



## TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP MEREK DALAM PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

**Kimham Pentakosta**

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 04/02/2020

Disetujui : 10/04/2020

### Kata Kunci :

pemboncengan reputasi;  
nama perusahaan;  
merek;

### Abstrak

Tulisan ini mengkritisi adanya suatu celah dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemakaian nama suatu Perseroan Terbatas apabila pengaturan tersebut ditinjau dari aspek perlindungan hak kekayaan intelektual, dimana terdapat kemungkinan seseorang yang tidak memiliki itikad baik untuk dapat melakukan tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) terhadap suatu merek terdaftar milik orang lain. Tulisan ini mengambil kesimpulan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar yang nama mereknya secara sengaja digunakan sebagai nama perusahaan (*perseroan terbatas*) oleh pihak lain.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



### Corresponding Author:

Kimham Pentakosta,

Email: [kimlaboriel@gmail.com](mailto:kimlaboriel@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Setiap orang, baik *natuurlijkpersoon* maupun *rechtspersoon*, tentu akan memedulikan pentingnya sebuah merek (*trademark*) untuk produk maupun jasa yang diperdagangkan oleh mereka.

Sebagaimana yang diketahui secara umum, merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa<sup>1</sup>. Akan tetapi fungsi identifikasi tersebut nyatanya bukanlah satu-satunya fungsi dari sebuah merek, karena dengan mendaftarkan merek dan menjaga kualitas dari produk-produk yang didagangkan, seorang pengusaha dapat membangun dan menjaga reputasi yang terbentuk pada pasar masyarakat konsumen. Hal tersebut disebabkan karena dalam perkembangannya merek ternyata mendapatkan fungsi kedua, yaitu meyakinkan para pembeli bahwa suatu produk, dimana merek melekat, memiliki suatu tingkatan keseragaman dan mutu tertentu, atau dengan kata lain, memiliki suatu reputasi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, Hal. 159

<sup>2</sup> Elmer William Hanak, III, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 FordhamL, 1974, Hal. 363

Fungsi kedua dari merek tersebut diberi nama oleh Elmer William Hanak sebagai *Quality Assurance Function* dari sebuah merek.<sup>3</sup> Lebih jauh lagi, bahkan kurang lebih sekitar 1,5 (satu setengah) abad yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 April 1883, pendapat yang sama sebenarnya telah dikemukakan oleh mahkamah agung Amerika Serikat dalam putusan kasus *Manhattan Medicine co. v Wood* (108 U.S. 218) yang pada salah satu bagiannya menyatakan: “*Trademark is both a sign of the quality of the article and an assurance to the public that it is the genuine product of his [the owner's] manufacture* (Terjemahan bebas: Merek (Dagang) adalah tanda kualitas dan jaminan kepada publik bahwa itu adalah produk asli dari manufaktur miliknya [pemilik].)”

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh para ahli di Indonesia, bahwa suatu merek memiliki *Quality Assurance Function*. Salah satu pendapat yang dijadikan acuan oleh Penulis adalah pendapat dari Endang Purwaningsih dalam bukunya yang berjudul “*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*”, yang menyatakan bahwa Merek setidaknya-tidaknya memiliki 4 (empat) fungsi<sup>4</sup>, yaitu:

1. Fungsi Pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi Jaminan Reputasi [*Quality Assurance Function*], yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Melihat pentingnya *Quality Assurance Function* atau Fungsi Reputasi yang dimiliki oleh sebuah merek tersebut, maka sudah semestinya hukum haruslah dapat mengatur dan mencegah segala tindakan-tindakan yang tergolong tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain, salah satunya adalah tindakan *passing off*. Walaupun belum memiliki definisi secara normatif dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun *passing off* diartikan sebagai suatu tindakan dimana seseorang mengambil jalan pintas disertai dengan cara-cara dan dalih-dalih yang melanggar etika bisnis, kesusilaan dan hukum, dengan itikad tidak baik dan bermaksud untuk membongceng suatu reputasi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang lain.<sup>5</sup> Dengan kata lain, *passing off* dapat disebut juga dengan istilah pembongcengan reputasi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 11

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana & Djubaeda, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 164.

