

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

Kekayaan Intelektual (“KI”) sebagai jaminan berdasarkan Hukum Indonesia

Ibrahim Sjarief Assegaf

RAJAH & TANN ASIA
LAWYERS
WHO
KNOW
ASIA



1. Apakah KI dapat dijaminkan?

KI adalah benda bergerak tidak berwujud dan oleh karenanya dapat dijamin dengan jaminan kebendaan.

2. Lembaga Penjaminan yang dapat menjaminkan KI

Benda tidak berwujud dapat dijaminkan baik dengan gadai maupun dengan fidusia. Namun, jaminan fidusia lebih tepat karena (i) tidak ada unsur penyerahan hak untuk memanfaatkan KI ybs dari pemilik KI ke penerima jaminan dan (ii) adanya pendaftaran jaminan fidusia di kantor fidusia.

3. Fidusia sebagai Lembaga Penjaminan

a. Definisi Benda berdasarkan UU Fidusia?

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Definisi “**benda**” dalam UU Fidusia mencakup seluruh benda (*kecuali yang sudah diatur untuk dijamin oleh hak tanggungan dan hipotek*). Oleh karenanya, KI termasuk dalam definisi “**benda**” berdasarkan UU Fidusia.

Sampai saat ini, penjaminan KI masih sangat langka. Berdasarkan data yang kami dapat, per 2017, hanya ada 9 KI yang dijamin dengan fidusia (dari total 35 juta jaminan fidusia yang didaftarkan).

3. Fidusia sebagai Lembaga Penjaminan

b. KI apa saja yang bisa dijaminan?

KI yang dapat dijaminan adalah HAKI yang dikenal berdasarkan hukum Indonesia, yaitu, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, Merek, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Yang dapat menjaminan KI adalah pemilik KI atas masing-masing hak tersebut.

HAKI dapat dijaminan juga didukung dengan:

- i. Hak Cipta: Pasal 16(3) UU Hak Cipta.
- ii. Paten: Pasal 108 UU Paten

Walaupun Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak diatur secara tegas dalam UU ybs KI tersebut seharusnya dapat dijaminan, hak kebendaan yang melekat pada KI seharusnya dapat dijaminan dengan fidusia karena termasuk dalam definisi “benda” berdasarkan UU Fidusia.

Dalam setiap hal di atas, pihak yang memiliki KI di atas dapat menjaminan KI tersebut secara fidusia. Namun, jika pemilik yang bersangkutan belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”) sebagai pemilik KI, kepemilikan atas KI tersebut masih dapat dipertentangkan secara hukum oleh pihak ketiga.

4. Eksekusi

Berdasarkan UU Fidusia, jaminan Fidusia dapat dieksekusi dengan melakukan pelelangan umum.

a. Permasalahan eksekusi KI:

i. Permasalahan komersial:

1. Belum ada penilai yang dapat melakukan penilaian atas KI?
2. Bila ada pihak yang dapat melakukan penilaian atas KI, apakah ada kualifikasi khusus? Apakah kualifikasi tersebut didapatkan dari lembaga pemerintah atau swasta?
3. Apakah ada pihak yang berkenan untuk membeli KI?
4. Apakah nilai KI akan sama jika dipisahkan dari bagian-bagian lain dari produk yang bersangkutan?

Contoh:

- i. **merek dari suatu perusahaan software dijual, namun tidak mencakup sistem IT dan *knowhow* ybs;**
- ii. **(Hak cipta atas lagi berdiri sendiri**

ii. Permasalahan hukum:

1. Kantor lelang seharusnya menerima pelelangan KI, namun hal ini mungkin sangat jarang (atau mungkin tidak pernah) dilakukan sehingga menyebabkan ketidakpastian bisa atau tidaknya KI dilelang.
2. Apakah dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk melakukan lelang dapat disediakan?

4. Eksekusi melalui Lelang

No.	Dokumen		Catatan
1	Salinan Perjanjian Pokok		
2	Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Fidusia		
3	Salinan perincian hutang	✓	
4	Salinan bukti bahwa debitor wanprestasi / pailit	✓	
5	Surat dari penerima jaminan bahwa KI yang akan dilelang berada dalam penguasaan penerima jaminan	✓	Tujuan dari surat ini adalah memastikan penerima jaminan dapat mengalihkan KI kepada pembeli tanpa adanya gangguan dari pihak ketiga.
6	Surat pernyataan penerima jaminan untuk bertanggung jawab atas adanya gugatan perdata / pidana	✓	
7	Asli dari bukti kepemilikan/hak	✓	Penerima jaminan perlu mensyaratkan pemilik KI untuk menyerahkan asli dari sertifikat KI Khusus untuk Rahasia Dagang, karena tidak adanya bukti kepemilikan, hal ini dapat berdampak Rahasia Dagang tidak dapat dilelang di kantor lelang.
8	Salinan laporan penilaian atas KI yang dilelang	✗	Sampai saat ini, kami tidak mengetahui ada jasa penilaian atas KI

4. Eksekusi

Berdasarkan UU Fidusia, jaminan Fidusia dapat dieksekusi dengan melakukan pelelangan umum

a. Permasalahan eksekusi KI:

- iii. Hal yang perlu diatur untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan komersil:
Belum ada pihak yang bisa melakukan penilaian atas KI.
 1. Kantor KI harus dapat mengakui dan menjalankan pencatatan pengalihan HAKI atas dasar eksekusi jaminan.
 2. Ada baiknya Kantor KI dapat melakukan pencatatan adanya jaminan yang diletakkan di atas KI yang bersangkutan dalam rangka transparansi kepada pihak ketiga (seperti gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham).,
 3. Harus ada penilai yang bisa melakukan penilaian atas KI.

Berdasarkan UU Fidusia, jaminan Fidusia juga dapat dieksekusi melalui jual beli di bawah tangan

- iii. UU Fidusia mencantumkan beberapa syarat tambahan: pengumuman melalui media masa, persetujuan pemberi fidusia. Tidak disyaratkan adanya penilaian atas KI, namun harga penjualan rentan gugatan dari penerima fidusia

KESIMPULAN

Peraturan yang ada saat ini memungkinkan untuk menjadikan KI sebagai obyek jaminan. Namun, perlu pengaturan lebih lanjut untuk memastikan:

- (i) kantor lelang bersedia untuk melelang eksekusi dan
- (ii) pengalihan KI ke pemilik baru berdasarkan eksekusi jaminan dapat dilakukan dan dicatat di Ditjen KI yang bersangkutan ,
- (iii) apakah ada lembaga penilai KI yang dapat melakukan penilaian atas KI yang ingin dijamin dan diakui hasil penilaiannya diakui oleh lembaga penjamin/keuangan.

Pada Ditjen KI saat ini sudah ada prosedur mengenai pencatatan pengalihan hak atas KI baik berdasarkan jual-beli, hibah, wasiat, akta/perjanjian pengalihan. Ditjen KI perlu segera menyiapkan pengaturan mengenai pencatatan jaminan dan pengalihan hak berdasarkan pengalihan akibat eksekusi.

ASSEGAF HAMZAH
& PARTNERS

Thankyou

Not to be reproduced or disseminated without permission.

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta, 12710

T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City
Lantai 11, Unit 08
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261

T. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

www.ahp.id