



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA ANTARA MEREK  
DAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA**

**SKRIPSI**

Nama : Carla Tania Alisangihe  
NPM : 0706201576

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI  
DEPOK  
JANUARI, 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA ANTARA MEREK  
DAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Nama : Carla Tania Alisangihe  
NPM : 0706201576

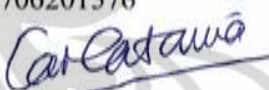
**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA EKSTENSI  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG ILMU KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI, 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Carla Tania Alisangihe

NPM : 0706201576

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Carla Tania Alisangihe  
NPM : 0706201576  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Antara Merek dan Nama Perusahaan yang Sama atau Serupa.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M. (.....)  
Penguji : Brian Prastyo, S.H., M.LI. (.....)  
Penguji : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. (.....)  
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Antara Merek dan Nama Perusahaan Yang Sama Atau Serupa, ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilik merek dan pendiri perseroan terbatas untuk memahami dan mengerti perlindungan yang diberikan terhadap merek dan nama perseroan mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik materiil maupun immateriil untuk dapat menyelesaikan penulisan ini tepat pada waktunya.

1. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang di tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan sehingga pembuatan karya tulis ini dapat terwujud.
2. Suami tercinta, Edwin Tanang, B.Com, yang memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Ibunda tercinta, Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH, Mkn, sebagai figur wanita nomor satu dalam hidup penulis yang terus memberikan dukungan dan bimbingan baik dalam studi maupun kehidupan penulis.
4. Ayahanda tercinta, Ir. Ishak Alisangihe, yang selalu siap untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam studi dan penulisan skripsi ini.
5. Kakak-kakak tersayang, Rosita Jane Alisangihe, B.Com dan Almarhumah Amelia Sonja Alisangihe, SH, MKn, dan juga kakak-kakak iparRianto Mirin, SE, M.FinMgmt dan Cornelius Jauhari, SH yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut.
7. Seluruh staf administrasi FHUI yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman FHUI dari berbagai angkatan, khususnya angkatan 2007, yang telah menjadi kawan-kawan yang menyenangkan dan selalu memberikan dukungan untuk terus berusaha menulis hingga skripsi selesai.
9. Teman-teman di luar FHUI, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

Saya berharap agar Allah berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Jakarta, 17 Januari 2012

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carla Tania Alisangihe

NPM : 0706201576

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA ANTARA MEREK DAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan



(Carla)

## **ABSTRAK**

Nama : Carla Tania Alisangihe  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Antara Merek dan Nama  
Perusahaan Yang Sama Atau Serupa

Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Pembahasan ini merupakan hal penting karena pemboncengan nama perseroan sebagai merek (dan juga sebaliknya) sering terjadi, sedangkan peraturan yang ada dalam UU Merek dan PP Nomor 43 Tahun 2011 kurang memberikan perlindungan. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat suatu kasus antara PT. Sinar Laut Abadi dengan Wartono Fachrudin Kunardi, dimana Wartono mendaftarkan merek “Sinar Laut Abadi” yang merupakan nama perseroan milik pihak lain. Dengan menganalisa kasus ini akan dibahas bagaimana pengadilan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal adanya merek yang sama dengan nama perusahaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pihak pemilik merek dan pendiri perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkup perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, pemerintah diharapkan pula dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perusahaan.

Kata kunci: kekayaan intelektual, merek, nama perusahaan

## **ABSTRACT**

Name : Carla Tania Alisangihe  
Study Program: Law  
Title : Legal Analysis on the Dispute Between Trademark and Company  
Names Which are Same or Similar

This mini thesis discusses the protection of trademark and company names which are same or similar. Passing off between trademark and company names often emerges, however the protection given under Trademark Law and Company Law in Indonesia are not enough. Related to this discussion, there is a case between PT. Sinar Laut Abadi against Wartono Fachrudin Kunardi. In this case, Wartono registered trademark “Sinar Laut Abadi” which is a company’s name owned by other party. This research encourages the owner of trademark and company name to be more aware of the protection given under the related laws. Besides, government is expected to keep a better coordinatiou

Key words: intellectual property, trademark, company names



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iii  |
| KATA PENGANTAR.....  | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....   | vi   |
| ABSTRAK .....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....   | viii |
| 1. PENDAHULUAN .....   | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2 Pokok Permasalahan .....   | 6    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....  | 6    |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....  | 7    |
| 1.4 Definisi Operasional .....   | 7    |
| 1.5 Metode Penelitian .....  | 8    |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....  | 10   |
| 2. TINJAUAN YURIDIS MEREK DAN PERLINDUNGAN ATAS MEREK.....   | 13   |
| 2.1 Pengertian Merek.....  | 13   |
| 2.2 Persyaratan Merek .....  | 14   |
| 2.3 Sejarah Perlindungan Merek di Indonesia.....   | 15   |
| 2.4 Perlindungan Hak Atas Merek.....   | 17   |
| 2.5 Pendaftaran Merek.....   | 20   |
| 2.5.1 Syarat Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek .....   | 23   |
| 2.5.2 Merek yang tidak dapat didaftarkan.....  | 27   |
| 2.5.3 Merek yang Tidak Dapat Dilindungi .....  | 28   |
| 2.6 Jenis Merek, Kelas Barang atau Jasa.....   | 31   |
| 2.7 Penghapusan Merek Terdaftar .....  | 32   |
| 2.8 Pembatalan Merek Terdaftar .....   | 34   |
| 3. TINJAUAN YURIDIS NAMA PERSEROAN DAN PERLINDUNGAN<br>TERHADAP NAMA PERSEROAN.....                    | 36   |
| 3.1 Pengertian Nama Perseroan.....   | 36   |
| 3.2 Perbedaan antara Nama Perseroan dan Merek .....  | 38   |
| 3.3 Permohonan Pemakaian Nama Perseroan .....  | 39   |
| 3.3.1 Pengajuan Permohonan Pemakaian Nama Perseroan.....   | 39   |
| 3.3.2 Mengutamakan Pemakaian Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia .....                               | 44   |
| 3.3.3 Yang Dapat Mengajukan Permohonan .....   | 45   |
| 3.3.4 Jangka Waktu Pemberian Persetujuan atau Pemberitahuan Penolakan<br>Pemakaian Nama Perseroan..... | 46   |

|  |    |
|--|----|
| 3.3.5 Upaya Atas Penolakan Nama.....   | 47 |
| 3.4 Pendaftaran Perseroan .....  | 48 |
| 3.5 Pengumuman Pendaftaran Perseroan .....   | 51 |
| 3.6 Pendaftaran Perusahaan .....   | 52 |
| 4. TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERDAFTAR DENGAN<br>NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA DAN ANALISA<br>KASUS ..... | 57 |
| 4.1 KASUS POSISI .....   | 58 |
| 4.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....  | 59 |
| 4.1.2 Alasan-Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Wartono Fachrudin<br>Kunardi) .....                                   | 61 |
| 4.1.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....   | 65 |
| 4.1.4 Alasan-Alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Wartono<br>Fachrudin Kunardi) .....                       | 65 |
| 4.1.5 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali<br>.....   | 67 |
| 4.2 ANALISA KASUS.....   | 68 |
| 4.2.1 Persona Standi PT. Sinar Laut Abadi.....   | 68 |
| 4.2.2 Pendaftaran Merek Dari Suatu Nama Perseroan .....  | 69 |
| 4.2.3 Pertimbangan itikad baik dalam mendaftarkan merek.....   | 71 |
| 4.3 Perlindungan Nama Perseroan Terhadap Merek Yang Sama Atau Serupa.....  | 73 |
| 4.4 Perlindungan Merek Terhadap Nama Perseroan Yang Sama Atau Serupa.....  | 76 |
| 4.4.1 Segi Hukum Perusahaan .....  | 76 |
| 4.4.2 Segi Hukum Merek .....   | 80 |
| 5. PENUTUP .....   | 86 |
| KESIMPULAN.....  | 86 |
| SARAN.....   | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 89 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam persaingan bebas. Oleh karena itu merek merupakan asset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum yaitu sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.<sup>1</sup>

Pada intinya, merek digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan. Dalam kedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa

---

<sup>1</sup> Cita Citrawinda Priapantja, "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*," (Makalah disampaikan pada Seminar HaKI dan Penegakan Hukumnya, 19-20 September 2011), 1.

yang menggunakan merek mempunyai mutu dan karakter yang baik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar.<sup>2</sup> Merek memiliki arti penting dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek bukan karena dilihat sebagai upaya yang secara mendasar untuk berlaku jujur dalam kegiatan perdagangan, tetapi melalui merek produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat diidentifikasi berdasarkan sumber asalnya.<sup>3</sup> Merek terutama berkembang melalui penggunaan untuk melindungi goodwill perusahaan melawan produk lain dari pesaingnya.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001. Sebelumnya, Merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang menggantikan sistem deklaratif. Sistem deklaratif adalah suatu sistem bahwa siapa yang pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan. Jadi bukan pendaftaranlah yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan.<sup>4</sup>

Ruang lingkup perlindungan merek pada hakikatnya meliputi hak pemilik merek untuk mengeksploitasi mereknya baik dengan menggunakan sendiri mereknya atau menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak (*assignment*). Hak atas merek hanya ada sepanjang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, sehingga merek harus digunakan. Jika tidak digunakan, tidak ada perlindungan hukum kepada pemilik merek.

---

<sup>2</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 30.

<sup>3</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 162.

<sup>4</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, 1.

Dalam pendaftaran merek, diharuskan adanya itikad baik. Apabila pendaftar yang tidak beritikad baik, maka permohonan pendaftarannya harus ditolak. Apabila suatu merek yang didaftarkan sudah ada kemiripan dengan merek lain, maka dapat diduga ada itikad tidak baik dari pendaftar. Dalam situasi tersebut, pemilik merek berhak untuk menuntut perlindungan hukum. Pemilik merek akan dirugikan kepentingannya jika ada pihak lain yang mendaftarkan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek pemilik yang bersangkutan. Disinilah muncul sengketa antar merek yang memiliki persamaan satu sama lain.

Namun demikian, sengketa tidak hanya terjadi antar merek saja, melainkan juga dapat terjadi antara merek dan nama perusahaan. Ada beberapa kemungkinan sengketa yang dapat terjadi antara merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa, antara lain: (1) sengketa antara nama perusahaan dan merek yang sama atau serupa yang didaftarkan kemudian, (2) sengketa antara merek terdaftar dan nama perusahaan yang sama atau serupa yang didaftarkan kemudian. Sengketa yang pertama dapat terjadi karena perusahaan berasumsi bahwa dengan mendaftarkan nama perusahaan mereka sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka ia mempunyai hak eksklusif atas nama perusahaan tersebut. Namun pada kenyataannya, Daftar Perusahaan dan Daftar Umum Merek tidak saling berkoordinasi sehingga ada kemungkinan terjadinya pendaftaran merek atau nama perusahaan yang sama atau serupa dengan nama perusahaan atau merek lainnya.

Banyak pendiri/pemilik badan hukum yang merasa tidak perlu mendaftarkan nama badan hukum mereka sebagai merek, karena dianggap sudah terlindungi dengan pendaftaran nama perusahaan di Departemen Hukum dan HAM. Beberapa perusahaan hanya mendaftarkan merek produk barang atau jasa, tetapi tidak nama perusahaan mereka. Berdasarkan survey oleh *Advisory Council on Intellectual Property* di Australia, 82% dari pengusaha menganggap bahwa mendaftarkan nama perusahaan berarti memberinya hak untuk berdagang dengan nama tersebut tanpa

harus mendaftarkan merek.<sup>5</sup> Dalam keadaan yang seperti inilah nama perusahaan yang telah dikenal tersebut menjadi sasaran empuk pemboncengan. Nama badan hukum atau perusahaan yang belum sempat didaftarkan sebagai merek ini seringkali dimanfaatkan oleh pembonceng. Taktik bisnis demikian tentunya merugikan ‘brand image’ dan reputasi dari perusahaan tersebut yang telah dirintis oleh pemiliknya.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus perebutan nama Sinar Laut. Sejak tahun 1970, Idahjaty Kusni telah menggunakan nama PT. Sinar Laut sebagai nama toko yang usahanya bergerak di bidang perdagangan alat-alat teknik. Dalam perkembangannya, anak-anak Idahjaty menggunakan nama Sinar Laut sebagai bagian dari nama perusahaan, dimana anaknya Minardi dan Wartono mendirikan PT Sinar Laut Sejahtera. Selain itu, Minardi juga mendirikan toko bernama PT Sinar Laut Perkakas, sedangkan Wartono mendirikan PT Sinar Laut Mandiri. Namun dalam usaha tersebut terjadi perpecahan. Pasca perpecahan, Wartono mendaftarkan merek Sinar Laut, Sinar Lautan, Sinar Laut Abadi, Sinar Lautan Abadi, Sinar Laut Perkakas dan Sinar Lautan Perkakas di 51 kelas barang. Setelah itu, Wartono mengirimkan surat somasi kepada Idahjaty dan Minardi untuk tidak lagi menggunakan nama Sinar Laut pada nama perseroan mereka. Idahjaty dan Minardi kemudian menggugat Wartono ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek-merek tersebut atas dasar bahwa Wartono telah mendaftarkan merek-merek tersebut dengan itikad tidak baik.

Sengketa diatas dapat terjadi karena tidak adanya koordinasi antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perusahaan. Pendaftaran nama perusahaan bergantung pada bentuk badan usaha/perusahaan yang dipilih. Jika bentuk badan usaha bukan badan hukum, antara lain CV, Firma atau Persekutuan Perdata, maka tidak perlu dilakukan pengecekan dan pemesanan nama pada instansi manapun. Namun, jika bentuk badan usaha yang dipilih adalah badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas/PT, yayasan, atau koperasi, maka dalam proses pendiriannya perlu dilakukan pengecekan dan pemesanan nama. Untuk Perseroan Terbatas, pemesanan nama tersebut dilakukan

---

<sup>5</sup> Advisory Council on Intellectual Property, *A Review of the Relationship Between Trade Marks and Business Names, Company Names and Domain Names* (Australia, 2006),

melalui notaris yang akan membuat Akta Pendirian PT pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>6</sup>

Pendaftaran perusahaan yang dimaksud di atas merupakan lingkup kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran perusahaan ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang dijalankan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas bagi usaha-usaha baik berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma maupun usaha perorangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Sehubungan dengan pendaftaran nama perusahaan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan pemakaian nama perusahaan ditolak apabila nama tersebut sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 berikut perubahannya (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), kecuali ada izin dari pemilik merek tersebut.<sup>7</sup> UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengatur tentang pemakaian nama perusahaan sebagai merek. Dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek ditentukan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau *nama badan hukum* yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Masing-masing undang-undang memberikan perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan agar tidak terjadi pemboncengan dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan. Adanya pemboncengan baik terhadap merek terdaftar maupun nama perusahaan, jelas akan merugikan tidak hanya bagi para pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek atau nama perusahaan tersebut, tetapi

---

<sup>6</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* (Bandung: Kaifa, 2010), 59.