Reputasi pada dasarnya dapat dilihat sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Maka dari itu, perlindungan terhadap reputasi suatu pengusaha dari pihak yang beritikad buruk dan hendak membonceng reputasi adalah suatu hal yang sangat vital dalam dunia perdagangan.<sup>6</sup>

Dalam praktik di Amerika Serikat dan benua Eropa, ahli yang bernama Rosoqu Reynolds dan Natalie Stoianoff, berpendapat bahwa *passing off* haruslah dikaitkan dengan teori *classical trinity*, yaitu tiga unsur penting: reputasi, pengelabuhan dan kerugian.<sup>7</sup>

Unsur yang pertama, (i) reputasi, haruslah dimiliki oleh orang yang dirugikan<sup>8</sup>, salah satu faktor yang menentukan suatu reputasi perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, khususnya Merek Terkenal.<sup>9</sup> Unsur yang kedua, (ii) pengelabuhan, berkaitan dengan adanya misrepresentasi, yang berakibat masyarakat konsumen menjadi bingung (*confusion*) dan terkecoh (*mislead*) dalam memilih produk yang diinginkan.<sup>10</sup> Kemudian, pengusaha juga harus dapat membuktikan timbulnya unsur yang terakhir, yaitu (iii) kerugian.

Di Indonesia sendiri, selain pengaturan mengenai merek, terdapat suatu pengaturan yang menarik apabila dikaitkan dengan tindakan *Passing Off*, yaitu pengaturan mengenai nama perusahaan (*company name*). Tentu pengaturan mengenai merek –dalam hal ini merek dagang- dan nama perusahaan memiliki konsep yang berbeda. Bila secara konseptual merek dagang dapat diartikan sebagai tanda yang memberikan daya pembeda terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan (produknya), lain halnya dengan nama perusahaan. Nama perusahaan berorientasi pada identifikasi perusahaan, bukan produknya.<sup>11</sup>

Namun keberadaan pengaturan mengenai keduanya kadang-kadang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara fungsi dari keduanya yang sama-sama memiliki fungsi identifikasi dan fungsi reputasi (*Quality Assurance Function*).

Di samping itu, nama perusahaan sering juga digunakan sebagai merek produk<sup>13</sup>, hal ini juga dapat mengakibatkan terbukanya kemungkinan para pengusaha melakukan tindakan *Passing Off* suatu merek melalui pemakaian nama perusahaan.

Secara sistematis, tulisan ini akan membahas setidaknya 2 (dua) isu utama, yaitu: (i) Probabilitas dilakukannya tindakan *passing off* suatu merek melalui pemakaian nama Perseroan

---

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, 2005, Hal. 9

<sup>7</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*, PT. Alumni, Bandung, 2009, Hal 294.

<sup>8</sup> Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2013, Hal. 153

<sup>9</sup> Kevin Kogin, *Passing off atas Merek Adidas Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Surabaya, Surabaya, 2011, Hal. 26

<sup>10</sup> Tim Lindsey, dkk., 2013, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Press, Surabaya, 2013, Hal. 204

<sup>12</sup> Rahmi Jened, *Op. cit.*, 2007, Hal. 3

<sup>13</sup> Rahmi Jened 2013, *Loc.cit.*

Terbatas, termasuk mengenai Pengaturan Prosedur dan Tata Cara pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan berberapa kasus faktual mengenai kemungkinan terjadinya tindakan *passing off*. Serta (ii) akibat-akibat dari tindakan *passing off* pada pemakaian nama perseroan terbatas, yang akan dikaitkan dengan teori *likelihood of confusion* serta timbulnya *legitimate interest* pada Pemilik Merek.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu melalui studi pustaka atas peraturan perundang-undangan tertulis dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara tindakan *Passing Off* suatu merek dagang melalui pemakaian nama perusahaan, maka sangatlah relevan apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan/atau pemakaian nama perusahaan (*company name*), khususnya Perseroan Terbatas, yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**PP 43/2011**”) dan juga hubungannya dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“selanjutnya disebut **UU Merek**”).

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Sedangkan *Conceptual approach* yaitu masalah yang dipaparkan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan-pendekatan teori.<sup>14</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. *Passing Off* Suatu Merek Melalui Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Pembuat undang-undang sebenarnya telah melihat adanya relevansi antara merek dengan nama Perseroan Terbatas. Hubungan tersebut dinyatakan dengan pengaturan Pasal 21 ayat (2) huruf *b* UU Merek, yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Merek haruslah ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali ada persetujuan dari pihak yang berhak. Pengaturan yang sama juga diatur lebih lanjut pada Pasal 16 ayat (3) huruf *a* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dengan demikian, pada proses pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek juga harus memperhatikan nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain. Setiap permohonan pendaftaran

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93.

