak dapat diterima dan yang dapat diterima, salah satu jaminan yang dapat diterima ialah Merek.
- 2) Alasan BNI menerima merek “X” sebagai agunan, antara lain merek “X” sebagai benda tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek; Merek “X” mempunyai nilai baku yang tercantum dalam laporan keuangan; Merek “X” dapat diperjual belikan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah legalitas hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perbankan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang?

---

<sup>8</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, h. 418. (selanjutnya disingkat Trisadini Prasastinah Usanti I)

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 423.

<sup>10</sup> Sri Mulyani, *Loc.Cit*.

2. Bagaimana persyaratan dan eksekusi Hak Merek sebagai jaminan tambahan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis legalitas jaminan tambahan pada perbankan.
2. Menganalisis persyaratan dan eksekusi Hak Merek sebagai jaminan tambahan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1.4.1. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hak atas kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam praktik perbankan.
- 1.4.2. Dari segi praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberi manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, pelaku perbankan, Notaris, dan masyarakat pada umumnya.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

#### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang untuk mencari dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang sehingga mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang itu, dalam melakukan penelitian pada tingkat skripsi dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Kemudian dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>13</sup>

### 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, tersier, sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
- 3) Undang – undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- 5) Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>12</sup> Hyronimus Rithi, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, h. 134-135.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.136.

<sup>14</sup> *Ibid.*

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder tersebut memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.<sup>15</sup> antara lain :

- 1) Buku-Buku;
- 2) Penelitian Ilmu Hukum;
- 3) Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. selain melakukan pengumpulan bahan hukum dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi interpretasi istilah-istilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik Analisis Bahan Hukum Adalah menggunakan teknik analisis normatif. Dalam penelitian hukum artinya setelah bahan hukum ini kemudian

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 135.

diinventarisasi, dikategorisasi, disistemasi kemudian dianalisis bahan hukum menggunakan teknik analisis normatif atau preskriptif, dimana caranya teknik analisis preskriptif *legal listening*. Penalaran hukum yang menggunakan metode penafsiran yaitu menafsirkan bahan hukum yang ada kemudian ditafsirkan dan disistemasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

#### **1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai Asas Legalitas, Hak Merek, Jaminan, Perbankan.
- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan.
- BAB IV : Dalam Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

