

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM SEBAGAI MEREK DAGANG

**Hisyam Asyiqin**

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

E-mail: [hisyamasyiqin17@gmail.com](mailto:hisyamasyiqin17@gmail.com)

### ABSTRACT

*Kasus pelanggaran merek yang sering terjadi adalah merek dagang dengan merek dagang baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, akan tetapi dalam pembahasan kali ini kasus yang terjadi sangat berbeda dari biasanya, dikarenakan pelanggaran merek ini terjadi antara nama badan hukum dengan merek dagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nama badan hukum pihak lain dapat digunakan sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan merek dan kemudian dianalisa dengan bahan pustaka. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), dengan menghimpun data dari berbagai sumber seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, hasil penelitian dan dianalisa secara keseluruhan dari berbagai sumber tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan nama badan hukum pihak lain yang sudah terdaftar sebagai merek dagang adalah tindakan yang salah, dikarenakan pendaftaran tersebut berdasarkan itikad tidak baik, sehingga sudah jelas dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa permohonan harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai merupakan atau menyerpai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.*

*Kata Kunci: : Perlindungan Hukum , Badan Hukum, Hukum Merek*

### ABSTRACT

*Brand violation often happened was the brand with one type brand or different brand, but in this study the case was really different than usual, because the brand violation happened between legal name and brand name. This study's purpose is to find out whether other's legal name can be used as a brand based on Law Number 15 Year 2001 about Brand. This study used normative law method, it's the study describe law's aspects related with brand and then analyzed with literature study. Data collection method used in this study is library research, collecting data from a lot of sources such as constitution, books, research result, and then analyzed from those resources. Research result indicate application for registration using other's legal name that have been registered is a wrong act, because those registration are based on bad intention, so it is clear on Pasal 6 ayat (3) Law Number 15 Year 2001 about Brand that application have to be declined if the brand is or similar with popular people, picture, or other's legal or corporation, except there's a written permission from the owner.*

*Keyword: Legal Protection , Legal Entity, Trademark Law*

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini telah hadir berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi seperti terjadinya era pasar bebas dunia,

seperti berkembangnya dalam sistem bidang politik maupun dalam bidang ekonomi, kemudian lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional dan lain sebagainya.

Salah satu kajian Hukum Kekayaan Intelektual adalah merek, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek Pasal 1, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional". (Utomo, 2010:209)

Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. (Jened, 2015:3)

Merek itu sangat penting dalam dunia bisnis untuk memasarkannya, karena konsumen selalu menghubungkan suatu merek dengan merek lainnya, untu membandingkan dari segi kualitas dalam barang atau jasa dengan merek tertentu.

Perlindungan hukum bagi suatu merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, baik merek terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hukum atas Kekayaan Intelektual, agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap merek yang didaftarkan. (Gultom, 2018:56).

Suatu merek sangat berharga dalam Hukum Kekayaan Intelektual, karena suatu merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau pelayanan. Dengan sebuah merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk menggunakan suatu barang atau jasa. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek

tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek. (Sukro, 2018:103)

Suatu merek yang sudah terkenal dimasyarakat dapat menjadi sesuatu kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan suatu merek juga sangat penting untuk bagi konsumen. Karena mereka membeli sebuah produk tertentu, yang mereka lihat dari segi mereknya yang sudah terjamin reputasi dan kualitasnya.

Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah". (lindsey, 1962:13). Maka dari itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda dengan merek lain.

Hal tersebut sesuai dengan fungsi dasar suatu merek bahwa suatu merek itu menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. (Djumhana, 2003:170).

Undang-Undang yang berlaku terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang pendaftarannya menganut sistem deklaratif dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang pendaftarannya menganut sistem konstitutif.

Menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, perlindungan hukum merek diberikan kepada pemakai pertama (*first to use*), sedangkan menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan hukum merek diberikan kepada pendaftar pertama (*first to file*).

Adapun Undang-Undang terbaru tentang merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, diantaranya bahwa terdapat penambahan kata dalam undang-undang yang terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa merek yang didaftarkan hanyalah merek berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis ditambahkan dan diperluas bentuk merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah merek tiga dimensi, merek suara dan merek hologram.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa : pendaftaran merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan Pemohon beritikad tidak baik. Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa ;

1. Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hukum Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. 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 simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya, ada permohonan merek yang diterima oleh Direktorat Jendral Hukum Kekayaan Intelektual, dimana merek tersebut menggunakan nama badan hukum pihak lain, kemudian didaftarkan untuk merek dagangnya.

Seperti salah satu contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pdt-Sus-HKI-2014 antara PT White Horse Ceramic Indonesia dengan White Horse Ceramic Co Ltd Taiwan, dimana PT White Horse Ceramic Indonesia mendaftarkan merek dagang usahanya dari nama badan hukum milik White Horse Ceramic Co Ltd Taiwan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dijelaskan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila dalam pendaftaran merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah dan dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah apakah nama badan hukum milik pihak lain dapat didaftarkan Sebagai merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Fajar dan Achmad, 2010:34). dan penelitian hukum normatif bisa disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Salim dan Nurbaini, 2015:12).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah semua data terkumpul dari

berbagai macam sumber, kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dilihat dari dalam bentuk hukumnya, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum ada yang dimiliki oleh pihak swasta, yaitu perseroan terbatas dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh Negara, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perseroan. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta . (Abdul Kadir, 2010:25).

Badan hukum adalah subjek hukum lain yang diakui memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak dalam hukum di samping individu manusia, orang perorangan. (Widjaja, 2008:3.

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan hukum yang dikenal di Indonesia, dikarenakan sebagai salah satu subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan di hadapan hukum yang dapat menggugat dan digugat.

Untuk dapat menjadi sebuah perseroan dan dapat diakui menjadi badan hukum maka sebuah perseroan harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

1. Akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris;
2. Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia;
3. Harus sekurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri;
4. Nama perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan;
5. Modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
6. Harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa sebuah perseroan terbatas dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Maka dari itu perseroan tersebut mendapatkan hak dan kewajiban yang melekat padanya. Apabila perseroan tersebut sudah terdaftar menjadi sebuah badan hukum maka perseroan tersebut mendapatkan perlindungan hukum dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Seperti halnya merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual baik merek dagang atau merek jasa atas nama perseroan tersebut, maka perseroan tersebut mendapatkan hak eksklusif yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menjelaskan bahwa 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.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak diatur mengenai badan hukum apa saja yang bisa didaftarkan sebagai merek dagang, akan tetapi apabila sebuah badan hukum yang sudah terdaftar dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka badan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai merek dagang, dikarenakan sebagai badan hukum terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya.

Mendaftarkan sebuah merek terkenal menjadi nama badan hukum, atau nama badan hukum terkenal menjadi merek dagang dengan itikad tidak baik dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dimana untuk mendapatkan sebuah keuntungan pemohon pendaftar merek melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dengan maksud dan tujuan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.

Penggunaan nama badan hukum baik badan hukum publik maupun badan hukum privat seperti perseroan terbatas, yayasan, dan lain sebagainya, tidak dapat dibenarkan ketika ada permohonan pendaftaran merek yang diajukan sebagai merek dagang dengan menggunakan badan hukum tersebut, dan harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan permohonan pendaftaran merek harus 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.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan mengenai larangan menggunakan merek terkenal untuk nama badan hukum oleh pihak lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa permohonan persetujuan pemakai nama perseroan yang diajukan kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut 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.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas tidak dijelaskan mengenai pengertian sama atau mirip atas suatu merek terhadap suatu nama badan hukum, maka dalam hal ini berkaitan dengan merek disambungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Kedua peraturan tersebut saling keterkaitan bahwa untuk menggunakan nama badan hukum juga dilarang apabila memiliki kemiripan dengan sebuah merek terkenal.

## **SIMPULAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak diatur mengenai badan hukum apa saja yang dapat didaftarkan sebagai merek dagang, akan tetapi sebuah perseroan sebagai salah satu bentuk badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan ketentuan-ketentuan bahwa sebuah perseroan dianggap sebagai badan hukum apabila sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, ketika badan hukum sudah terdaftar maka badan hukum tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban dihadapan hukum dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, apabila ada permohonan pendaftaran merek dari suatu badan hukum, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdu Ikadir Muhammad, (2010) *Hukum Perusahaan Indonesi, Cetakan Keempat Revisi*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).
- Gunawan Widjaja, (2008), *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, & Pemilik PT*, (Jakarta : Forum Sahabat).
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003). “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama).
- Salim, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Tomi Suryo Utomo, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni).

## **Jurnal**

- Meli Hartati Gultom, (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. Medan: Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi 56 ISSN: 1829-7463.
- Ahmad Yakub Sukro, (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha. Bandung. Unisba. Syariah Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Volume 16 Nomor 1.