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan suatu Perseroan Terbatas misalnya, seharusnya juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>15</sup>


Akan tetapi, prosedur pemeriksaan yang sedemikian menyeluruh ternyata tidak diterapkan dalam pengaturan pemakaian nama Perseroan Terbatas sebagaimana diatur pada PP 43/2011. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf *b* PP 43/2011, pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang dimohonkan hanya dilakukan terhadap nama-nama Perseroan Terbatas yang telah ada sebelumnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham, tidak memeriksa apakah nama Perseroan Terbatas yang dimohonkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau tidak.

Menurut hemat penulis, pengaturan mengenai pemakaian nama Perseroan Terbatas di atas membuka kemungkinan seorang pengusaha yang tidak memiliki itikad baik untuk melakukan tindakan *passing off* dengan cukup mudah, nama merek milik orang lain yang telah memiliki reputasi di suatu daerah tertentu, dapat dengan mudah didaftarkan sebagai nama perusahaan miliknya sendiri. Bahkan bisa saja didaftarkan sebagai suatu nama perusahaan yang bergerak pada bidang usaha atau klasifikasi barang dan/atau jasa yang sama.


Untuk mempermudah pemahaman mengenai hal tersebut, berikut dapat dilihat beberapa nama merek terdaftar milik seseorang yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan nama perusahaan terdaftar yang sudah ada di Indonesia, yang tidak terafiliasi atau memiliki perjanjian lisensi dengan pemilik merek yang bersangkutan:

Tabel 1.

Perbandingan nama Merek terdaftar yang juga digunakan sebagai nama Perseroan Terbatas terdaftar

Merek Dagang	Nama Perusahaan milik orang lain
 (IDM000392113) <b>Pemilik:</b> Feni J. Tjahjono <b>Bidang usaha:</b> Air minum isi ulang	PT Air Biru Indonesia
 (IDM000228102) <b>Pemilik:</b> Welly Gunawan <b>Bidang usaha:</b> Makanan	PT Finna Boga Sejahtera

<sup>15</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Surabaya, 2015, Hal. 120

 <b>Natasha</b> (IDM000334325) <b>Pemilik:</b> Dr. Fredi Setyawan <b>Bidang usaha:</b> Klinik kecantikan	PT Natasha Cantik Semesta
---	---------------------------

Sumber: Diolah dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) dan Data Perseroan Terbatas (<https://ahu.go.id/profil-pt>), 2019

Dapat dilihat pada *Tabel 1*, terdapat nama-nama merek terdaftar milik seseorang yang digunakan juga oleh orang lain sebagai nama perusahaan mereka. Persamaan pada pokoknya juga semakin dikuatkan dengan penggunaan kata-kata lain yang juga berhubungan dengan klasifikasi bidang usaha merek tertentu. Misalnya, apabila merek “BIRU” yang bergerak pada bidang usaha **air minum isi ulang** dengan “PT Air Biru Indonesia”. Demikian pula merek “NATASHA” yang bergerak dibidang **klinik kecantikan**, apabila disandingkan dengan PT Natasha Cantik Semesta.

*Tabel 1.* tentu tidak cukup membuktikan adanya itikad tidak baik untuk melakukan tindakan *passing off* dari pendiri-pendiri perusahaan tersebut, namun setidaknya-tidaknya hal tersebut cukup untuk menunjukkan adanya hal yang cukup *urgent* dan mendesak, dikarenakan adanya nama-nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang sama-sama digunakan, akan tetapi diatur pada dua sistem ketentuan yang berbeda.

Sebagai suatu perbandingan, kemungkinan untuk melakukan tindakan *passing off* dalam pemakaian nama Perseroan Terbatas sebenarnya juga telah diperhatikan oleh negara-negara maju, salah satunya Britania Raya.<sup>16</sup> Pemakaian nama perusahaan di negara tersebut diatur pada *the Companies Act 2006*, tepatnya pada *section 66*. Pada saat suatu pihak hendak mendaftarkan nama perusahaannya, maka pihak yang berwenang di Britania Raya akan memeriksa apakah nama tersebut telah ada pada suatu daftar yang bernama *Registrar's index of names*. Daftar nama-nama yang terdapat pada *Registrar's index of names* akan menjadi salah satu acuan apabila pihak yang berwenang mencurigai adanya tendensi dilakukannya *passing off* melalui pemakaian nama perusahaan.<sup>17</sup> Bahkan, setelah nama perusahaan tersebut disetujui untuk didaftarkan, pemerintah Britania Raya masih memiliki kewenangan, selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak didaftarkannya nama perusahaan yang bersangkutan, untuk sewaktu-waktu merubah keputusannya dan menyatakan nama perusahaan yang dipilih mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan nama yang telah ada sebelumnya. Pengaturan yang sedemikian ketat di