<sup>7</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perusahaan*, PP No. 26 tahun 1998, LN No. 39 tahun 1998, TLN 3740, Pasal 5.

juga bagi para konsumen. Beberapa permasalahan diatas mendorong penulis untuk membahas secara mendalam mengenai sengketa yang terjadi antara merek terdaftar dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Oleh karena itu, penulis dalam karya tulis ini melakukan penelitian tentang “ANALISA TERHADAP SENKETA ANTARA MEREK DAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA”.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa?
2. Bagaimana pengadilan menafsirkan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap merek dan nama perusahaan yang sama atau serupa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, maka semakin banyak juga merek-merek dan nama-nama perusahaan yang didaftarkan di Indonesia. Namun demikian muncul sengketa antara merek terdaftar dengan nama perusahaan yang sama atau serupa dengan merek tersebut. Sengketa ini muncul karena adanya itikad tidak baik dari pihak yang ingin membonceng nama suatu perusahaan terdaftar dengan mendaftarkannya sebagai merek. Sebaliknya, bisa juga terjadi adanya pemboncengan merek terdaftar dengan mendaftarkan nama perusahaan yang sama atau serupa. Dengan menganalisa sengketa diatas maka dapat diketahui bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar ataupun terhadap nama perusahaan terdaftar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan terhadap merek yang sama atau serupa dengan nama perusahaan
2. Mengetahui bagaimana putusan pengadilan yang ada terkait dengan perlindungan terhadap merek atau nama perusahaan yang sama atau serupa

### 1.4 Definisi Operasional

Pada penelitian ini untuk dapat menjelaskan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut secara rinci dan untuk menghindari adanya kerancuan atau perbedaan persepsi, serta untuk pedoman operasional penelitian ini, maka dibutuhkan suatu kerangka mengenai definisi-definisi berikut ini:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>8</sup>
2. 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.<sup>9</sup>
3. 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-jasa sejenis lainnya.<sup>10</sup>
4. Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No. 15 tahun 2001, LN No. 110 tahun 2001, TLN 4131, Pasal 1 angka 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.<sup>12</sup>
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.<sup>14</sup>
8. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.<sup>15</sup>

### 1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Dengan dilakukannya penelitian yuridis normatif, maka peneliti akan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pendaftaran merek dan nama perusahaan. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan,

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

<sup>13</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN 4756, Pasal 1 butir 1.

<sup>14</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN 3214, Pasal 1 butir b

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir a.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 240.

peneliti juga akan melakukan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu untuk mempelajari penerapan pengaturan mengenai nama perusahaan dan merek dalam praktiknya. Kasus yang akan ditelaah yaitu kasus merek Sinar Laut dan nama perusahaan PT. Sinar Laut.<sup>17</sup> Dalam kasus tersebut terjadi pemboncengan nama perusahaan PT. Sinar Laut yang telah terdaftar sebagai merek yang sama atau serupa yang didaftarkan kemudian. Dengan mempelajari kasus ini maka akan diperoleh gambaran terhadap dampak dari kekosongan pengaturan dan perlindungan terhadap nama perusahaan dan merek yang sama atau serupa. Selain itu juga akan digunakan pendekatan perbandingan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur mengenai perlindungan dan pendaftaran merek dan nama perusahaan, khususnya yang sama atau serupa.

Dalam membahas teori-teori dan permasalahan mengenai hukum merek dan nama perusahaan, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selain itu, juga akan digunakan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual antara lain *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property* (Persetujuan TRIPS). Bahan hukum primer di samping perundang-undangan adalah putusan pengadilan.<sup>18</sup> Putusan pengadilan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 081 K/Pdt.Sus/2009.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 142.

Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 081 K/Pdt.Sus/2009. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal asing, skripsi, tesis, disertasi hukum, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum merek dan perusahaan.

Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya adalah bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel diuraikan dan dihubungkan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan serta saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki.<sup>19</sup>

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAN PERLINDUNGAN ATAS MEREK**

Bab ini akan membahas tinjauan umum terhadap merek. Tinjauan umum ini akan menjabarkan tentang pengertian dari merek, dan juga proses dan kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran dan mendapat perlindungan dari undang-undang yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 339.

Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, juga akan digunakan perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual antara lain *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property* (TRIPS Agreement).

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG NAMA PERSEROAN DAN PERLINDUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari nama perseroan, serta proses pendaftaran dan perlindungan dari undang-undang yang terkait. Ketentuan pendaftaran dan perlindungan tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan nasional antara lain: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

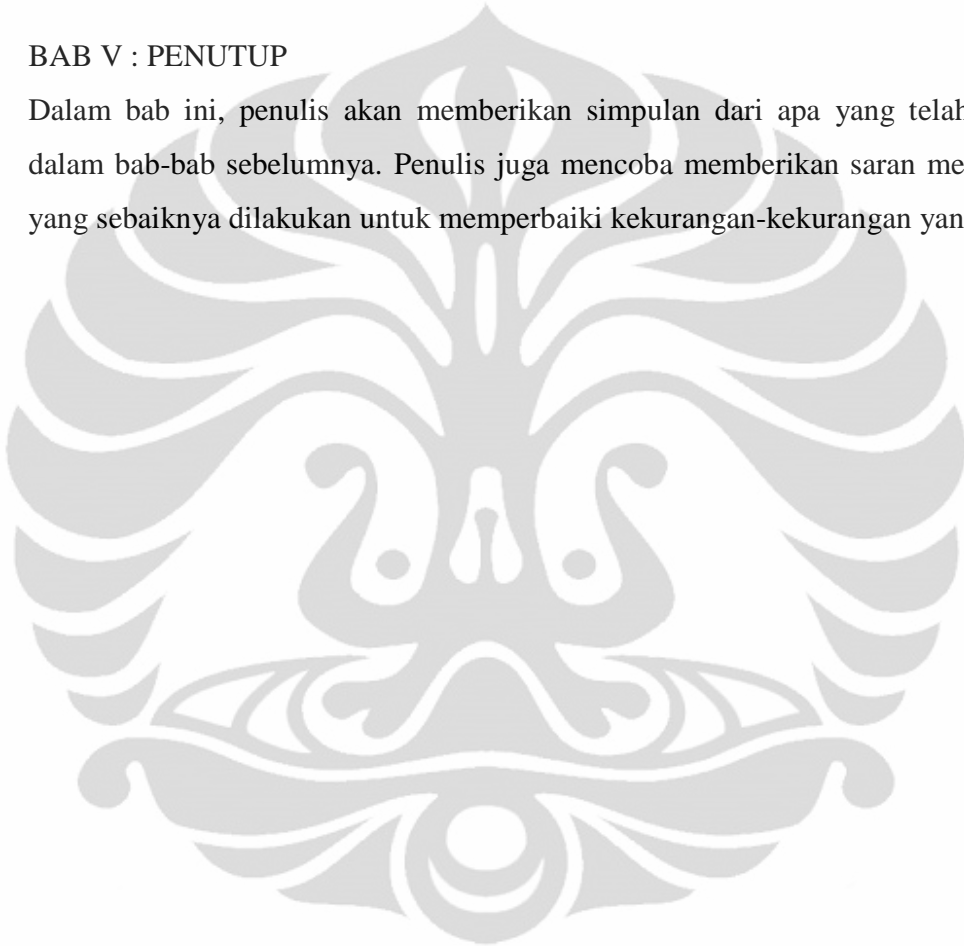
### BAB IV : TINJAUAN PERLINDUNGAN ANTARA MEREK TERDAFTAR DENGAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA DAN ANALISA KASUS

Di dalam bab ini akan dibahas suatu kasus yang muncul di Indonesia mengenai sengketa antara merek terdaftar dan nama perusahaan yang sama atau serupa. Kasus yang akan dibahas adalah kasus merek Sinar Laut dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009 antara PT. Sinar Laut Abadi melawan Wartono Fachrudin Kurnadi dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang analisa perlindungan merek terdaftar dari pemboncengan oleh nama perusahaan yang sama atau serupa, dan juga sebaliknya perlindungan terhadap

nama perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat dari pemboncengan merek yang sama atau serupa yang didaftarkan belakangan. Penulis juga akan menjelaskan kriteria apa saja yang dipertimbangkan oleh pengadilan di Indonesia dalam hal terjadinya sengketa tersebut.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan memberikan simpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga mencoba memberikan saran mengenai apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS MEREK DAN PERLINDUNGAN ATAS MEREK

#### 2.1 Pengertian Merek

Merek dapat dikatakan sebagai tanda yang dikenal oleh konsumen sebagai tanda pada suatu barang. Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda ini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa tersebut yang lazimnya disebut dengan merek. Merek merupakan identitas bagi suatu produk yang menjelaskan kualitas suatu barang. Merek bukanlah produk itu sendiri karena yang dinikmati oleh pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateriil (tidak berwujud) atau hak kekayaan intelektual.

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya di antara negara peserta *Paris Convention*, karena mereka mengacu pada ketentuan *Paris Convention* tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara-negara berkembang yang banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang (*Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Unfair Competition*).<sup>20</sup> Pada model hukum tersebut disebutkan definisi tentang merek dalam Pasal 1 ayat (1) sub a: “*Trademark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises.*” Pengertian merek di Indonesia hampir sama dengan pengertian merek di atas. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek 2001):

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”*

---

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 165.

Tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.<sup>21</sup>

## 2.2 Persyaratan Merek

Menurut Pasal 15 ayat (1) TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), merek didefinisikan sebagai berikut:

*“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) TRIPS dan Pasal 1 ayat (1) UU Merek diatas, setiap tanda atau gabungan dari tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka, dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Hal terpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPS adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPS, perbedaan (seringkali disebut dengan “daya pembeda“) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurut Pasal 15 Ayat (1) TRIPS tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya daya pembeda itu tadi. Suatu merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,166.



unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Jadi, sebuah merek harus mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.<sup>22</sup>

Penolakan perlindungan atas merek juga diatur dalam *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention* penolakan suatu perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-hak pihak ketiga terdahulu, apabila merek yang bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda, atau secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif, atau apabila merek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang diterima masyarakat. Dalam pasal 10bis ayat (2) *Paris Convention* ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practice in industrial and commercial matters* merupakan suatu perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ketentuan ayat (3) menentukan bahwa khususnya dilarang terhadap semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan aktivitas industri dan perdagangan dari pesaing. Juga semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat atau asal-usul suatu barang.<sup>23</sup>

### 2.3 Sejarah Perlindungan Merek di Indonesia

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Sebelum membahas mengenai peraturan hukum merek yang berlaku sekarang ini, akan dibahas terlebih dahulu peraturan-peraturan yang pernah berlaku di Indonesia. Peraturan hukum merek di Indonesia kerap berubah-ubah seiring dengan pengaruh perkembangan keadaan yang terjadi. Indonesia mempunyai peraturan hukum merek nasional untuk pertama kalinya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 166.

<sup>23</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 33.

Perniagaan (UU Merek 1961). Setelah diberlakukan selama kurang lebih 31 tahun, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992). Penggantian undang-undang ini terjadi karena UU Merek 1961 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan peraturan merek.<sup>24</sup>

Dari penggantian UU Merek tersebut terdapat perbedaan yang dianggap paling mencolok yaitu digantinya sistem dalam memperoleh hak atas merek. Sistem deklaratif yang dianut dalam UU Merek 1961 diganti dengan sistem konstitutif dalam UU Merek 1992. Sistem konstitutif dipandang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif. Perolehan hak atas merek dalam sistem deklaratif dianggap lemah karena didasarkan atas pemakaian pertama merek bukan karena pendaftaran. Pendaftaran merek hanya menimbulkan anggapan pemilikinya sebagai pemakaian pertama merek. Sedangkan dalam sistem konstitutif pendaftar pertama merek dipastikan sebagai pihak yang berhak atas merek.<sup>25</sup> Kekurangan sistem deklaratif itulah yang mendorong digantinya UU Merek 1961 dengan UU Merek 1992 yang menggunakan sistem konstitutif. Sepanjang berlakunya UU Merek 1961 banyak sengketa-sengketa merek yang mempersoalkan siapa yang berhak atas merek-merek yang sama.<sup>26</sup>

UU Merek 1992 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek 1997). Perubahan undang-undang ini tidak sampai mengganti UU Merek 1992 akan tetapi perubahannya hanya sekedar mengubah beberapa pasalnya saja karena undang-undang tersebut perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Penyesuaian itu dilakukan sehubungan dengan negara kita telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing*

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

*the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sebagai konsekuensi Indonesia ikut menanda-tangani *Uruguay Round*.<sup>27</sup>

UU Merek 1997 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UU Merek 2001) dengan pertimbangan bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional sehingga peranan merek menjadi penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Adanya perubahan dan penggantian undang-undang merek tersebut untuk menciptakan pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakan undang-undang tersebut. Perbedaan yang tampak dari undang-undang tersebut antara lain adalah menyangkut proses permohonan pendaftaran merek. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman pendaftaran merek (berdasarkan UU Merek 1992 jo. UU Merek 1997), namun sekarang dalam UU Merek 2001 pemeriksaan dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat-syarat administratif. Selain itu dalam UU Merek 2001 penyelesaian sengketa merek dilakukan di pengadilan niaga yang merupakan badan peradilan khusus.<sup>28</sup>

#### 2.4 Perlindungan Hak Atas Merek

UU Merek 2001 menganut sistem konstitutif. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 UU Merek 2001 yang menyebutkan:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain yang menggunakannya.”

Sistem konstitutif ini memberikan hak atas merek yang terdaftar. Sebagai konsekuensi dari sistem konstitutif tersebut, maka Indonesia menganut *first to file principle*, yaitu mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali dapat dibuktikan lain dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 10.

<sup>28</sup> *Ibid*.

dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah dengan cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Pemeriksaan tersebut menyangkut persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh UU Merek, yaitu mengenai adanya unsur pembeda.<sup>29</sup>

Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap merek diatur dalam *Lanham (Trademark) Act* dengan cara mendaftarkannya kepada *United States Patent and Trademark Office*.<sup>30</sup> Namun demikian, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan terhadap merek yang belum terdaftar (*unregistered mark*). Perlindungan ini diberikan oleh *common law tort of passing off*. Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian *passing off* yaitu:<sup>31</sup>

*“The act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyers. Passing off is actionable in tort under the law of unfair competition. It may also be actionable as trademark infringement”.*

(tindakan atau suatu hal palsu yang menampilkan produknya sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial. *Passing off* ditindaklanjuti dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum persaingan curang. Ini juga dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran hak merek)

*Passing off* dalam merek dapat diartikan sebagai tindakan pemboncengan reputasi suatu merek untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut, dengan cara meniru atau memirip-miripkan dengan kepunyaan pihak yang telah memiliki reputasi.<sup>32</sup> Untuk dapat dinyatakan sebagai *passing off*, suatu perbuatan harus memenuhi 3 (tiga) elemen yaitu:<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 37.

<sup>30</sup> *Lanham (Trademark) Act, U.S. Code*, vol. 15, sec. 1051 (a) (1): “The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.”

<sup>31</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004), 1115.

<sup>32</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 235.

<sup>33</sup> Jill McKeough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 2nd edition (Australia: LexisNexis Butterworths, 2002), 358-368.

1. adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum;
2. adanya misrepresentasi dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan;
3. terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).

Selain dilindungi berdasarkan *common law of passing off*, merek yang belum terdaftar juga dilindungi oleh *Lanham (Trademark) Act*. Pasal 1125 (a) *Lanham (Trademark) Act* memungkinkan pemilik merek yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar representasi yang membingungkan masyarakat:<sup>34</sup>

*“Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which:*

*(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or*

*(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities;*

*shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”*

---

<sup>34</sup> *Lanham (Trademark) Act, U.S. Code, vol. 15, sec. 1051 (a) (1)*

## 2.5 Pendaftaran Merek

Sebagaimana dijelaskan diatas, ada 2 (dua) sistem pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem pendaftaran dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, pendaftaran merek mutlak diperlukan bagi merek yang ingin dilindungi. Pihak yang mendaftarkan adalah pihak yang berhak atas suatu merek. Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem pendaftaran ini, orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang merek. Dalam sistem deklaratif, walaupun pendaftaran merek tidak diwajibkan, tetapi merek juga dapat didaftarkan. Pendaftaran merek ini bertujuan untuk pembuktian. Pendaftaran merek dalam sistem ini tidak menimbulkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau presumption *iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan oleh orang tersebut.<sup>35</sup>

Undang-Undang Merek 1961 menganut sistem deklaratif namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek 1992 dan Undang-Undang Merek 1997 dan hingga saat ini tetap menganut sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang Merek 1961, pengaturan mengenai sistem deklaratif diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut. Dengan diubahnya sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, kepastian hukum bagi para pemegang hak atas merek menjadi lebih terjamin. Dengan demikian, suatu merek

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003), 332.

untuk mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia maka perlu didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan kepada Dirjen HKI membuat merek tersebut tidak dapat digugat lagi oleh orang lain, kecuali berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam Undang-Undang.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 7 UU Merek 2001 adalah harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. tanggal, bulan, dan tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Permohonan yang diajukan harus ditanda-tangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon disini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau dapat juga merupakan badan hukum. Permohonan yang diajukan harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Apabila pemohon diajukan lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon dan diajukan melalui kuasa, surat kuasa tersebut ditanda-tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasa yang dapat mewakili adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat secara sah. Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya
2. 20 (duapuluh) helai etiket merek yang bersangkutan
3. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa, dan
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek

Merek dapat didaftarkan oleh setiap orang ataupun badan hukum. Tujuan dari didaftarkannya merek adalah agar merek tersebut dapat diterima dan dilindungi penggunaannya oleh hukum. Agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena dengan adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.<sup>36</sup> Namun ada pembatasan-pembatasan terhadap pendaftaran merek. Pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 4 – 6 UU Merek 2001 yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

#### 2.5.1 Syarat Itikad Baik dalam Pendaftaran Merek

Pasal 4 UU Merek 2001 menentukan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001 bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran

---

<sup>36</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 348.



merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dipertimbangkan mengenai batasan pemilik merek beritikad baik. Didalam putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986<sup>37</sup>, putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986<sup>38</sup> dan putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987<sup>39</sup>, Mahkamah Agung berpendapat pemilik merek telah beritikad tidak baik karena telah menggunakan merek yang terbukti sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawannya.<sup>40</sup> Meskipun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut didasarkan pada UU Merek 1961 namun masih dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Oleh karena itu, itikad baik dapat diartikan apabila pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek orang lain. Sebaliknya, itikad tidak baik dapat diartikan jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang diketahuinya sebagai milik orang lain atau sama atau serupa dengan milik orang lain, dengan maksud untuk membonceng merek yang sudah ada lebih dahulu.

Di samping itu pengertian beritikad baik berarti bahwa permohonan pendaftaran merek tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

- a. merupakan atau menyerupai 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 symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1989), 19-20.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 104.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 19-20.

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992* (Jakarta: Djambatan, 1996), 26.

- c. *merupakan tiruan atau menyerupai tanda ataucap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

Perbuatan beritikad tidak baik yang merupakan pelanggaran Pasal 6 UU Merek 2001 sebenarnya merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah ada atau sudah terkenal atau sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.<sup>41</sup>

Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a.<sup>42</sup> Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia.<sup>43</sup>

Masalah itikad baik tersebut juga akan timbul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika seseorang itu dapat membuktikan bahwa dia sudah menggunakan merek, usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah dengan menyebut usaha tadi sebagai “itikad tidak baik”. Salah satu yurisprudensi di Indonesia yang berkaitan dengan itikad baik adalah kasus merek Prada antara Prefel S.A. (Italy) melawan Fahmi Babra (Indonesia).<sup>44</sup> Prefel S.A., perusahaan dari Italy adalah pemilik sah merek Prada. Perusahaan tersebut belum mendaftarkan mereknya

<sup>41</sup> *Ibid.*, 26.

<sup>42</sup> Pasal 61 ayat (2) huruf a berbunyi: “Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal”

<sup>43</sup> Tim Lindsey dkk, eds., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2002), 140-141.

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 PK/Pdt/2003

di Indonesia, dan ingin memulai penjualan produknya di Indonesia. Seorang pengusaha yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Prefel S.A. kemudian mendaftarkan Prada sebagai merek. Ini merupakan pendaftaran merek yang disertai dengan itikad baik dari Fahmi, yaitu untuk membonceng ketenaran Prada dari Italy. Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini bahwa “itikad tidak baik” dari pendaftar merek dinilai terbukti bilamana pendaftar merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur hati untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat berakibat menggecoh atau menyesatkan para konsumen, terlebih lagi bila merek tersebut merupakan nama badan hukum pihak lain yang ditirunya tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran merek dan penggunaan maupun maksud untuk menggunakan merek tersebut harus diikuti dengan itikad baik dari sang pendaftar.<sup>45</sup>

Dalam ketentuan Pasal 30 *Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Unfair Competition*, ditentukan mengenai cara-cara dapat dibatalkannya suatu pendaftaran merek karena adanya itikad buruk berupa tindakan *non-use*. Dalam Pasal 30 ayat (1) *Model Law* ini diusulkan bahwa jangka waktu tidak dipakainya merek yang memberi dasar untuk pembatalan adalah 5 tahun. UU Merek 2001 juga mengatur mengenai perbuatan *non-use* dalam Pasal 61 ayat (2) UU, yaitu bahwa merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran dapat dihapus oleh Dirjen HKI, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima. Dalam Pasal 30 ayat (2) *Model Law* dijelaskan mengenai “*circumstances beyond the control*” daripada si pemilik merek yang terdaftar, yaitu situasi atau kondisi yang diluar kendali dari si pemilik merek. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa kekurangan keuangan daripada si pemegang merek tidak dapat dianggap sebagai suatu alasan yang sah. *Model law* ini menentukan bahwa beban pembuktian mengenai adanya tindakan *non-use* harus diputuskan oleh suatu badan peradilan. Disini dianggap bahwa pengadilanlah yang dapat melakukan pengawasan atas alasan dari Kantor Merek untuk mencabut berdasarkan *non-use*. Di dalam Pasal 50 dari *Model Law for Developing Countries* juga kita melihat adanya ketentuan mengenai

---

<sup>45</sup> RR Putri Ayu Priamsari, “Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, (Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 162.

perbuatan-perbuatan yang termasuk “*Konkurensi Curang*”. Semua perbuatan konkurensi curang yang bertentangan dengan “*honest practices in industrial and commercial matters*” dianggap tidak sah adanya, karena melanggar persyaratan itikad baik.

Dalam pengaturan pendaftaran merek di Amerika Serikat, itikad baik juga merupakan suatu syarat dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek ke *United States Patent and Trademark Office*.<sup>46</sup> Ketentuan dalam § 1 (b) (1) atau § 1051 *Lanham (Trademark) Act* berbunyi sebagai berikut:

“*A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.*”

Begitu juga dengan pengaturan mengenai merek di Australia, dimana dalam section 62 *A Trade Marks Act 1995* diatur salah satu alasan untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah permohonan yang diajukan dengan itikad buruk (*bad faith*). Dalam *Trade Marks Act 1995* tersebut tidak diatur mengenai apa yang dimaksud dengan itikad buruk. Namun berdasarkan yurisprudensi di Australia<sup>47</sup>, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan antara lain:<sup>48</sup>

1. Adanya ketidakjujuran yang disengaja dan diketahui
2. Adanya usaha untuk menyesatkan kantor merek dalam mengajukan permohonan pendaftaran
3. *Reasonable man test*, yaitu apakah seseorang dalam posisi pendaftar sewajarnya atau seharusnya mengetahui bahwa ia tidak seharusnya mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut

<sup>46</sup> U.S. Patent and Trademark Office, *U.S. Trademark Law: Rules of Practice & Federal Statutes*, (Washington, D.C., 2010), 194.

<sup>47</sup> *Hard Coffee Pty Limited v Hard Coffee Main Beach Pty Limited*. [2009] ATMO 26 (1 April 2009).

<sup>48</sup> Allens Arthur Robinson, *Bad Faith in Coffee Wars*, <http://www.aar.com.au/pubs/ip/foipjun09.htm>, diakses tanggal 2 November 2011.

### 2.5.2 Merek yang tidak dapat didaftarkan

Selain persyaratan itikad baik dalam pendaftaran merek, Pasal 5 UU Merek 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah suatu merek tidak dapat dilindungi apabila tanda yang digunakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda yang digunakan pada merek juga tidak dapat dilindungi apabila dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Yang dimaksud dengan tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda adalah tanda yang terlalu sederhana seperti sebuah titik atau sebuah garis, ataupun tanda yang terlalu rumit sehingga tidak jelas bentuknya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana atau terlalu rumit tersebut dianggap kurang kuat dalam pembedaannya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana tersebut apabila dapat digunakan maka akan banyak kesamaan merek yang satu dengan merek yang lain dan yang terlalu rumit akan sangat membingungkan masyarakat dalam membedakannya. Oleh karena itu, tanda-tanda ini tidak dapat didaftarkan.

Yang dimaksud dengan tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda yang dikenal masyarakat dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan

masyarakat.<sup>49</sup> Contoh tanda yang telah dimiliki secara umum adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang. Tanda tersebut dianggap sebagai tanda bahaya oleh masyarakat dan telah digunakan oleh umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.

Yang dimaksud dengan merek yang merupakan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya adalah permohonan merek yang menggunakan kata-kata atau tanda yang merupakan barang yang dimohonkan tersebut atau merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek ini disebut sebagai *descriptive mark*. Contoh dari merek ini adalah merek “kopi” untuk produk kopi. Maksud dari larangan ini adalah agar tidak ada merek yang sama karena menjual barang-barang yang sejenis. Apabila ini terjadi, maka akan sangat membingungkan konsumen.

### 2.5.3 Merek yang Tidak Dapat Dilindungi

Selain merek yang tidak dapat didaftar diatas, pasal 6 UU Merek 2001 juga mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Merek, dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar dahulu untuk merek barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dapat dilindungi. Yang dimaksud dengan persamaan pada

---

<sup>49</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 350.

pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Contohnya adalah merek Levi's dan Lefi's. Walaupun kedua merek tersebut berbeda penulisan, namun apabila dibaca kedua merek tersebut pengucapannya sama. Oleh karena itu, merek ini tidak dapat didaftarkan.<sup>50</sup>

Penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara

Apabila hal-hal di atas masih dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. Perlindungan merek terkenal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek tersebut. Kriteria mengenai merek terkenal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.

Untuk merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam pasal 6 ayat (2) UU Merek, diatur mengenai ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal juga tidak dapat dilindungi. Hal ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi geografis. Hal ini tentu disebabkan oleh kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Selain permohonan yang harus ditolak diatas, Pasal 6 ayat (3) UU Merek juga mengatur penolakan pendaftaran merek yang lain yaitu:

- Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- 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

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Merek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu permohonan merek tidak boleh sama atau menyerupai nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut;
3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, bukan tanda



bersifat umum dan tidak menjadi milik umum, atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Tidak merupakan, menyerupai, atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu; dan
6. Tidak merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

#### 2.6 Jenis Merek, Kelas Barang atau Jasa

Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.<sup>51</sup>

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Merek, pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa secara bersamaan. Prosedur pendaftaran seperti itu memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek, karena administrasinya lebih sederhana juga penanganan pemeriksaannya pun akan lebih sederhana. Pendaftaran merek untuk beberapa kelas barang dan/atau jasa juga harus menyebutkan dengan jelas jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam

---

<sup>51</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, 169.

kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, terdiri dari 34 (tigapuluh empat) kelas barang dan 8 (delapan) kelas jasa.

### 2.7 Penghapusan Merek Terdaftar

Di Indonesia, salah satu faktor penyebab sengketa merek adalah didaftarkanya merek-merek yang sepatutnya tidak didaftarkan, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftar terlebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, serta tidak didasarkan adanya saling persetujuan di antara para pemilik merek terdaftar tersebut.<sup>52</sup>

Merek yang terdaftar pada Dirjen HKI dapat dihapus dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 ayat (1) UU Merek 2001, penghapusan pendaftaran merek di Indonesia dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen HKI dan atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 UU Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Begitu juga dengan penghapusan merek kolektif dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan niaga sebagaimana dalam Pasal 67 UU Merek. Dengan demikian, berdasarkan Pasal-Pasal 61, 63 dan 67 UU Merek terdapat 3 (tiga) cara penghapusan merek terdaftar, yaitu atas prakarsa Dirjen HKI, oleh pemilik merek sendiri dan adanya gugatan pihak ketiga. Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang

---

<sup>52</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, 48.

diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai pengecualian penghapusan merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal HKI karena adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis abrang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf.

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan diatas dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen HKI dan dapat juga diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.<sup>53</sup> Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan tersebut kepada Dirjen HKI setelah tanggal putusan diucapkan. Dirjen HKI akan menghapus pendaftaran merek dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya.<sup>54</sup> Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kausanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Dirjen HKI hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Pasal 63 dan 64.

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Pasal 65.

Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilan telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2.8 Pembatalan Merek Terdaftar

Lain halnya dengan penghapusan merek, pembatalan merek hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 UU Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 68 UU Merek. Dalam Penjelasan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang berkepentingan antara lain jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan.

Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 UU Merek bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu. Putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan merek dapat diajukan kasasi.<sup>55</sup>

Untuk pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 UU Merek. Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga, diantaranya dengan alasan:

- 1) Merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik
- 2) Merek terdaftar tersebut mengandung salah satu unsur berupa unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Pasal 70.

- 3) Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas
- 4) Mempunyai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain
- 5) Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis)
- 6) Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis), dan
- 7) Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 394.

**BAB III**  
**TINJAUAN YURIDIS NAMA PERSEROAN DAN PERLINDUNGAN**  
**TERHADAP NAMA PERSEROAN**

3.1 Pengertian Nama Perseroan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), Anggaran Dasar suatu perseroan harus mencantumkan nama dan tempat kedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendiri perseroan wajib memilih nama yang kemudian disebutkan dalam Anggaran Dasar. Nama perseroan adalah identitas bagi perusahaan, seperti halnya identitas bagi manusia. Karena nama adalah identitas, maka pemberian nama bagi sebuah perseroan terbatas dibatasi oleh beberapa ketentuan, antara lain apabila ada keterkaitannya dengan nama perusahaan pihak lain atau bertentangan dengan ketertiban umum. Penggunaan nama Perseroan Terbatas tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. Pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik, yang sudah memakai nama tersebut secara resmi di dalam akta pendirian dan telah mendapat pengesahan Menteri. Untuk itu tidak diijinkan ada nama yang sama atau hampir sama untuk pemakaian nama perseroan di seluruh Indonesia.

Pada masa UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan UUPT 1995. Pada hakekatnya, pengaturan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, mirip dengan ketentuan tentang merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa

sejtin pemilik merek terkenal yang bersangkutan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, maka PP Nomor 26 Tahun 1998 tersebut diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>57</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUPT 2007, perseroan mempunyai “nama” yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 26 Tahun 1998, nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama Perseroan adalah “nama diri” Perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat PT hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UUPT 1995, yang berarti sekarang UUPT 2007. PP ini juga mengatur bahwa perkataan PT diletakkan di depan nama Perseroan. Ketentuan ini sama dengan yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUPT 2007. Nama perseroan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar akan menjadi sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>58</sup>

PP Nomor 43 Tahun 2011 mengatur definisi nama perseroan terbatas dengan lebih rinci dalam Pasal 1 angka 2, yaitu bahwa nama perseroan terbatas adalah nama yang digunakan sebagai identitas suatu perseroan untuk membedakan dengan perseroan yang lain. Definisi tersebut menekankan bahwa nama perseroan harus mempunyai unsur pembeda dengan nama perseroan lainnya. Ini sama dengan syarat suatu merek, yaitu adanya daya pembeda yang dapat membedakan suatu merek dengan merek lainnya.

### 3.2 Perbedaan antara Nama Perseroan dan Merek

Nama Perseroan dan merek merupakan alat identifikasi yang digunakan oleh pelaku usaha, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Nama perseroan adalah sebuah identitas hukum (*legal identity*). Sedangkan merek adalah alat identifikasi untuk

---

<sup>57</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, Pasal 12.

<sup>58</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 96

barang dan jasa. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pendaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan, sedangkan pendaftaran nama perseroan tidak memberikan hak eksklusif atas nama tersebut. Pendaftaran nama perseroan merupakan sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha yang hendak mendirikan usaha atau perseroan. Pada dasarnya, pendaftaran nama perseroan bertujuan untuk menghindari kebingungan di masyarakat dan agar masyarakat mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi. Sedangkan, merek bertujuan agar masyarakat dapat membedakan barang dan jasa. Selain itu, pemilik hak atas merek dapat mengalihkan merek tersebut kepada pihak ketiga. Sedangkan pemilik nama perseroan tidak dapat mengalihkannya kepada orang lain.

Di Amerika Serikat, nama perseroan atau *company name* termasuk dalam *trade name*. Ketentuan pasal 45 dari *Lanham (Trademark) Act* mendefinisikan *trade name* sebagai berikut<sup>59</sup>:

*“The terms trade name and commercial name include individual names and surnames, firm names and trade names used by manufacturer, industrialists, merchants, agriculturalists, and others to identify their business, vocations, or occupation, the names or titles lawfully adopted and used by persons, firms, associations, corporations, companies, unions, and any manufacturing, industrial, commercial, agricultural, or other organisations engaged in trade or commerce and capable of suing and being sued in a court of laws.”*

Dari definisi diatas, terminologi *trade name* mencakup nama individual, nama firma, atau nama dagang yang digunakan untuk mengidentifikasi usaha atau pekerjaan. Amerika Serikat juga membedakan antara *trade name* dan merek. Perbedaan tersebut dinyatakan sebagai berikut oleh Edward C. Vandenburg<sup>60</sup>:

*“A trade name is decriptive of the manufacturer or dealer himself and applies to a business and its goodwill, whereas a trademark, in a technical sense, is applicable to vendible commodities.”* (*Tradename* mendeskripsikan produsen, sedangkan merek mendeskripsikan suatu komoditas)

---

<sup>59</sup> *Lanham (Trademark) Act, U.S. Code*, vol. 15, sec. 45 (1946).

<sup>60</sup> Edward C. Vandenburg, *Trademark Law and Procedure*, 2nd edition (The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1968), 18.



### 3.3 Permohonan Pemakaian Nama Perseroan

#### 3.3.1 Pengajuan Permohonan Pemakaian Nama Perseroan

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 26 Tahun 1998 mengatakan bahwa pemakaian nama Perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan untuk mendapat persetujuan. Menteri disini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan dapat diajukan dengan 2 (dua) cara:<sup>61</sup>

1. Dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, atau
2. Terlebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian perseroan (pengesahan badan hukum perseroan) atau permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar.

Ketentuan ini telah digantikan dengan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2011 yaitu bahwa pengajuan nama perseroan harus disampaikan kepada Menteri sebelum perseroan didirikan atau sebelum perubahan anggaran dasar mengenai nama perseroan dilakukan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) UUPT 2007. Menurut pasal ini, pengisian format isian dalam rangka pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan yang disebut Format Isian Akta Notaris (FIAN Model I)<sup>62</sup> harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dengan demikian, pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan menurut Pasal 9 ayat (2) UUPT 2007 tidak dapat diajukan secara bersamaan dengan pengajuan pengesahan badan hukum perseroan.<sup>63</sup> Berarti pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan, harus diajukan terlebih dahulu dari pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan. Bahkan menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor M-01 HT 01-

<sup>61</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 97

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 HT 01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Pasal 1 angka 4

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 97.

10 2007, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menteri oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan cara mengisi FIAN Model I, setelah nama perseroan disetujui Menteri. Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) tersebut menganjurkan lebih baik permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan diajukan lebih dahulu. Alasannya untuk memungkinkan perseroan memperoleh hak memakai suatu nama terlebih dahulu dari perseroan lain dan/atau agar lebih cepat mendapat kepastian untuk dapat menggunakan nama tersebut.<sup>64</sup>

Pasal 5 PP nomor 26 tahun 1998 menentukan permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Di samping itu, ditentukan juga bahwa permohonan akan ditolak apabila:

- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu. Termasuk dalam pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan, misalnya PT. Bhayangkara dengan PT. Bayangkara, PT. Sempurna dengan PT. Sampoerna, PT. Bumi Pertiwi dengan PT. Bumi Pratiwi.
- b. sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
- c. dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari yang bersangkutan.
- d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka. Misalnya PT 3, PT 99.
- e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Misalnya PT S, PT A, PT ABC.;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 98.

- f. menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau
- g. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan.usaha perseroan;
- h. hanya merupakan nama suatu tempat. Misalnya PT. Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura.
- i. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Ketentuan ini sekarang diatur dengan Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2011 yang menentukan persyaratan-persyaratan nama perseroan yang diajukan. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2011 tidak diatur secara tegas alasan-alasan penolakan permohonan pemakaian nama perseroan oleh Menteri. Dilihat dari pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2011 yang mengatur mengenai persyaratan, maka alasan-alasan penolakan permohonan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
- d. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
- e. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata
- f. hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan, dan

Dari perbandingan kriteria-kriteria tersebut diatas dapat kita lihat bahwa PP yang baru telah menghilangkan kriteria persamaan atau menyerupai merek terkenal. Dalam Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2011 ini tidak diatur lagi mengenai penolakan pemakaian nama perseroan yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama

merek terkenal. Selain diatur oleh PP, UUPT 2007 juga mengatur pemakaian nama perseroan yang tidak dibolehkan dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
- f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata.

Jika permohonan persetujuan pemakaian nama merupakan nama yang dilarang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) di atas, maka permohonan tersebut ditolak oleh Menteri. Nama-nama yang dilarang dipakai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT 2007 sama persis dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas.

Mengenai pengertian “sama” dengan nama yang dipakai secara sah oleh perseroan lain adalah nama yang “sama secara keseluruhan” (*entireties similar*)<sup>65</sup>. Antara nama yang dipakai dengan nama perseroan lain, terdapat kesamaan “menyeluruh” mengenai penulisan dan penyebutan. Jadi, apabila dibandingkan secara keseluruhan (*comparen in their entireties*) adalah

- sangat sama betul (*very similar*),
- penampilan dan perwujudan antara kedua nama itu nyata-nyata sama (*actual appearance*)

---

<sup>65</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti), 288.

- nama yang dipakai benar-benar merupakan “tiruan” (*imitation*) dari nama perseroan lain

Peniruan atau pemakaian nama perseroan yang persis sama dengan nama perseroan lain dikategorikan *imitation of genuine one*.<sup>66</sup> Apalagi jika persamaan nama itu ternyata diikuti dengan persamaan kegiatan usaha, produksi atau jalur pemasaran, maka jelas-jelas nama itu dalam teori dan praktik disebut “mengkopi” dari aslinya atau “memproduksi” dari aslinya.

Pengertian “mirip” dengan perseroan lain, tidak merupakan “copy” atau “reproduksi” secara utuh dan menyeluruh dari nama perseroan lain, akan tetapi sangat identik atau sangat mirip (*identical or nearly resembles*)<sup>67</sup>. Persamaan nama yang demikian dalam teori dan praktik disebut mempunyai persamaan pada pokoknya, sehingga termasuk nama yang dilarang untuk dipakai.

Penilaian terhadap permasalahan ketertiban umum atau kesusilaan terkadang bersifat subyektif dan relatif. Baik dari segi teori atau praktik, ketertiban umum (*openbare orde/ public order*) dan kesusilaan (*zedelijkheid/morality*) sangat luas spektrumnya. Pada dasarnya tidak ada definisi yang dapat meliputi pengertian yang menyeluruh tentang ketertiban umum. Pengertiannya tergantung pada fakta-fakta yang berbeda. Itu sebabnya kata ketertiban umum mempunyai konotasi luas terutama yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan keselamatan. Memelihara ketertiban umum berarti menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>68</sup> Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan nama perseroan yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah nama yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, dan mengganggu kepentingan umum.

Begitu juga dengan pengertian kesusilaan (*zedelijkheid/morality*) yang mengandung arti relatif sehingga sangat sulit mendefinisikannya. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pelanggaran kesusilaan sama halnya dengan pelanggaran ketertiban umum yaitu merupakan suatu keadaan atau tindakan yang

<sup>66</sup> *Ibid.*, 289.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 105.

dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman umum. Dengan demikian, penggunaan nama perseroan yang tidak sesuai dengan kesusilaan adalah nama yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.<sup>69</sup>

Larangan pemakaian nama yang paling penting adalah nama yang sama yang telah dipakai secara sah oleh orang lain, yaitu nama perseroan lain yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di Departemen Hukum dan HAM. Nama yang telah diregister atau terdaftar dalam Daftar Perseroan, menurut hukum merupakan “hak eksklusif (*exclusive right*) dan hak monopoli (*monopoly right*)” dari pemilik atau pemakai nama. Oleh karena itu, baik sebagian apalagi keseluruhan dari nama itu tidak boleh dipakai oleh perseroan lain lagi. Apabila terjadi persamaan nama dengan perseroan lain yang terdaftar, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan pembatalan nama itu ke Pengadilan.

### 3.3.2 Mengutamakan Pemakaian Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia

Pasal 6 PP Nomor 26 Tahun 1998 berisi himbauan bahwa Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam Bahasa Indonesia, dan pemakaiannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Akan tetapi seperti disebutkan diatas, mengutamakan pemakaian nama yang demikian hanya bersifat himbauan atau anjuran. Oleh karena itu, tidak bersifat imperatif; boleh diikuti boleh tidak. Dengan demikian, menurut PP Nomor 26 Tahun 1998, pemakaian nama yang bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa daerah atau bahasa asing tidak dilarang.

Namun demikian dalam PP Nomor 43 Tahun 2011, ditentukan dalam Pasal 11 bahwa perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai nama perseroan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu dalam PP yang baru ini, pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia wajib diikuti, bukan pilihan seperti yang diatur dalam PP sebelumnya.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

### 3.3.3 Yang Dapat Mengajukan Permohonan

Menurut Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 1998, pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan atau kuasanya. Begitu juga dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 43 Tahun 2011 ditentukan bahwa pemohon adalah pendiri bersama-sama, direksi perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau kuasanya. Ketentuan ini agak berbeda dengan apa yang diatur pada Pasal 9 ayat (3) UUPA 2007 maupun Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01/HT/01-10/Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan ini, baik pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan, maupun permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) UU PT 2007 atau penyampaian pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang dimaksud Pasal 21 ayat (3) UUPA 2007 dan perubahan data perseroan, harus diajukan oleh Notaris dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku kuasa pendiri atau kuasa direksi perseroan. Menurut ketentuan ini, hanya Notaris yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dimaksud.<sup>70</sup> Akan tetapi UUPA 2007 sendiri tidak menentukan secara tegas permohonan persetujuan pemakaian nama harus dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa Pendiri atau Direksi, berarti pengajuan permohonan persetujuan pemakaian nama Perseroan, dapat dilakukan Pendiri, Direksi atau kuasanya.<sup>71</sup>

### 3.3.4 Jangka Waktu Pemberian Persetujuan atau Pemberitahuan Penolakan

#### Pemakaian Nama Perseroan

PP Nomor 43 Tahun 2011 menentukan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa nama perseroan wajib dinyatakan dalam akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak persetujuan Menteri atas pemakaian nama perseroan tersebut. Sedangkan dalam UUPA 2007 diatur dalam pasal 10 ayat (1) bahwa jangka waktu pengajuan permohonan pengesahan badan hukum harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>71</sup> *Ibid.*

sejak tanggal akta pendirian perseroan ditandatangani.<sup>72</sup> PP Nomor 43 Tahun 2011 menentukan bahwa Menteri harus menyampaikan persetujuan maupun penolakan atas pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan. Dibandingkan dengan PP Nomor 26 Tahun 1998, jangka waktu bagi persetujuan ini telah berkurang banyak dari 15 (limabelas) hari menjadi 3 (tiga) hari.<sup>73</sup> Ini dikarenakan diberlakukannya sistem elektronik dalam proses pendaftaran perseroan.

Setelah permohonan persetujuan pemakaian nama disetujui oleh Menteri. Dalam hal demikian, timbul kewajiban hukum pemohon untuk melakukan langkah-langkah berikut:<sup>74</sup>

1. Wajib mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan yang bersangkutan.

Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUPT 2007 dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor M-01 HT 01-10 Tahun 2007, yaitu diajukan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model I.

2. Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan atau pengajuan permohonan persetujuan Anggaran Dasar wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enampuluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama diberikan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 99.

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur berkenaan dengan jangka waktu pemberian persetujuan atau pemberitahuan penolakan pemakaian nama perseroan oleh Menteri, yaitu:

1. Persetujuan atas pemakaian nama perseroan, harus diberikan Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari terhitung dari tanggal permohonan diterima.
2. Begitu juga dengan penolakan atas permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan harus diberitahukan Menteri kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari dari tanggal permohonan diterima.

<sup>74</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, Pasal 4 ayat (3).



3. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan pengesahan badan hukum atau persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Nama Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan. Daftar perseroan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUPT 2007 yang mengatakan bahwa daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Daftar perseroan memuat data tentang berbagai hal yang salah satunya adalah nama perseroan.<sup>75</sup> Data perseroan itu kemudian dimasukkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal persetujuan Menteri.<sup>76</sup>

### 3.3.5 Upaya Atas Penolakan Nama

Apabila Menteri Hukum dan HAM menolak nama yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar, maka pihak yang keberatan atas penolakan itu dapat menempuh upaya hukum sebagai berikut:

- Mengajukan nama pengganti

Nama yang ditolak diganti kemudian nama pengganti tersebut disampaikan kepada Menteri. Caranya dengan mengubah nama yang ditolak itu dalam Anggaran Dasar perseroan

- Mengajukan gugat ke pengadilan

Upaya yang lain, mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan atas penolakan tersebut. Apabila upaya ini yang ditempuh, harus dapat membuktikan di persidangan, bahwa nama yang ditolak sama sekali tidak melanggar larangan nama yang dideskripsikan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT 2007.

---

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 29 ayat (2).

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 29 ayat (3).

### 3.4 Pendaftaran Perseroan

Dalam UUPT 1995 setelah pengesahan akta pendirian oleh Menteri, Direksi perseroan melakukan pendaftaran perusahaan ke Departemen Perdagangan, dan setelah itu mengumumkannya di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya UUPT 2007, sistem tersebut berubah yaitu setelah pengesahan akta pendirian, Menteri melakukan Daftar Perseroan dan Menteri pula yang mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Meskipun perseroan telah masuk dalam Daftar Perseroan dan sudah diumumkan, bukan berarti pendaftaran perusahaan boleh dikesampingkan begitu saja. Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Direksi perseroan wajib melakukan pendaftaran perusahaan dengan cara aktif, karena Menteri Perdagangan tidak serta merta menyelenggarakan daftar perusahaan seperti Menteri Hukum dan HAM.<sup>77</sup> Daftar Perusahaan akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya.

Daftar Perseroan merupakan register atau catatan-catatan dari perseroan terbatas seluruh Indonesia yang telah berbadan hukum, yang dapat disusun berdasarkan nama perseroan menurut urutan abjad (huruf) atau berdasarkan tanggal perseroan menjadi badan hukum. Daftar Perseroan merupakan hal yang baru diatur dalam UUPT 2007. UUPT 1995 tidak mengenal Daftar Perseroan, tetapi hanya mengenal Daftar Perusahaan. Dengan adanya Daftar Perseroan maka akan memudahkan pemerintah maupun masyarakat untuk mengetahui apakah suatu perseroan itu terdaftar atau tidak dan sekaligus mengetahui telah berbadan hukum atau belum.

Penyelenggaraan Daftar Perseroan dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUPT 2007. Setelah Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan akta pendirian yang berakibat perseroan memperoleh status badan hukum, kemudian pelaksanaan daftar perseroan dilakukan. Dengan adanya penyelenggaraan Daftar Perseroan tersebut, proses pendaftaran yang harus dilalui oleh perseroan menjadi diperpendek karena perseroan tidak perlu ke departemen lain

---

<sup>77</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Djambatan, 2009), 70.

untuk mendaftarkan perseroannya. Dengan adanya Daftar Perseroan, sebenarnya pendaftaran perusahaan tidak perlu dilakukan lagi oleh perseroan karena maksud dan tujuannya adalah sama. Hanya saja, UUPT 2007 tidak mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai pendaftaran perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, karena UUPT 2007 bukan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1982 atau UU yang merubah UU Nomor 3 Tahun 1982 tersebut.<sup>78</sup>

Yang dimuat dalam Daftar Perseroan telah ditetapkan secara limitatif oleh Pasal 29 ayat (2) UUPT 2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian dan permodalan
- b. Alamat lengkap perseroan sesuai dengan tempat kedudukannya di wilayah Indonesia sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar
- c. Nomor dan tanggal akta pendirian, dan tanggal dan nomor keputusan Menteri mengenai penegasan badan hukum perseroan sesuai tanggal penerbitan keputusan
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal dan nomor persetujuan Menteri tentang perubahan tersebut sesuai tanggal penerbitan keputusan
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sesuai tanggal penerbitan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris perseroan
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri
- i. Berakhirnya status badan hukum perseroan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 72.

- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

UUPT 2007 tidak memberi tenggang waktu pendaftaran perseroan. Pencatatan ke dalam register perseroan bersamaan dengan tanggal keputusan Menteri, sehingga waktunya pelaksanaannya tergolong sangat cepat. Ini sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) UUPT 2007 yang menyebutkan bahwa data-data perseroan dimasukkan ke dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar

Dalam menyusun Daftar Perseroan tersebut, tampak bahwa UUPT 2007 menghendaki penyusunannya dimulai dengan nama karena lebih memudahkan pencarian data perseroan apabila diperlukan.<sup>79</sup> Daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM atas perintah UUPT 2007 untuk digunakan sebagai sumber informasi resmi. Informasi yang disajikan di dalamnya tidak statis, akan tetapi setiap terjadi perubahan atau perkembangan di dalam suatu perseroan selalu terjadi pula perubahan data yang ada dalam Daftar Perseroan. Penyelenggaraan Daftar Perseroan bersifat terbuka untuk umum, artinya masyarakat dapat melihat secara langsung perseroan-perseroan yang telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan.<sup>80</sup>

### 3.5 Pengumuman Pendaftaran Perseroan

Setiap badan hukum yang berbentuk perseroan, koperasi maupun yayasan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 74.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 76.

Berita Negara RI tersebut merupakan media pemerintah untuk mengumumkan berdirinya badan hukum perdata maupun adanya perubahan anggaran dasarnya. Dengan dimuatnya dalam Tambahan Berita Negara RI ini merupakan pengumuman resmi yang disampaikan oleh pemerintah dengan tujuan agar masyarakat mengetahui.

Dalam KUHD maupun UUPT 1995, mengumumkan berdirinya perseroan merupakan tugas Direksi, dan harus secara aktif mengajukan permohonan. Sekarang dengan berlakunya UUPT 2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI menjadi tugas Menteri Hukum dan HAM. Jadi, Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan perseroan berstatus badan hukum, menyelenggarakan pendaftaran perseroan, dan kemudian juga melakukan pengumuman ke dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan pengumuman yang dilakukan oleh Menteri tersebut, maka Direksi perseroan tidak lagi perlu mengajukan permohonan sendiri untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Direksi cukup sekali berhubungan dengan Menteri, yaitu mengajukan permohonan untuk pengesahan perseroan, maka Menteri juga sekaligus melakukan pendaftaran perseroan dan mengumumkan ke Tambahan Berita Negara RI.<sup>81</sup>

Isi dari pengumuman Menteri Hukum dan HAM dalam Tambahan Berita Negara RI adalah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 30 ayat (1) UUPT 2007, yaitu:

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu perseroan
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri

Sebuah perseroan terbatas pertama kali diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI ketika perseroan telah berstatus badan hukum setelah Menteri Hukum dan HAM menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian perseroan. Kemudian dalam perjalanan waktu, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, 77.

beberapa perubahan terhadap anggaran dasarnya. Dalam UUPT 2007 ada 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan yang sifatnya tertentu (Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007) dan yang sifatnya tidak tertentu (Pasal 21 ayat (3) UUPT 2007). Perubahan anggaran dasar yang sifatnya tertentu diperlukan keputusan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, sedangkan perubahan yang tidak tertentu cukup diberitahukan kepada Menteri. Dengan adanya perubahan anggaran dasar yang dilakukan perseroan ini perlu diumumkan juga ke dalam Tambahan Berita Negara RI, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa perseroan yang telah didirikan telah terjadi perubahan anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar bukan hanya cukup dilakukan pengumuman, akan tetapi perubahan tersebut juga harus dicatat dalam Daftar Perseroan.<sup>82</sup> Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak Menteri menerbitkan keputusannya atau sejak Menteri menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (2) UUPT 2007.<sup>83</sup>

### 3.6 Pendaftaran Perusahaan

Dengan berlakunya UUPT 2007 yang mengatur tentang Daftar Perseroan tidak mempengaruhi keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. UUPT 2007 hanya mencabut berlakunya UUPT 1995, karena sebagai pengganti undang-undang tersebut. Oleh karena itu Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Dengan demikian, suatu perseroan yang telah memperoleh pengesahan badan hukum selanjutnya wajib terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan wajib pula terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan.<sup>84</sup>

Daftar perusahaan berbeda dengan daftar perseroan. Pertama, dilihat dari segi isinya, yaitu isi daftar perusahaan lebih luas daripada daftar perseroan, karena yang dicatat di dalamnya semua perusahaan baik yang berstatus badan hukum maupun

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, 78-79.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

yang bukan hukum antara lain perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Sedangkan daftar perseroan hanya berisi khusus untuk perseroan terbatas. Selain itu, yang didaftar di dalam daftar perusahaan bukan hanya kantor pusatnya saja, melainkan juga kantor cabang, kantor perwakilan, agen, anak perusahaan sepanjang mereka mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian. Berbeda dengan daftar perseroan yang hanya mendaftarkan kantor pusatnya saja. Dalam daftar perseroan mengharuskan berakhirnya perseroan tercatat di dalam daftar tersebut sehingga dapat diketahui kapan perseroan berdiri dan kapan berakhirnya, sedangkan dalam daftar perusahaan tidak mencatat berakhirnya perusahaan. Perbedaan lain adalah yang seperti telah diketahui di atas, daftar perusahaan diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan, sedangkan penyelenggaraan daftar perseroan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>85</sup>

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, kemudian terdaftar dalam perseroan di Departemen Hukum dan HAM dan diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara oleh Menteri yang bersangkutan, maka perseroan harus memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan. Ini merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perseroan termasuk sebagai perusahaan karena termasuk sebagai persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan utama mencari keuntungan.<sup>86</sup> Pendaftaran perusahaan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.<sup>87</sup> Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang. Perusahaan yang tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 32 UU tersebut:

- (1) Barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>87</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Pasal 10.

perusahaan dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan

Sanksi tersebut merupakan suatu upaya paksa agar para pengusaha bersedia memenuhinya aturan pendaftaran perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan yang bukan badan hukum, tuntutan pidananya ditujukan kepada pengurus perusahaan misalnya pada persekutuan komanditer yang dapat dituntut pidana adalah sekutu aktif. Pada perusahaan yang berstatus badan hukum, Pasal 38 UU Nomor 3 Tahun 1982 menyatakan bahwa tuntutan pidananya dikenakan kepada pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum. Jadi, untuk perseroan terbatas tuntutan dikenakan kepada Direksi karena Direksi memiliki kewajiban mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>88</sup>

Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

- 1. Nama perseroan
- 2. Merek perseroan
- 1. Tanggal pendirian perseroan
- 2. Jangka waktu berdirinya perseroan
- 1. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
- 2. Izin-Izin usaha yang dimiliki
- 1. Alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya
- 2. Alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perseroan
- Berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
  1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya

<sup>88</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 97 ayat (2).

<sup>89</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, Pasal 11.



2. Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
  3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
  4. Alamat tempat tinggal yang tetap
  5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia
  6. Tempat dan tanggal lahir
  7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia
  8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran
  9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8
  10. Tanda tangan
  11. Tanggal mulai menduduki jabatan
- Lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris
  - 1. Modal dasar
    2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham
    3. Besarnya modal yang ditempatkan
    4. Besarnya modal yang disetor
  - 1. Tanggal dimulainya kegiatan usaha
    2. Tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
    3. Tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Dalam UUPT 1995, apabila sebuah perseroan yang belum melakukan pendaftaran perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka Direksi diberi sanksi bertanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Sanksi tersebut dimaksudkan agar Direksi perseroan melakukan kewajibannya. Dengan berlakunya UUPT 2007, yang tidak lagi mengenal pendaftaran perusahaan, maka tanggung jawab Direksi yang belum mendaftarkan perusahaannya ke Menteri Perdagangan menjadi tidak ada lagi. Sejak perseroan berstatus badan hukum, Direksi hanya dituntut untuk mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Meskipun tanggung jawab perdata sudah tidak

lagi, akan tetapi jika Direksi tidak melakukan pendaftaran perusahaan lewat dari 3 (tiga) bulan melakukan kegiatan usahanya, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dihindari karena dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 1982, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan pidana penjara.<sup>90</sup>



---

<sup>90</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, 86-87.

**BAB IV**  
**TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERDAFTAR**  
**DENGAN NAMA PERUSAHAAN YANG SAMA ATAU SERUPA DAN**  
**ANALISA KASUS**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) telah memberikan perlindungan bagi pemilik merek terdaftar terhadap kompetitor yang hendak mendaftarkan atau menggunakan merek yang sama atau serupa. Namun demikian perlindungan ini tidak mencegah pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar sebagai nama perseroan. Begitu juga sebaliknya, perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tidak memberikan cukup perlindungan bagi nama perseroan terhadap pihak lain yang hendak membonceng atau meniru nama perseroan tersebut dengan mendaftarkannya sebagai merek.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh UU Merek dan UUPT beserta Peraturan Pemerintah yang terkait dalam hal adanya pemboncengan atau peniruan baik nama perseroan maupun merek. Pemboncengan demikian dapat terjadi karena Daftar Umum Merek dan Daftar Perseroan adalah daftar atau register yang berbeda dan tidak saling berkoordinasi satu sama lain. Selain itu, tidak ada pengaturan bahwa pemohon pendaftaran merek ataupun nama perseroan diwajibkan melakukan pengecekan silang (*cross-checking*). Sebagai akibatnya, dapat terjadi pendaftaran merek yang sama atau serupa dengan nama perseroan, dan juga sebaliknya, baik dengan sengaja didasari keinginan untuk membonceng ataupun dengan itikad baik.

Dibawah ini akan dianalisa suatu kasus pemboncengan nama perseroan oleh merek yang didaftarkan kemudian, yaitu PT. Sinar Laut Abadi melawan Wartono Fachrudin Kunardi.<sup>91</sup>

#### 4.1 KASUS POSISI

Dalam kasus PT. Sinar Laut Abadi melawan Wartono Fachrudin Kunardi, terjadi pemboncengan nama perseroan oleh merek yang kemudian didaftarkan. PT. Sinar Laut Abadi, sebagai penggugat, adalah badan hukum yang didirikan sejak tanggal 5 Januari 1995 di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman menjadi badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Tergugat I adalah Wartono Fachrudin Kunardi, saudara kandung dari Direktur PT. Sinar Laut Abadi yaitu Minarto Aminuddin Kunardi. Tergugat II adalah Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut Dirjen HKI). Pada tanggal 18 September 2008, Minarto Aminuddin Kunardi selaku Direktur dari PT. Sinar Laut Abadi mengajukan surat gugatan ke panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat. Tergugat I telah mendaftarkan nama 'SINAR LAUT ABADI' sebagai merek dengan Sertipikat Merek nomor IDM000165513. Permohonan pendaftaran merek ini diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 16 Oktober 2006, yaitu 11 (sebelas) tahun setelah Penggugat berdiri sah sebagai badan hukum. Tergugat I juga mendirikan suatu perseroan terbatas "PT. SINAR LAUT MANDIRI" pada tanggal 24 Februari 1995, yaitu tidak lama setelah Penggugat mendirikan PT. SINAR LAUT ABADI. Kegiatan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh Tergugat I dengan nama PT. SINAR LAUT MANDIRI adalah dalam bidang yang benar-benar sama dengan kegiatan usaha Penggugat.

Penggugat kemudian menyatakan dalam gugatannya bahwa Wartono Fachrudin Kunardi (Tergugat I) telah beritikad tidak baik dalam mengajukan pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI, karena setelah Wartono mendapat sertifikat merek ia kemudian mensomasi Penggugat untuk tidak lagi menggunakan

---

<sup>91</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Merek/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Pdt.Sus/2009, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 081 K/Pdt.Sus/2009.

nama SINAR LAUT ABADI pada nama perseroannya dengan ancaman tuntutan perdata dan tuntutan pidana. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI atas nama Tergugat I dan untuk mengabulkan pendaftaran merek dengan nama tersebut atas nama Penggugat.

Sebaliknya, Tergugat I menyatakan bahwa suatu nama badan hukum tidak dapat didaftarkan sebagai merek hanya apabila nama badan hukum tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek. Sedangkan, nama perseroan Penggugat belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Selain itu, Tergugat I sebagai pendiri PT. Sinar Laut Mandiri mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI dengan dilandasi oleh itikad baik, yaitu untuk melindungi merek-merek Tergugat I yang berbau kata-kata SINAR LAUT yang sudah ada dan digunakan sejak tahun 1995 oleh Tergugat I. Dengan didaftarkannya merek SINAR LAUT ABADI oleh Tergugat I, maka ia mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek. Hak eksklusif ini diberikan kepada pendaftar pertama, bukan kepada pemakai pertama kali karena UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem konstitutif.

#### 4.1.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek ditentukan bahwa pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau **nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak**. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Tergugat I memberikan jawaban bahwa nama badan hukum PT. SINAR LAUT ABADI adalah milik Penggugat, tetapi nama tersebut tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana diharuskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek. Hakim Pengadilan Niaga kemudian mempertimbangkan bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Merek hanya bisa ditafsirkan demikian apabila pendaftaran

tersebut didasarkan pada adanya itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila pendaftaran tersebut berlatar belakang pada itikad tidak baik sebagaimana diwajibkan dalam pengajuan pendaftaran merek dalam Pasal 4 UU Merek. Dengan demikian, menurut Majelis dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek harus dipertimbangkan dalam kerangka itikad baik dari si pemohon pendaftaran merek.

Dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian kepada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan pihak lain. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Pdt/1089 tanggal 24 Nopember 1990 ditegaskan: “Bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan visual khalayak ramai dikualifikasikan mengandung unsur bad faith dan unfair competition.” Dengan demikian, pada prinsipnya pemakai merek yang dilindungi di Indonesia bukan hanya pendaftar pertama, akan tetapi pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini merupakan prinsip utama perlindungan merek yang dianut dalam UU Merek dan dalam praktek peradilan juga sudah diterapkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Pdt/1983 tanggal 19 Juli 1984 juncto nomor 39 K/Pdt/1989 tanggal 24 Nopember 1990. Selain itu juga disebutkan dalam konsiderans UU Merek serta dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/Pdt/1983 bahwa tindakan-tindakan yang dianggap sebagai unfair competition meliputi segala tindakan yang menciptakan kebingungan (*confusion*), adanya pernyataan menyesatkan (*false allegation*) untuk mendiskreditkan kompetitornya, serta adanya indikasi atau pernyataan bahwa setiap tindakan atau praktek yang bertentangan dengan praktek bisnis yang jujur dan fair.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat I mendaftarkan merek yang merupakan nama badan hukum yang dimiliki oleh Ibu dan

saudara kandungnya sendiri membuktikan bahwa memang ada niat tidak baik dan niat untuk melakukan perbuatan curang untuk menggunakan atau membonceng nama badan hukum tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri. Perbuatan ini dikenal juga dengan perbuatan *passing-off*.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kegiatan usaha Penggugat (PT. Sinar Laut Abadi) dan Tergugat I (PT. Sinar Laut Mandiri) yang sama, dan Tergugat I telah beritikad tidak baik atau *bad faith* dalam mengajukan pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat, sehingga sudah sepatutnya sertifikat merek SINAR LAUT ABADI atas nama Tergugat I dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya dan dicoret dari Daftar Umum Merek. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU Merek, putusan pembatalan ini diberitahukan secara tertulis kepada Dirjen HKI dan berdasarkan pasal 70 ayat (3) UU Merek maka Dirjen HKI melaksanakan pembatalan merek SINAR LAUT ABADI tersebut dengan cara mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Selanjutnya, Majelis Hakim menolak petitum vi dan vii yaitu agar memerintahkan pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI atas nama Penggugat dan menerbitkan sertifikat merek atas nama Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi wewenang Dirjen HKI untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendaftaran merek, karena sesuai prosedur untuk didaftarkan suatu merek harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 39 UU Merek.

#### 4.1.2 Alasan-Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Wartono Fachrudin Kunardi)

Pada tanggal 7 Januari 2009, Wartono Fachrudin Kunardi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi secara lisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yaitu:

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 4 UU Merek dan keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek, yaitu mengenai adanya itikad tidak baik berkaitan dengan pendaftaran SINAR LAUT ABADI pada kelas 35 oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang dianggap memiliki persamaan dengan nama badan hukum PT. Sinar Laut Abadi milik Termohon Kasasi/Penggugat:

- Bahwa Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I telah beritikad tidak baik dalam mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI sebab nama tersebut merupakan nama badan hukum milik Termohon Kasasi/Penggugat akan tetapi Judex Facti sama sekali tidak dapat menguraikan di mana letak itikad buruk dari Pemohon Kasasi/Tergugat.
- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Merek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Pemohon Kasasi mengajukan alasan bahwa ia tidak pernah berniat membonceng ketenaran merek SINAR LAUT ABADI milik pihak lain, sebab nama badan hukum PT. Sinar Laut Abadi milik Termohon Kasasi **bukan sebuah merek dan tidak terdaftar sebagai merek di dalam maupun di luar negeri**. Justru sebaliknya, Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah pemilik badan hukum PT. Sinar Laut Mandiri yang telah terdaftar sebagai merek sejak tahun 1999 adalah juga sebagai pemilik dan pendaftar merek-merek SINARLAUT, SINAR LAUTAN, SINARLAUT MANDIRI, SINAR LAUTAN MANDIRI, SINAR LAUTAN MANDIRI + LOGO, SINAR LAUTAN ABADI, SINAR LAUTAN ABADI + LOGO, SINAR LAUT PERKAKAS, SINAR



LAUTAN PERKAKAS, SINARLAUTAN PERKAKAS + LOGO, dan lain-lain.

- Bahwa sejak mendirikan badan hukum PT. Sinar Laut Mandiri dan menggunakan merek SINAR LAUT MANDIRI, Pemohon Kasasi/Tergugat I telah melakukan promosi besar-besaran, baik di wilayah Jakarta maupun di beberapa daerah lainnya sehingga saat ini merek SINAR LAUT telah dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai pedagang mur dan baut, dan dalam hal ini justru Termohon Kasasi/Penggugat yang memiliki itikad tidak baik dan ingin membonceng ketenaran merek “SINAR LAUT” milik Pemohon Kasasi/Tergugat I.
- Bahwa berkaitan dengan merek yang merupakan nama badan hukum, UU Merek sebagai *lex specialis* telah memberikan pengaturan secara *limitatif* di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek yaitu “Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.” Penjelasan dari Pasal 6 ayat (3) kemudian menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek”. Dengan tidak terdaftarnya nama SINAR LAUT ABADI pada Daftar Umum Merek, maka seharusnya secara hukum merek SINAR LAUT ABADI tersebut belum dimiliki oleh siapapun sehingga terbuka peluang bagi siapa saja untuk menggunakan nama tersebut dan untuk mendaftarkannya pada Dirjen HKI, terlebih lagi Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah sebagai pemilik badan hukum PT. Sinar Laut Mandiri yang telah terdaftar sebagai merek sejak tahun 1999, dan juga sebagai pemilik dan pendaftar merek-merek dengan kata SINAR LAUT lainnya.

2. Bahwa UU Merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, bukan pemakai yang terdaftar. Prinsip dasar perlindungan merek yang dianut UU Merek adalah bersifat konstitutif yang memberikan perlindungan terhadap pendaftar pertama atau sering disebut juga dengan istilah *first to file* bukan terhadap pemakai pertama sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 6 UU Merek, dan dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09/K/N/HaKI/2004 tanggal 14 Juli 2004.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Merek, perlindungan hak atas merek diberikan secara eksklusif oleh Negara terhadap merek-merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek
- Bahwa adalah suatu fakta hukum bahwa nama badan hukum PT. SINAR LAUT ABADI milik Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai merek baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga ini sekaligus juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah bukan pemilik merek yang diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan kata SINAR LAUT ABADI
- Bahwa pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan munculnya merek-merek SINAR LAUT di kelas 35 seperti toko PT. Sinar Laut Abadi milik Termohon Kasasi, yang nyata-nyata menyerupai nama merek dan nama badan hukum milik Pemohon Kasasi, sehingga dapat mengecoh dan membingungkan konsumen sebab banyak konsumen yang mengira toko SINAR LAUT ABADI milik Termohon Kasasi adalah sama atau cabang dari PT. Sinar Laut Mandiri milik Termohon Kasasi, terlebih lagi letak toko yang berkedatan dan bidang usaha yang sama persis, dan dalam beberapa kali kejadian pernah terjadi pembayaran dan tagihan yang salah alamat

3. Bahwa Judex Facti telah tidak konsisten dan konsekwen dalam pertimbangan hukumnya yaitu bahwa dalam pertimbangan hukum point ke-3 hal 53 nama SINAR LAUT ABADI dipertimbangkan sebagai nama badan hukum bukan merek, akan tetapi dalam pertimbangan hukum selebihnya, Judex Facti memposisikan nama badan hukum SINAR LAUT ABADI tersebut juga sebagai merek yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat.

#### 4.1.3 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

- Mengenai alasan ke-1:  
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena merek SINAR LAUT ABADI yang didaftarkan Tergugat I adalah nama badan hukum milik Penggugat yaitu PT. Sinar Laut Abadi yang telah ada dan dipakai sejak tanggal 5 Januari 1995.
- Mengenai alasan ke-2:  
Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena walaupun nama PT. Sinar Laut Abadi milik Penggugat tidak didaftarkan sebagai merek, akan tetapi untuk mendaftarkan SINAR LAUT ABADI sebagai merek Tergugat I harus ada persetujuan tertulis dari Penggugat seperti ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek

Berdasarkan kedua pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh WARTONO FACHRUDIN KUNARDI ditolak.

#### 4.1.4 Alasan-Alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Wartono Fachrudin Kunardi)

Pada tanggal 2 Juni 2009, Wartono Fachrudin Kunardi mengajukan permohonan peninjauan kembali, disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985

Adanya bukti baru (novum) berupa surat Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal HaKI nomor HKI.4.06.06.00172.02/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang menyatakan merek SINAR LAUT ABADI dan SINAR LAUT PERKAKAS mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI yang terdaftar dengan nomor IDM000150454, IDM000150596, dan IDM000150593, dan juga mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT dengan nomor IDM00015058 milik Pemohon Peninjauan Kembali (Wartono Fachrudin Kunardi).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf d UU Nomor 14 Tahun 1985

Ada keberatan/alasan pada Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi, yaitu keberatan nomor 3 yang berkaitan dengan gugatan balik (rekonvensi) dari Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan merek SINAR LAUT ABADI yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SINAR LAUT MANDIRI milik Pemohon Peninjauan Kembali.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f UU Nomor 14 Tahun 1985

Bahwa ada kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek, sebab dalam memutus Majelis tidak mencermati penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU merek yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah badan hukum yang terdaftar sebagai merek, sehingga badan hukum yang tidak terdaftar sebagai merek tidaklah mendapat perlindungan hukum dan dalam penggunaannya tidaklah memerlukan ijin dari pemilik badan hukum yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar nama badan hukum memperoleh perlindungan sebagai merek sesuai

ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek. Pertama, nama badan hukum tersebut haruslah digunakan sebagai merek dan yang kedua, nama badan hukum tersebut harus terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan kata lain, selama nama badan hukum tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka nama badan hukum tersebut tidak dilindungi oleh UU Merek.

#### 4.1.5 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali

1. Mengenai alasan ke-1

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena novum berupa Surat Dirjen HKI tanggal 19 Januari 2009 belum ada pada waktu perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, surat tersebut baru dibuat setelah putusan dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2008.

2. Mengenai alasan ke-2

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksudkan dengan bagian yang belum diputus adalah bagian dari tuntutan agar Penggugat Konvensi menghentikan penggunaan merek SINAR LAUT ABADI serta mencopot dari pajangan toko milik Penggugat Konvensi, dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris sebagaimana tercantum dalam amar putusan dalam rekonvensi tersebut

3. Mengenai alasan ke-3

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Judex Facti yang kemudian dibenarkan oleh Judex Juris adalah bahwa **pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI tersebut oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan atas itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 juncto Penjelasan Pasal 69 UU Merek**, sebab masih cukup banyak rangkaian kata, banyak ragam slogan, nama gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Tergugat I (Wartono Fachrudin Kunardi) untuk dipakai sebagai merek tanpa harus meniru atau memakai nama badan hukum milik Penggugat yang telah ada sebelum perusahaan Tergugat I didirikan (PT.

Sinar Laut Abadi milik Penggugat didirikan tanggal 5 Januari 1995, sedangkan Sinar Laut Abadi milik Tergugat I didirikan pada 2006), meskipun Perusahaan Penggugat tersebut tidak digunakan sebagai merek dan tidak didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Wartono Fachrudin Kunardi) ditolak oleh Mahkamah Agung.

## 4.2 ANALISA KASUS

Berdasarkan kasus antara PT. Sinar Laut Abadi melawan Wartono Fachrudin Kunardi, maka dalam analisa putusan ini terdapat 2 (dua) segi yang akan dipaparkan yaitu dari segi hukum merek dan segi hukum perusahaan, yaitu dalam hal tata cara pemakaian nama perseroan.

### 4.2.1 Persona Standi PT. Sinar Laut Abadi

Pasal 61, 66, 76 dan 77 UU Merek membuat batasan mengenai siapa saja yang memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Pemegang hak atas merek
2. Penerima lisensi merek terdaftar
3. Pemilik merek kolektif
4. Pihak yang berkepentingan
5. Pihak ketiga

Dalam hal mengajukan gugatan pembatalan merek, maka Pasal 68 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa yang dapat mengajukan gugatan pembatalan adalah pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang berkepentingan ini bukan pemilik terdaftar, maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan setelah mengajukan permohonan kepada Dirjen HKI. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 68 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemegang hak atas merek dan pihak ketiga.

PT. Sinar Laut Abadi dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan langsung sehubungan dengan pendaftaran merek SINAR LAUT ABADI oleh Wartono. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Merek, PT. Sinar Laut Abadi sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal persona*, sehingga dapat meminta pembatalan merek SINAR LAUT ABADI yang didaftarkan oleh Wartono. Alasan yang dapat diajukan oleh PT. Sinar Laut Abadi adalah berdasarkan Pasal 4 UU Merek bahwa pendaftaran merek oleh Wartono diajukan dengan itikad tidak baik, yaitu adanya niat untuk membonceng atau meniru merek yang sudah ada dan dikenal di masyarakat. Tindakan Wartono untuk mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI yang merupakan nama perseroan milik saudaranya PT. Sinar Laut Abadi adalah tindakan yang beritikad tidak baik karena bermaksud untuk membonceng ketenaran PT. Sinar Laut Abadi

#### 4.2.2 Pendaftaran Merek Dari Suatu Nama Perseroan

PT. Sinar Laut Abadi adalah toko yang kegiatan usahanya di bidang bahan-bahan bangunan, yang telah didirikan sejak tanggal 5 Januari 1995 oleh Minardi Aminuddin Kunardi dan ibunya. Dalam melakukan perdagangan, PT. Sinar Laut Abadi menggunakan nama perseroan tersebut. Nama perseroan tersebut dipajang di depan tokonya, sehingga nama tersebut juga dipergunakan sebagai sebuah merek dagang walaupun tidak didaftarkan ataupun terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dalam kegiatan perdagangannya, PT. Sinar Laut Abadi sudah cukup dikenal oleh masyarakat sebagai toko bahan bangunan yang berlokasi di pertokoan Glodok. Tidak berapa lama kemudian pada tanggal 24 Februari 1995, Wartono Fachrudin Kunardi, saudara kembar dari Minardi Aminuddin Kunardi mendirikan perusahaan yang berdagang di bidang dan kegiatan yang sama dengan nama PT. Sinar Laut Mandiri. Dengan nama perusahaan tersebut, Wartono juga mendirikan sebuah toko bahan bangunan yang lokasinya berdekatan dengan PT. Sinar Laut Abadi. Kedua perseroan tersebut didirikan pada notaris yang sama, yaitu Buniarti Tjandra, S.H. Setelah 11

(sebelas) tahun Minardi mendirikan PT. Sinar Laut Abadi, Wartono mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI atas namanya sendiri.

Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek disebutkan dengan jelas bahwa permohonan pendaftaran merek seharusnya ditolak apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dalam kasus ini, Wartono tidak mendapatkan persetujuan dalam bentuk apapun dari PT. Sinar Laut Abadi untuk mendaftarkan nama perseroan tersebut sebagai merek. Terlebih lagi nama perseroan tersebut didaftarkan atas nama Wartono sendiri. Namun perlu dipertimbangkan juga Penjelasan dari pasal 6 ayat (3) huruf a itu sendiri, yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum dalam ayat ini adalah badan hukum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan, PT. Sinar Laut Abadi tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a ini mempersempit perlindungan yang diberikan kepada nama perseroan dengan membatasi hanya pada perseroan yang namanya terdaftar sebagai merek dalam Daftar Umum Merek.

Direktorat Merek dalam memproses permohonan pendaftaran merek melakukan pemeriksaan substantif yang dapat berlangsung paling lama 9 (sembilan) bulan untuk menghindari adanya merek yang sama atau serupa dengan merek yang hendak didaftarkan. Namun dalam pemeriksaan substantif ini, Direktorat Merek tidak melakukan pengecekan terhadap Daftar Perseroan yang tercatat di Departemen Hukum dan HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum. Kekosongan inilah yang digunakan oleh Wartono untuk mendaftarkan suatu nama perseroan sebagai merek, sehingga ia dapat membonceng atau meniru nama perseroan PT. Sinar Laut Abadi yang sudah cukup dikenal di masyarakat sebagai toko bahan bangunan di pertokoan Glodok.

Walaupun demikian, dalam kasus ini hakim melakukan pertimbangan hukum antara Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek dengan Pasal 4 UU Merek. Apabila memperhatikan Penjelasan dari Pasal 6 ayat (3) huruf a, maka seolah-olah hanya nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang ditolak pendaftarannya. Dengan kata lain Penjelasan pasal ini



menyebutkan bahwa nama badan hukum yang tidak digunakan sebagai merek dan tidak atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat didaftarkan oleh pihak lain. Hakim dalam pertimbangannya menafsirkan pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek ini bahwa pendaftaran demikian dapat dilakukan apabila didasarkan pada adanya itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan apabila pendaftaran tersebut berlatar belakang pada itikad tidak baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila pendaftar beritikad baik, maka ia dapat mendaftarkan merek yang sama atau menyerupai nama badan hukum yang tidak atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Tetapi apabila pendaftar tersebut dapat dibuktikan telah beritikad tidak baik, maka ia tidak dapat mendaftarkan merek yang sama atau menyerupai nama badan hukum pihak lain yang tidak terdaftar atau belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian, dalam menerapkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek harus dipertimbangkan dalam kerangka itikad baik dari pemohon pendaftar merek.

#### 4.2.3 Pertimbangan itikad baik dalam mendaftarkan merek

Pada prinsipnya, pendaftaran merek di Indonesia bukan hanya berdasarkan asas *first to file*, tetapi juga pendaftar pertama tersebut harus beritikad baik dalam mendaftarkan merek. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 4 UU Merek dimana disebutkan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik". Selanjutnya juga dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 UU Merek bahwa pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh ini sudah terjadi

itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Dalam membuktikan apakah Wartono beritikad baik atau beritikad tidak baik, Hakim memberikan pertimbangan bahwa Wartono sebagai saudara kembar kandung dari Minardi Aminuddin Kunardi selayaknya mengetahui bahwa saudaranya mempunyai nama perseroan PT. Sinar Laut Abadi. Terlebih lagi, PT. Sinar Laut Abadi tersebut didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, sebelum PT. Sinar Laut Mandiri milik Wartono sendiri didirikan. Selain itu, masih banyak terdapat kata, rangkaian kata, bermacam ragam slogan, nama, gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Wartono untuk dipakai sebagai mereknya tanpa harus meniru atau memakai nama perseroan milik saudaranya yaitu PT. Sinar Laut Abadi. Disinilah dapat terbukti bahwa Wartono merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik atau *bad faith* dalam mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI. Wartono melakukan perbuatan curang untuk menggunakan atau membongceng nama badan hukum milik saudaranya sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri. Di negara-negara *Common Law*, perbuatan Wartono ini disebut sebagai perbuatan *passing-off* atau pembongcengan. Walaupun Indonesia tidak menganut sistem common law, namun tindakan *passing off* termasuk dalam pelanggaran merek sebagaimana dalam Pasal 76 UU Merek.

Jadi, Hakim menilai bahwa pendaftaran merek yang dilakukan oleh Wartono Fachrudin Kunardi dinilai mengandung unsur itikad tidak baik karena:

- Merek SINAR LAUT ABADI yang didaftarkan oleh Wartono Fachrudin Kunardi merupakan nama perseroan PT. Sinar Laut Abadi yang didirikan **terlebih dahulu**. PT. SINAR LAUT ABADI didirikan tanggal 5 Januari 1995, sedangkan PT. SINAR LAUT MANDIRI didirikan pada tahun 2006.
- Wartono sebagai anak dan saudara dari pendiri PT. Sinar Laut Abadi selayaknya mengetahui bahwa SINAR LAUT ABADI merupakan nama perseroan yang dimiliki oleh saudara kandung dan ibunya, yang digunakan sebagai nama toko bahan bangunan.

- Masih banyak kata/rangkaian kata, ragam slogan, nama, gambar dan warna yang dapat digunakan oleh Wartono untuk dipakai sebagai merek tanpa harus meniru atau memakai nama badan hukum milik PT. Sinar Laut Abadi yang telah ada sebelum perusahaan Wartono didirikan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hubungan keluarga diantara mereka dan terlebih mendirikan perusahaan dengan jasa notaris yang sama, maka sangat tidak mungkin Wartono Fachrudin Kunardi tidak mengetahui tentang nama perseroan PT. Sinar Laut Abadi yang dimiliki oleh saudara dan ibunya. Perbuatan Wartono untuk mendaftarkan merek yang merupakan nama perseroan milik saudara kandung dan ibunya sendiri membuktikan bahwa ada itikad tidak baik yaitu niat untuk melakukan perbuatan curang untuk menggunakan atau membongceng nama perseroan itu untuk keuntungan dirinya sendiri.

#### 4.3 Perlindungan Nama Perseroan Terhadap Merek Yang Sama Atau Serupa

Apabila suatu perseroan telah didirikan terlebih dahulu, maka merek yang sama atau serupa dengan nama perseroan tersebut tidak dapat didaftarkan apabila ada kesamaan atau kemiripan dalam kegiatan perdagangan antara keduanya. Beberapa kriteria lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pendaftaran merek yang sama atau serupa dengan nama perseroan itu dapat menyebabkan pengikisan reputasi atau kebingungan di masyarakat. Walaupun UU Merek tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap peniruan atau pembongcengan nama perseroan, namun pendaftaran yang didasari dengan itikad tidak baik dapat dicegah karena termasuk perbuatan pembongcengan (*passing off*).

Pihak yang merasa nama perseroannya dibongceng dapat mengajukan keberatan pada saat Pengumuman Permohonan oleh Direktorat Jenderal yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Pengajuan keberatan diatur dalam Pasal 24 UU Merek:

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak
- (3) Dalam hal terdapat keberatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.

Apabila waktu Pengumuman Permohonan telah lewat, maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang nama perseroannya dibonceng adalah mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan alasan bahwa pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Merek. Dalam hal ini, pemilik nama perseroan bukanlah pemilik merek terdaftar, oleh karena itu ia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal HKI sebelum mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat (2) dan (3) UU Merek). Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 UU Merek). Namun ditentukan dalam Pasal 69 ayat (2) UU Merek bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU Merek ditentukan bahwa itikad tidak baik termasuk dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, apabila suatu pihak yang merasa nama perseroannya dibonceng atau ditiru oleh merek terdaftar, maka ia dapat mengajukan pembatalan pendaftaran merek tersebut tanpa dibatasi oleh waktu. Ia dapat mengajukan gugatan walaupun telah lewat dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut.

Tentu saja dalam mengajukan pembatalan atau keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut, pihak yang nama perseroannya dibonceng atau ditiru harus membuktikan bahwa pihak lain benar-benar mempunyai itikad tidak baik. UU Merek tidak memberikan penjelasan mengenai batasan yang jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan itikad baik. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, itikad baik adalah apabila pemilik merek memiliki merek yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain. Sebaliknya, itikad tidak baik dapat diartikan jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang diketahuinya sebagai milik orang lain atau sama atau serupa dengan milik orang lain, dengan maksud untuk membonceng merek yang sudah ada lebih dahulu.<sup>92</sup> Itikad tidak baik juga muncul jika seseorang telah memakai suatu merek dalam periode sebelumnya, tetapi memilih tidak mendaftarkan merek tersebut. Jika ia dapat membuktikan bahwa merek tersebut sudah digunakan, maka usaha mendaftarkan merek tersebut oleh orang lain dapat dicegah karena merupakan itikad tidak baik.<sup>93</sup> Itikad tidak baik dari pendaftar merek dinilai terbukti bilamana pendaftar merek tersebut dilandasi oleh niat yang tidak jujur hati untuk meniru, menjiplak atau membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau dapat berakibat mengecoh atau menyesatkan para konsumen, terlebih lagi bila merek tersebut merupakan nama badan hukum pihak lain yang ditirunya tersebut.

Dengan demikian, apabila ada pihak lain yang membonceng atau meniru nama perseroan sebagai merek mereka, maka harus dapat dibuktikan bahwa ia mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik. Untuk membuktikan adanya itikad tidak baik ini, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan antara lain adanya ketidakjujuran yang disengaja atau diketahui, adanya kesamaan bidang usaha atau kegiatan dagang, adanya kemungkinan pengikisan reputasi atau kemungkinan menyesatkan dan membingungkan konsumen. Apabila terbukti bahwa pendaftar

---

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987.

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 PK/Pdt/2003.

tersebut mempunyai itikad tidak baik, maka merek yang sudah terdaftar itu dapat diajukan pembatalannya dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

#### 4.4 Perlindungan Merek Terhadap Nama Perseroan Yang Sama Atau Serupa

##### 4.4.1 Segi Hukum Perusahaan

Sebelum mendirikan suatu perseroan, para pendiri perseroan atau kuasanya akan mengajukan permohonan pemakaian nama perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan ini, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pengecekan terhadap Daftar Perseroan untuk mencegah adanya kesamaan atau kemiripan nama perseroan yang telah terdaftar dengan nama perseroan yang hendak diajukan pendaftarannya tersebut. Ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan dalam melakukan pengecekan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 5 PP Nomor 26 Tahun 1998 yang kemudian digantikan dengan Pasal 5 PP nomor 43 Tahun 2011. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa permohonan pemakaian nama perseroan akan ditolak apabila:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
- d. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata
- e. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata
- f. Hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 26 Tahun 1998 menentukan bahwa permohonan persetujuan pemakaian nama akan ditolak apabila **sama atau**

**mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut.** PP Nomor 26 Tahun 1998 sebenarnya bermaksud memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal, agar merek mereka tidak digunakan atau ditiru sebagai suatu nama perusahaan. Alasan perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya kebingungan di masyarakat yang disebabkan oleh kesamaan atau kemiripan antara suatu merek dan nama perusahaan. Masyarakat dapat beranggapan bahwa antara merek dan perusahaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tentu saja ini akan merugikan pihak yang mereknya dibonceng atau ditiru. Karena perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kebingungan dan juga kerugian, maka merek yang dilindungi hanyalah merek yang terkenal di masyarakat. Jadi, pihak lain tidak dapat memakai nama perseroan yang sama atau serupa dengan merek terkenal, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut. Namun demikian, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 26 Tahun 1998 disebutkan bahwa ketentuan ini diberlakukan sepanjang daftar merek terkenal tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menyusun daftar tersebut. Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah mengenai merek terkenal belum dikeluarkan, apalagi daftar merek terkenal. Penjelasan mengenai merek terkenal hanya disebutkan secara sangat singkat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Merek, yaitu:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Dengan tidak adanya peraturan pemerintah mengenai merek terkenal, maka ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b PP Nomor 26 Tahun 1998 ini tidak dapat

diberlakukan sampai dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai merek terkenal.

Ketentuan penolakan apabila ada kesamaan atau kemiripan dengan merek terkenal ini tidak ada lagi dalam PP Nomor 43 Tahun 2011 yang menggantikan PP Nomor 26 Tahun 1998. Dengan diberlakukannya PP Nomor 43 Tahun 2011 yang tidak lagi memuat ketentuan mengenai nama perseroan yang mempunyai persamaan atau kemiripan dengan merek, maka Dirjen Administrasi Hukum Umum tidak akan melakukan pengecekan (*cross-checking*) terhadap Daftar Umum Merek. Dirjen Administrasi Hukum Umum hanya melakukan pengecekan apakah nama perseroan tersebut telah dipakai atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain.

Nama perseroan yang sama atau menyerupai nama perseroan yang telah terdaftar tidak dapat didaftarkan. Namun demikian pada prakteknya, penambahan atau penggantian suatu kata lain pada nama perseroan sudah dinilai tidak mempunyai persamaan pada pokoknya. Contohnya dalam kasus ini adalah antara PT. SINAR LAUT ABADI dan PT. SINAR LAUT MANDIRI. Penggantian kata ABADI dengan kata MANDIRI dinilai tidak merupakan persamaan pada pokoknya sehingga pendaftaran nama perseroan yang demikian dapat dikabulkan. Penilaian yang digunakan oleh Direktorat Merek dan Dirjen Administrasi Hukum Umum jelas berbeda. Pendaftaran nama perseroan yang mirip atau serupa yang dinilai tidak akan menyebabkan kebingungan masyarakat akan dikabulkan. Penambahan atau penggantian 1 (satu) kata pada suatu nama perseroan yang terdaftar dinilai tidak akan menyebabkan kebingungan di masyarakat. Ini berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Merek, dimana merek yang sama atau serupa dinilai dapat menyebabkan kebingungan apabila salah satu kata dari merek tersebut hanya diganti atau ditambah dengan kata lain. Kemiripan suatu merek dengan merek lain dinilai dari unsur-unsur yang menonjol yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik secara visual (*first impression*), konseptual, fonetik/persamaan bunyi, bentuk tulisan, cara penempatan, cara penulisan dan susunan warna (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek). Jadi, penilaian yang digunakan oleh Dirjen Administrasi Hukum



Umum cenderung lebih longgar dibandingkan dengan penilaian yang digunakan oleh Direktorat Merek.

Dengan adanya perbedaan pertimbangan dalam menilai kebingungan masyarakat, maka koordinasi atau kerjasama antara Direktorat Merek dan Direktorat Administrasi Hukum Umum akan menjadi lebih sulit. Terlebih lagi dengan adanya klasifikasi kelas merek. Dengan adanya klasifikasi kelas merek, maka merek yang sama atau serupa dapat didaftarkan karena merek tersebut digunakan pada kelas yang berbeda, dengan kata lain pada bidang usaha dan jenis usaha yang berbeda. Sedangkan pendaftaran nama perseroan pada Direktorat Administrasi Hukum Umum tidak dibagi dalam klasifikasi kelas jenis usaha. Pada saat pendaftaran perseroan, pemohon hanya perlu melaporkan bidang usaha mereka, dan perseroan dapat memperluas bidang usaha atau kegiatan usaha mereka kapanpun juga. Dengan demikian, maka perlu dilakukan langkah lebih lanjut untuk mengkoordinasikan Daftar Umum Merek dan Daftar Perseroan agar dapat dilakukan *cross-checking*/pengecekan silang.

Walaupun tidak ada sistem *cross-checking*, permohonan pemakaian nama perseroan yang membonceng atau meniru merek tersebut tetap dapat ditolak atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c PP Nomor 43 Tahun 2011. Pada dasarnya tidak ada definisi yang dapat meliputi pengertian yang menyeluruh tentang ketertiban umum. Pengertiannya tergantung pada fakta-fakta yang berbeda. Itu sebabnya kata ketertiban umum mempunyai konotasi yang luas terutama yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan keselamatan masyarakat.<sup>94</sup> Dengan demikian dapat dikatakan penggunaan nama perseroan yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah nama yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, dan mengganggu kepentingan umum. Apabila ada pihak ketiga yang menggunakan suatu merek yang telah terdaftar untuk digunakan sebagai nama perseroannya, maka pendaftaran yang demikian dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Nama

---

<sup>94</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 105.

perseroan dan merek yang sama atau serupa, namun dimiliki oleh pihak yang berbeda dapat menimbulkan anggapan bahwa mereka saling berkaitan sehingga merugikan salah satu pihak. Ini merupakan suatu keadaan yang mengganggu masyarakat, sehingga bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, apabila suatu merek telah didaftarkan terlebih dahulu, maka nama perseroan yang sama atau serupa dengan merek tersebut tidak dapat didaftarkan, apabila ada kesamaan atau kemiripan dalam kegiatan perdagangan antara keduanya, atau pendaftaran tersebut dapat mengakibatkan pengikisan reputasi atau kebingungan di masyarakat.

Dalam Hukum Perusahaan di Indonesia, baik menurut UUPT maupun PP Nomor 43 Tahun 2011, tidak diatur mekanisme untuk mengajukan pembatalan ataupun keberatan oleh pihak lain dalam hal adanya nama perseroan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2011. Penolakan suatu nama perseroan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas inisiatif sendiri dan bukan karena diajukannya keberatan oleh pihak lain yang berkepentingan. Berikut ini akan dibahas mengenai perlindungan merek terhadap nama perseroan yang sama atau serupa dari segi hukum merek.

#### 4.4.2 Segi Hukum Merek

Penggunaan suatu merek terdaftar sebagai nama perseroan merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek. Pemboncengan yang demikian bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Perbuatan peniruan atas merek tersebut pada umumnya timbul karena merek orang lain lebih baik mutunya dan dikenal oleh masyarakat luar. Sehingga dengan meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal, pelanggar tidak perlu lagi mempromosikan produk barang dan jasanya namun dapat langsung memasuki pasar seolah-olah sebagai produk barang dan jasa yang asli. Tindakan tersebut menyebabkan pihak yang mereknya dibonceng atau ditiru menderita kerugian.

UU Merek mengatur ketentuan mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain yang berupa perdata maupun pidana. Salah satu jalur yang dapat

digunakan oleh pihak yang mereknya dibonceng atau ditiru oleh nama perseroan adalah dengan mengajukan gugatan dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

“Bahwa terhadap tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum ini dapat mencakup segala perbuatan yang melanggar undang-undang atau apa yang patut dan wajar dalam pergaulan masyarakat seperti apa yang layak dan patut dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau bendanya, apabila perbuatan tersebut merugikan pihak lain, Prinsip ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dan beban pembuktiannya ada pada pihak yang mengakui mempunyai suatu hak, dalam hal ini adalah penggugat.<sup>95</sup>

Pasal 1365 KUHPer yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.<sup>96</sup>

2. Adanya unsur kesalahan, yaitu:<sup>97</sup>

- a. perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan
- b. perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya:
  - i. dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya;
  - ii. dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.

---

<sup>95</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 30.

<sup>96</sup> Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 10-11.

<sup>97</sup> *Ibid.*

c. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pihak yang melanggar hukum dalam keadaan cakap

3. Adanya kerugian yang diderita

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Pemilik merek terdaftar harus dapat membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, pemilik hak atas merek tersebut menderita kerugian. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam UU Merek juga diatur tentang gugatan ganti kerugian yaitu dalam pasal 76 ayat (1), yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Dari rumusan yang terdapat dalam KUHPer maupun UU Merek tersebut dapat diketahui bahwa si penggugat atau pemilik merek terdaftar dalam gugatannya dapat meminta adanya ganti kerugian dan penghentian pemakaian merek oleh si tergugat atau si pelanggar merek. Ganti rugi itu dapat berupa ganti rugi materiil dan immateriil.<sup>98</sup> Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya, akibat pemakaian merek sebagai nama perseroan oleh orang

<sup>98</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 304.

yang tidak berhak tersebut menyebabkan jumlah penjualan barangnya merosot karena para konsumen membeli produk barang yang dijual oleh perseroan pembonceng atau peniru tersebut. Kerugian yang diderita oleh pemilik merek inilah yang harus diganti oleh si tergugat tersebut. Ganti kerugian secara immateriil yaitu berupa kerugian yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga menyebabkan pihak pemilik merek terdaftar mengalami kerugian secara moril, misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah dan dijual dengan harga yang lebih mura, sehingga berakibat kepada konsumen yang tidak mengkonsumsi atau tidak mempergunakan lagi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek terdaftar.<sup>99</sup>

Disamping tuntutan hukum secara perdata, tuntutan secara pidana juga dapat dilakukan oleh negara (pemerintah) atas laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Terhadap tindakan-tindakan penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan dengan sengaja baik pada keseluruhannya ataupun pada pokoknya, dalam rumusan ketentuan hukum pidana hal ini dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Sehingga sebagaimana terhadap delik kejahatan lainnya, maka atas kejahatan merek ini juga diancam dengan hukum pidana dan/atau denda. Tuntutan secara pidana diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU Merek. Pasal 90 UU Merek diatur tentang ketentuan pidana delik kejahatan atas merek, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 91 UU Merek menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah).”

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

Ketentuan pidana yang dirumuskan Pasal 91 UU Merek hampir sama dengan Pasal 90 UU Merek, hanya saja terdapat perbedaan pada cara pemboncengan atau peniruan merek terdaftar. Dalam Pasal 90 terdapat persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar, sedangkan dalam Pasal 91 hanya persamaan pada pokoknya.

Dengan demikian, apabila suatu perseroan mendaftarkan dan menggunakan nama perseroan yang sama atau serupa dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, maka pihak pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek baik secara perdata maupun pidana. Gugatan perdata ini dapat berupa pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan pendirian perseroan pembonceng, dan juga gugatan ganti kerugian. Jadi, pendaftaran nama perseroan yang membonceng atau meniru merek terdaftar dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pembonceng, dengan memperhatikan kegiatan usaha kedua belah pihak dan kemungkinan mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Apabila yang dibonceng atau ditiru oleh nama perseroan adalah suatu merek yang terkenal di masyarakat, maka akan lebih mudah untuk membuktikan adanya pengikisan reputasi dan kebingungan di masyarakat.

Di Indonesia, belum ada kasus dimana suatu merek terdaftar dibonceng atau ditiru oleh nama perseroan. Kasus yang demikian sering terjadi di Cina. Dalam kasus *Starbucks Corporation v Shanghai Xingbake Cafe Co Ltd* (2006 Shanghai Higher People's Court Division Final Decision number 32), Pengadilan tingkat kasasi Cina memenangkan Starbucks Corporation. Dalam kasus ini, Xingbake menggunakan nama perseroan yang merupakan penulisan cina dan terjemahan dari merek Starbucks yang telah terdaftar. Xingbake memberikan pembelaan bahwa ia berhak untuk menggunakan nama perseroan dalam penulisan Cina tersebut, karena ia telah mulai menggunakan nama tersebut sebelum Starbucks mendaftarkan merek "Starbucks". Namun, pengadilan menyatakan bahwa Starbucks merupakan merek terkenal, dan penggunaan nama perseroan Xingbake didasari oleh keinginan untuk membingungkan masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan tingkat kasasi Cina

menyatakan bahwa Xingbake telah melanggar UU Merek Cina dan juga UU Anti Persaingan Usaha (*Anti-Unfair Competition law*).<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup> Zhen Feng et al, "How to Avoid Company Name Clashes," *Managing Intellectual Property Journal* (September 2009): 26-34.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut sama atau menyerupai nama badan hukum, kecuali dengan persetujuan dari badan hukum tersebut (Pasal 6 ayat (3) UU Merek). Badan hukum yang dimaksud tersebut hanya badan hukum yang sudah terdaftar sebagai merek dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian perlindungan hanya diberikan pada nama badan hukum yang digunakan dan didaftarkan sebagai merek saja.
2. Merek yang sama atau serupa dengan nama badan hukum juga tidak dapat didaftarkan apabila pendaftaran tersebut didasari oleh itikad tidak baik. Dalam hal ini, hakim bertugas membuktikan apakah itikad tidak baik tersebut ada. Dalam kasus PT. Sinar Laut Abadi melawan Wartono Fachrudin Kunardi, Wartono mendaftarkan merek SINAR LAUT ABADI yang merupakan nama perseroan milik saudaranya Minardi, tanpa persetujuan dari Minardi. Hakim menilai pendaftaran tersebut didasari itikad tidak baik karena Minardi telah mendirikan PT. SINAR LAUT ABADI sebelum Wartono mendaftarkannya sebagai merek. Apabila suatu perseroan telah didirikan terlebih dahulu, maka merek yang sama atau serupa dengan nama perseroan tersebut tidak dapat didaftarkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal seperti: kesamaan atau kemiripan dalam kegiatan perdagangan, pengikisan reputasi dan kebingungan di masyarakat. Apabila itikad tidak baik dapat terbukti, maka hakim dapat membatalkan merek tersebut atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 69 UU Merek) dan dicoret dari Daftar Umum Merek.



3. Nama perseroan yang sama atau serupa dengan merek tidak dapat didaftarkan apabila ada kesamaan atau kemiripan dalam kegiatan perdagangan dan/atau mengakibatkan pengikisan reputasi atau kebingungan di masyarakat. Pendaftaran yang demikian dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas dasar bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2011).
4. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHP) terhadap perseroan yang namanya sama atau serupa dengan mereknya. Pemilik merek harus dapat membuktikan adanya kerugian yang disebabkan oleh nama perseroan yang membonceng atau meniru mereknya. Pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 UU Merek) dan meminta ganti kerugian. Selain itu, pemerintah baik atas laporan pihak yang dirugikan dapat menuntut secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU Merek.

#### SARAN

1. Departemen Hukum dan HAM harus mengkoordinasi Daftar Umum Merek dan Daftar Perseroan agar saling berkaitan satu sama lain. Adanya pemboncengan antara merek dan nama perseroan disebabkan karena tidak adanya koordinasi atau kerjasama antara Daftar Umum Merek dan Daftar Perseroan. Daftar Umum Merek berada dibawah Direktorat Jenderal HKI, sedangkan Daftar Perseroan dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan adanya suatu register atau daftar yang menyeluruh, maka pemboncengan atau peniruan antara merek dan nama perseroan dapat dicegah. Dengan demikian, merek dan nama perseroan akan lebih terlindungi.
2. Departemen Hukum dan HAM sebaiknya mengharuskan dilakukan pengecekan silang (*cross-checking*) dalam mengajukan pendaftaran merek

atau nama perusahaan. Ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemohon harus melakukan pengecekan terhadap Daftar Perseroan untuk menghindari adanya nama perseroan yang serupa atau sama dengan mereknya. Sebaliknya, pengajuan permohonan pemakaian nama perseroan juga diikuti dengan pengecekan terhadap Daftar Umum Merek.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Advisory Council on Intellectual Property. *A Review of the Relationship Between Trade Marks and Business Names, Company Names and Domain Names*. Australia, 2006.

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th edition. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 2004.

Gautama, Sudargo. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Harahap, Yahya. *Tinjauan merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasibuan, HD Effendy. *Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2003.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Lindsey, Tim, dkk, eds.. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Yurisprudensi Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeven, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- McKeough, Jill, and Andrew Stewart. *Intellectual Property in Australia*. 2nd edition. Australia: LexisNexis Butterworths, 2002.
- Priamsari, RR Putri Ayu. “*Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*”, Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Priapantja, Cita Citrawinda. “*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*.” Makalah disampaikan pada Seminar HaKI dan Penegakan Hukumnya, 19-20 September 2011.
- Patrick, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Kaifa, 2010.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Supramono, Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Supramono, Gatot. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, 2009.

U.S. Patent and Trademark Office. *U.S. Trademark Law: Rules of Practice & Federal Statutes*. Washington, D.C., 2010.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.

Vandenburgh, Edward C. *Trademark Law and Procedure*. 2nd edition. USA: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1968.

Zhen Feng et al. "How to Avoid Company Name Clashes." *Managing Intellectual Property Journal* (September 2009): 26-34.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*. UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Merek*. UU No. 15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. PP No. 26 Tahun 1998, LN No. 39 Tahun 1998, TLN No. 3740.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. PP No. 43 Tahun 2011, LN No. 96 Tahun 2011, TLN No. 5244.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

*Lanham (Trademark Act)*. *U.S. Code*. Vol. 15, sec 15 (§ 1065) (1946).

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*. Permen Hukum dan HAM No. M-01 HT 01-10 Tahun 2007.

### C. Internet

Allens Arthur Robinson. "Bad Faith in Coffee Wars." <<http://www.aar.com.au/pubs/ip/foipjun09.htm>>, diakses 2 November 2011.