<sup>16</sup> Charles Wild dan Stuart Weinstein, *Smith and Keenan's COMPANY LAW*, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, 2011, Hal. 80 (*Chapter 3*)

<sup>17</sup> *Ibid.*

Britania Raya ini diterapkan, agar para calon pendiri perusahaan juga mempertimbangkan efisiensi biaya, serta benar-benar memiliki nama perusahaan yang benar-benar berasal dari hasil pemikiran sendiri, dan tidak melakukan tindakan *Passing off*.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sebenarnya sudah cukup menggambarkan adanya suatu celah (*loopholes*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana masyarakat dapat melakukan tindakan *passing off*, bahkan diberikan perlindungan dengan cara mendaftarkan nama perseroan terbatas miliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis hendak mengutarakan setidaknya 2 (dua) hal yang merupakan akibat dari tindakan *passing off* pada pemakaian nama perseroan terbatas, yaitu:

### 1. Terjadinya *Likelihood Of Confusion* Dan *Likelihood Of Association* Pada Masyarakat.

Kebingungan pada masyarakat konsumen adalah kelaliman terbesar yang harus dihindari oleh ilmu hukum, khususnya hukum merek<sup>19</sup>. Dalam konteks pelanggaran merek, *likelihood of confusion* dapat diartikan sebuah kemungkinan seseorang mempersepsikan suatu tanda tertentu mengingatkannya tentang suatu merek dagang, atau mengasosiasikannya dengan suatu merek dagang tertentu (*likelihood of association*). Maka dari itu, faktor yang paling penting dalam menentukan adanya *likelihood of confusion* dan *likelihood of association* adalah adanya “persamaan pada pokoknya”<sup>20</sup>.

Apabila kita mengacu pada Penjelasan Pasal 21 UU Merek, yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang diakibatkan oleh unsur-unsur dominan yang menimbulkan kesan persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Namun perlu diperhatikan, bahwa Penjelasan Pasal 21 UU Merek hanya mengatur tentang “persamaan pada pokoknya” antara merek yang satu terhadap merek yang lain, bukan terhadap nama-nama lain, termasuk nama perusahaan.

Maka timbul pertanyaan: apakah konsep *likelihood of confusion* dan *likelihood of association* dapat diterapkan pada “persamaan pada pokoknya” yang terjadi antara merek dengan nama perseroan terbatas?

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Merek (*Trademark Law*) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi”, Rahmi Jened mengutip pendapat dari Robert Braunies yang mengemukakan standar yang sangat luas dari “persamaan pada pokoknya” yang berkaitan dengan konsep “*likelihood of confusion*”, yaitu<sup>21</sup>: (a) *mark need not be identical* (tanda tidak harus memiliki persamaan yang identik); (b) *goods need not be competing* (barang atau jasa tidak perlu bersaing); dan (c) *need not confuse all consumers* (tidak harus membingungkan semua konsumen).

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ann Bartow, 2004, *Likelihood of Confusion*, San Diego Law Review, San Diego, Hal. 1

<sup>20</sup> Rahmi Jened, 2015, *op.cit.*, Hal. 183

<sup>21</sup> Rahmi Jened, 2015, *op.cit.*, Hal. 185

Berkaitan dengan standar yang sangat luas di atas, menurut hemat penulis, dapat diartikan sebenarnya “*likelihood of confusion*” dan “*likelihood of association*” juga dapat timbul karena adanya “persamaan pada pokoknya” antara suatu merek dengan suatu nama perseroan terbatas. Hal ini disebabkan pemegang merek akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama merek yang telah didaftarkan pada produknya, akan tetapi di sisi yang lain, orang lain juga diberikan hak eksklusif untuk menggunakan nama perusahaan yang juga telah didaftarkan. Terlebih lagi, banyak peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, juga mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan nama perusahaan (produsen) pada produk yang diperjualbelikan.

Sebagai contoh, misalnya PT Air Biru Indonesia, sebagaimana telah disebutkan pada *Tabel 1.*, yang memiliki merek X dan melakukan produksi di bidang barang/jasa tertentu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perusahaan tersebut wajib mencantumkan nama “PT Air Biru Indonesia” di setiap label produknya. Lantas bagaimana bila di kemudian hari PT Air Biru Indonesia memutuskan untuk mulai menjual produk air minum? Bukankah sudah terdapat masyarakat konsumen yang telah mengenal merek “BIRU” di bidang usaha air minum isi ulang?

## **2. Timbulnya *legitimate interest* bagi Perusahaan Untuk Mendaftarkan Namanya Sebagai Merek Dagang.**

Pada praktiknya, dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek di Indonesia, seorang Pemohon atau Konsultan Kekayaan Intelektual tentu akan memasukkan informasi-informasi yang dibutuhkan sehingga merek yang diajukan tidak termasuk pada hal-hal yang diatur pada Pasal 21 UU Merek.

Dalam beberapa permohonan, terkadang Pemohon akan berdalil bahwa merek yang dimohonkan itu juga merupakan bagian nama dari Pemohon. Sebagai contoh, Permohonan Pendaftaran Merek “HELMIGS” dengan nomor pendaftaran IDM000567724 yang didaftarkan oleh PT Helmigs Prima Sejahtera dengan translasi: “*Helmigs merupakan nama perusahaan pemohon*”, Permohonan Pendaftaran Merek “CIPUTRA WORLD” dengan nomor pendaftaran IDM000217774 yang didaftarkan oleh PT Ciputra Corpora dengan translasi: “*CIPUTRA: Bagian Nama Perusahaan WORLD: Dunia*” serta banyak permohonan pendaftaran lainnya.

Dari contoh-contoh permohonan di atas, dapat diketahui bahwa mendaftarkan nama perusahaan sebagai merek sering dijadikan *legitimate interest* bagi pemohon agar pemeriksa merek dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan pendaftaran merek yang diajukan.

Mendaftarkan nama perusahaan sebagai nama merek juga dapat dianggap sebagai itikad baik dari pemohon, karena Pasal 11 Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar



Perusahaan memang telah mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk mendaftarkan merek perusahaan milik mereka.

Hal tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya *passing off* dalam pemakaian nama perusahaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka apabila terdapat seseorang yang tidak mempunyai itikad baik dan berkehendak untuk melakukan tindakan *passing off* terhadap suatu merek, maka orang tersebut dapat, dengan tanpa melawan hukum, mendirikan suatu perseroan terbatas dengan menggunakan nama yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek tersebut, lalu kemudian mendaftarkan nama perusahaannya sebagai nama merek.

#### IV. KESIMPULAN

Dari Pembahasan di atas, masih diperlukan adanya suatu perubahan pengaturan yang dapat menutup celah (*loopholes*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini PP 43/2011. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, diperlukan adanya pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap data perusahaan yang terdapat di Administrasi Hukum Umum (AHU) dan juga *database* merek milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada saat seseorang hendak mendaftarkan suatu nama perseroan terbatas. Akan tetapi, penulis juga menyadari apabila *cross examination* tersebut dilakukan, maka pemeriksaan terhadap suatu nama perusahaan yang baru akan memakan waktu yang sangat lama. Di Britania Raya sendiri, di dalam *Registrar's index of names*, yang dijadikan acuan pada saat melakukan pemeriksaan nama perusahaan, dapat terdapat lebih dari 2.000.000 (dua juta) nama.<sup>22</sup> Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, pemerintah dapat membatasi perlindungan hukum yang diberikan, dengan cara memberikan perlindungan hanya pada merek-merek yang telah mendapatkan status merek terkenal. Dengan demikian pemeriksaan silang (*cross examination*) dapat dilakukan hanya terhadap data perusahaan yang terdapat di Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan merek-merek terkenal di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1982 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)

---

<sup>22</sup> Charles Wild dan Stuart Weinstein, *Loc.Cit.*

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134)

### **Karya Tulis**

Bartow, Ann, 2004, *Likelihood of Confusion*, San Diego Law Review, San Diego.

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

Hanak III, Elmer William, 1974, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 FordhamL.

Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jened, Rahmi, 2013, *Interface Hukum Kekayaan intelektual dan Hukum Persaingan (penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Press, Surabaya.

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Surabaya.

Kogin, Kevin, 2011, *Passing off atas Merek Adidas Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Surabaya, Surabaya.

Lindsey, Tim, dkk., 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia

Rizaldi, Julius, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan TRIPs-WTO*, PT. Alumni, Bandung.

Wild, Charles, dan Stuart Weinstein, 2011, *Smith and Keenan's COMPANY LAW*, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate