Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PIHAK LAIN YANG MEMILIKI PERSAMAAN DENGAN NAMA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH ADA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGISTRATION OF A TRADEMARK BY ANOTHER PARTY BEARING SIMILARITY TO THE NAME OF AN EXISTING LIMITED LIABILITY COMPANY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY AND LEGAL PROTECTION

Ventola Jonathan, Ningrum Natasya Sirait dan Jelly Leviza

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : ventolajonathan1999@gmail.com, ningrum@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jonathan, Ventola, Ningrum Natasya Sirait dan Jelly Leviza. *Analisis Yuridis terhadap Pendaftaran Merek Pihak Lain yang Memiliki Persamaan dengan Nama Perusahaan Perseroan Terbatas yang Telah Ada dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Dalam kegiatan usaha, konflik dapat timbul antara nama perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan merek terdaftar yang memiliki persamaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui Pasal 21 ayat (2) huruf a pada dasarnya mewajibkan DJKI menolak merek yang merupakan atau menyerupai nama badan hukum. Namun, penjelasan pasal tersebut mensyaratkan nama badan hukum telah terdaftar dan digunakan sebagai merek, sehingga perlindungan nama PT menjadi terbatas. Dalam praktik, pembatalan merek dapat diajukan, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 dan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, tetapi umumnya memerlukan pembuktian itikad tidak baik serta persamaan pada pokoknya.

Kata Kunci: Merek, Nama, Persamaan, Perseroan

ABSTRACT

In business activities, conflicts may arise between a limited liability company (PT) name and a registered trademark bearing similarity. Law Number 20 of 2016, through Article 21 paragraph (2) letter a, in principle obliges the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to reject trademarks that constitute or resemble a legal entity's name. However, the explanatory provision requires that the legal entity's name must already be registered and used as a trademark,

thereby limiting protection for PT names. In practice, trademark cancellation may be filed, as reflected in Commercial Court of Medan Decisions Number 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 and Number 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, but generally requires proof of bad faith and substantial similarity to the PT name.
Keywords: Brand, Name, Similarity, Corporation

A. PENDAHULUAN

Identitas atau nama merupakan hal yang penting dalam dunia ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan nama sebagai kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang, dan sebagai berikut.[1] Nama digunakan oleh manusia sebagai tanda pengenal diri. Nama yang digunakan terkadang mengandung makna filosofi, Doa, harapan, ataupun terinspirasi dari nama manusia lain. Sehingga dapat dilihat pentingnya suatu nama. Nama tidak hanya memengaruhi aspek hidup manusia. Nama juga digunakan dalam kegiatan usaha seperti nama barang, nama jasa, nama usaha, nama perusahaan, nama badan usaha serta nama badan hukum. Nama-nama tersebut dikenal dengan sebutan merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), nama perusahaan (*company name*).[2] Nama-nama tersebut diatur dengan peraturan yang berbeda.

Pada kegiatan usaha, dikenal nama yang melekat pada suatu produk barang atau jasa. Nama tersebut dikenal dengan merek. eksistensi merek tidak dapat dipisahkan dari produk barang atau jasa.[3] Merek barang atau jasa sering ditemukan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Contoh merek yang sering ditemui dalam kegiatan sehari-hari seperti Aqua, Kopiko, Sari Wangi, Gojek, Grab, JCO dan Starbucks. Merek tidak hanya sebagai nama dari suatu produk. Merek memiliki manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha menggunakan merek sebagai pembeda produk yang ditawarkannya dengan produk yang ditawarkan pelaku usaha lain yang ada di pasar. Bagi konsumen, merek dapat dipakai sebagai acuan atau tolak ukur dalam membantu konsumen untuk mengidentifikasi nilai, kualitas, daya tahan dan citra antara produk yang satu dengan produk yang lain.[4]

---

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari https://www.kbbi.web.id/nama, diakses pada 3 Januari 2026.

[2] Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalah Gunaan HKI), Cet.2*, Rajawali Pers, Depok, 2013, p.204.

[3] Sherly, dkk., *Manajemen Merek*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, p.21.

[4] *Ibid*.

Secara hukum, merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut sebagai UU No. 20 Tahun 2016). Menurut definisi dari merek yang diatur dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 1 UU No. 20 Tahun 2016:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Melalui pengertian tersebut, dapat diamati bahwa merek berkaitan dengan barang atau jasa dari suatu usaha. Penggunaan merek sering ditemukan dalam kegiatan perdagangan. Bentuk dari merek juga bervariasi dan beragam.

Di Indonesia dikenal dua jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Dua jenis merek tersebut merupakan hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 2016, merek dagang merupakan merek yang dipakai untuk barang. Berbeda dengan merek barang, merek jasa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 20 Tahun 2016, merek jasa merupakan merek yang dipakai untuk jasa. UU No. 20 Tahun 2016 tidak mengatur bahwa untuk dapat menggunakan suatu merek dalam kegiatan usaha wajib terlebih dahulu mendaftarkannya. UU No. 20 Tahun 2016 meskipun menganut prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) atau sistem konstitutif, tidak mewajibkan pendaftaran merek yang akan digunakan pada suatu barang atau jasa. Prinsip *first to file* dalam UU No. 20 Tahun 2016 hanya menekankan pada pendaftaran untuk memperoleh perlindungan dari negara. Penarapan sistem tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016.

Pendaftaran merek meskipun tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tetap memiliki peran yang penting bagi suatu usaha. Pendaftaran merek berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dilakukan untuk memperoleh hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan oleh pihak yang merasa berhak atas merek.[5] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,

[5] Cita Citrawinda Noerhadi, *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, p.24.

hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara setelah merek terdaftar. Hak tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya. Hak tersebut dilindungi oleh negara. Dengan adanya hak tersebut, pemilik merek terdaftar diberikan hak eksklusif dan perlindungan supaya pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan merek miliknya.[6] Tidak hanya itu Dengan adanya hak tersebut, pemilik merek juga dapat memberikan ijin ataupun melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya. Hak dan perlindungan tersebut diatas menunjukan pentingnya pendaftaran Merek.

Dengan adanya manfaat dari pendaftaran merek tersebut, seharusnya banyak pelaku usaha yang mendaftarkan merek untuk barang dan/atau jasanya. Tetapi faktanya ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Merek yang belum terdaftar juga dikenal sebagai Merek tidak terdaftar atau *Unregistered Trademark*. Tidak dilakukannya pendaftaran merek oleh pemilik merek karena beberapa alasan. Pendaftaran merek tidak diwajibkan, sehingga pemilik merek tidak mendaftarnya. Tidak hanya itu, pendaftaran merek juga memerlukan biaya. Selain dua alasan tersebut, masih ada pelaku usaha yang tidak tahu ataupun belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Tidak hanya itu, ada juga pelaku usaha yang menunggu kesuksesan dan kesetabilan dari produknya terlebih dahulu baru kemudian mendaftarkan merek. Hal tersebut memiliki resikonya sendiri bagi pelaku usaha.

Meskipun menerapkan prinsip *first to file*, UU No. 20 Tahun 2016 menetapkan beberapa persyaratan dalam pendaftaran merek. Persyaratan tersebut mengakibatkan tidak semua merek yang beredar di masyarakat dapat didaftarkan. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016. Salah satu persyaratan tersebut yaitu terkait iktikad dari pendaftaran merek.

Pendaftaran merek harusnya didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Pendaftaran merek tidak boleh dilakukan dengan dasar iktikad tidak baik (*bad faith)*. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016. Pendaftaran merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik dapat mengakibatkan ditolaknya permohonan pendaftarannya.

---

[6] Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, p.14.

UU No. 20 Tahun 2016 meskipun telah melarang pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, namun terkadang dalam praktiknya masih terdapat penyalahgunaan pendaftaran merek yang didasarkan pada iktikad tidak baik. Pendaftaran Merek didasarkan iktikad tidak baik tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi pemilik merek terdaftar ataupun pemilik merek tidak terdaftar.

Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dibuat atau digunakan bukan untuk kegiatan usaha. Merek tersebut dipakai untuk mendomplang reputasi atau nama baik yang telah dikembangkan oleh merek terdaftar ataupun merek yang tidak terdaftar. Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik juga dapat digunakan untuk meniru merek terdaftar ataupun tidak terdaftar. Merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dapat dipakai untuk menghambat atau menghalangi permohonan pendaftaran dari merek lain. Selain itu, merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dapat digunakan untuk melarang ataupun menjual kembali merek tersebut kepada pemilik merek tidak terdaftar.

Tindakan-tindakan tersebut diatas dapat memengaruhi kualitas, reputasi dan nama baik dari merek terdaftar ataupun tidak terdaftar. Tidak hanya itu, tindakan tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha untuk mengganti nama mereknya. Tindakan tersebut merugikan pelaku usaha yang telah bersusah payah mendirikan dan mengembangkan reputasi, kualitas ataupun nama baik merek harus memulai dari awal kembali.

Pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik bertentangan dengan tujuan pendaftaran merek. Tidak hanya itu, pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik menyalahgunakan prinsip *first to file*, hak atas merek dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dengan iktikad buruk. Bentuk perlindungan hukum oleh UU No. 20 Tahun 2016 yaitu gugatan pembatalan merek terdaftar yang diatur dalam Pasal 76. Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 76 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 memberikan kesempatan bagi pemilik merek tidak terdaftar dan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan keadilan.

Salah satu pihak berkepentingan yang diberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik adalah badan hukum.

Berdasarkan definisi merek Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tersebut diatas, Badan hukum merupakan salah satu pihak yang dapat memiliki merek. Dalam ranah hukum, badan hukum (*rechtpersoon*) termaksud salah satu dari subjek hukum (*rechtsubject*).[7]

Badan Hukum dibentuk oleh sekumpulan orang. Badan hukum merupakan suatu badan hasil rekayasa manusia yang memiliki status, kedudukan, serta kewenangan layaknya manusia itu sendiri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang dibuat oleh manusia. Sebagai subjek hukum, badan hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban, serta kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum.[8]

Salah satu badan hukum di Indonesia yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha adalah Perseroan Terbatas. Menurut Ridwan Khairandy, kegiatan usaha merupakan salah satu unsur dari Perseroan Terbatas. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU No. 40 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bedasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah:[9,10]

> Badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[11]

Mendirikan suatu Perseroan Terbatas tidaklah instan. Mendirikan Perseroan Terbatas harus mengeluarkan biaya dan waktu. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menentukan nama PT.

---

[7] Ningrum Natasya Sirait, dkk., *Hukum Perusahaan*, USU Press, Medan, 2024, p.1.
[8] *Ibid*., p.6.
[9] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.
[10] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja*, PP No.2 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.238, TLN No.6841.
[11] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856,Ps.109 angka 1.

Nama Perseroan Terbatas merupakan hal yang harus ada dalam suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai PP No. 43 Tahun 2011). Tidak hanya itu, Nama Perseroan Terbatas juga merupakan hal yang harus dimuat pada bagian anggaran dasar akta pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Jo. Pasal 2 Ayat (3) PP No.43 Tahun 2011. Tidak semua nama dapat digunakan sebagai nama PT. PP No. 43 Tahun 2011 memberikan batasan dan syarat yang harus diikuti supaya nama dapat digunakan oleh PT.[12]

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 43 Tahun 2011, nama Perseroan Terbatas merupakan nama yang dipakai oleh Perseroan Terbatas sebagai identitasnya. Nama Perseroan Terbatas digunakan untuk membedakan Perseroan Terbatas yang satu dengan Perseroan Terbatas yang lain. Untuk dapat menggunakan nama pada Perseroan Terbatas harus memperoleh persetujuan Menteri terlebih dahulu.[13] Nama yang telah digunakan oleh suatu Perseroan Terbatas tidak boleh digunakan lagi oleh Perseroan Terbatas yang lain. Nama Perseroan Terbatas juga digunakan sebagai nama perusahaan (*company name*) dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, dapat dilihat pentingnya nama bagi suatu Perseroan Terbatas. Nama Perseroan Terbatas dalam UU No. 20 Tahun 2016 juga seharusnya dilindungi. Pada Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan terhadap nama Perseroan Terbatas yang juga termaksud dalam nama badan hukum.[14]

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

---

[12] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, PP No.43 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.96, TLN No.5244.

[13] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.49.

[14] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

Nama Perseroan Terbatas yang juga merupakan nama badan hukum seharusnya dapat menjadi alasan ditolaknya permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek yang merupakan atau menyerupai nama Perseroan Terbatas. Namun, faktanya dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) masih dapat ditemukan merek terdaftar yang merupakan atau menyerupai nama Perseroan Terbatas. Nama Perseroan Terbatas terkadang juga menjadi target dari pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Berdasarkan kerugian dari pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik yang telah disebutkan di atas, Perseroan Terbatas yang Namanya didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek dapat mengalami kerugian yang sama. Berdasarkan definisi merek yang disebutkan diatas, tidak disebutkan secara spesifik nama Perseroan Terbatas termaksud atau tidak termaksud dalam definisi merek. Dalam praktiknya ada Perseroan Terbatas yang mendaftarkan namanya menjadi merek dan ada yang tidak mendaftarkannya. Jika berdasarkan prinsip *first to file* maka hanya nama Perseroan Terbatas yang terdaftar menjadi merek yang akan dilindungi secara hukum, sedangkan nama Perseroan Terbatas yang tidak terdaftar dalam PDKI tidak akan memperoleh perlindungan hukum.

Hal tersebut dapat menyebabkan ketidak pastian hukum dan ketidak adilan dalam perlindungan nama Perseroan Terbatas dari pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Pelaku usaha yang sudah mengeluarkan waktu dan biaya untuk mendirikan Perseroan Terbatas dapat mengalami kerugian karena nama Perseroan Terbatasnya didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek. Tidak hanya itu, pemilik merek yang merupakan atau menyerupai nama Perseroan Terbatas dapat melarang Perseroan Terbatas untuk menggunakan nama Perseroan Terbatas dalam berusaha.

Salah satu upaya yang dapat dipakai terhadap merek yang menyerupai atau merupakan nama Perseroan Terbatas adalah gugatan pembatalan merek. Dalam praktiknya sebelum diajukan gugatan pembatalan merek, Perseroan Terbatas terlebih dahulu mengajukan pendaftaran namanya menjadi merek. Tindakan yang dilakukan Perseroan Terbatas tersebut sudah jelas akan ditolak oleh DJKI. Tindakan dari Perseroan Terbatas tersebut sama dengan pemilik merek tidak terdaftar yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016.

Tindakan tersebut di atas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidak pastian bagi perlindungan nama Perseroan Terbatas, jika dihubungkan dengan definisi merek dan prinsip *first to file*. Berdasarkan definisi merek, merek lebih berhubungan dengan objek yaitu barang dan/atau jasa. Sedangkan nama Perseroan Terbatas lebih berhubungan dengan nama subjek hukum.

Didaftarkannya nama perusahaan Perseroan Terbatas yang merupakan nama subjek hukum menjadi merek menimbulkan kebingungan terkait nama tersebut menjadi merek barang atau merek jasa. Tidak hanya itu, dengan adanya praktik seperti itu dapat menyebabkan ketidak pastian hukum nama Perseroan Terbatas dengan merek. Praktik pendaftaran nama perusahaan Perseroan Terbatas untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dapat menimbulkan anggapan bahwa nama Perseroan Terbatas sama dengan merek, sehingga dapat memengaruhi perlindungan hukum yang diberikan terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas.

Konflik antara nama perusahaan Perseroan Terbatas dan merek terlihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 mengenai "PT Bintang Utara 1968" dan merek "Bintang Utara 1968", serta Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai "PT Barco" dan merek "BARCO".[15,16] Dalam perkara Bintang Utara 1968, gugatan dikabulkan karena tergugat selaku pemegang saham mendaftarkan nama perusahaan tanpa izin dan beritikad tidak baik. Sebaliknya, dalam perkara BARCO, gugatan ditolak karena hakim menilai terdapat perbedaan jenis barang dan nama perusahaan tidak secara otomatis memperoleh perlindungan sebagai merek. Kedua putusan tersebut menunjukkan adanya konflik antara prinsip *first to file* dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum nama perusahaan PT dalam sistem merek di Indonesia.

---

[15] Pengadilan Niaga Medan, *Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024*.

[16] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 K/Pdt.Sus-HKI/2024*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai pendaftaran nama organisasi sebagai merek, perlindungan notaris dalam pengajuan nama Perseroan Terbatas yang identik dengan merek terkenal, *passing off* melalui penggunaan nama Perseroan Terbatas, perlindungan badan hukum sebagai merek dagang, serta sengketa merek badan hukum. Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada pendaftaran nama organisasi, perlindungan merek terkenal, penggunaan nama Perseroan Terbatas sebagai bentuk *passing off*, atau sengketa merek antarbadan hukum dengan objek dan putusan yang berbeda.

Keaslian penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi nama perusahaan Perseroan Terbatas yang didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 mengenai PT Bintang Utara 1968 dan merek "Bintang Utara 1968", serta Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn mengenai PT Paberik Minyak Goreng Barco atau PT Barco dan merek "BARCO". Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menilai kedudukan hukum nama PT, penerapan prinsip *first to file*, serta efektivitas perlindungan hukum preventif dan represif terhadap nama perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka terdapat tiga pertanyaan yang disaring dan akan menjadi rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum atas regulasi pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan Nama Perusahaan Perseroan Terbatas yang telah ada sebelumnya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nama Perusahaan Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik nama Perseroan Terbatas yang didaftarkan oleh pihak ketiga sebagai merek berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan No.7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 & Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Mdn?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024, Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn dan putusan kasasi terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kepastian dan perlindungan hukum terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas yang didaftarkan pihak lain sebagai merek.

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum atas Regulasi Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan dengan Nama Perusahaan Perseroan Terbatas yang Telah Ada Sebelumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perseroan Terbatas dapat menjadi penyebab ditolaknya permohonan merek. Hal tersebut dapat terjadi karena nama Perseroan Terbatas yang juga merupakan nama badan hukum. Nama badan hukum menjadi salah satu syarat yang harus dituruti bagi permohonan pendaftaran merek. Syarat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016. Nama badan hukum hanya diatur dalam Pasal tersebut, tidak diatur di pasal yang lain. Berdasarkan Pasal tersebut, nama badan hukum dapat menjadi salah satu penyebab ditolaknya permohonan merek pihak lain.

Berdasarkan pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016, permohonan merek ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama badan hukum yang dimiliki orang lain. Namun dalam pasal tersebut memberikan pengecualian. pengecualian tersebut adalah adanya persetujuan tertulis dari yang berhak. Permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama badan hukum tidak ditolak jika memiliki persetujuan tertulis dari yang berhak. Menurut Rahmi Jened, pendaftaran merek yang menyerupai nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain seharusnya ditolak oleh Ditjen HKI.[17]

[17] Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalah Gunaan HKI)*, p.120.

Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 meskipun menyebutkan nama badan hukum, tetapi dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa nama badan hukum dalam hal ini adalah yang terdaftar sebagai merek. Adapun bunyi dari penjelasan Pasal 21 Ayat (2) huruf a yaitu "yang dimaksud dengan "nama badan hukum" adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar". Menurut Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka nama badan hukum yang tidak didaftarkan sebagai merek tidak dapat dipakai sebagai alasan penolakan permohonan pendaftaran merek.[18] Sehingga dapat dipahami bahwa supaya nama perusahaan Perseroan Terbatas menjadi syarat penolakan permohonan merek pihak lain harus mendaftarkan nama perusahaannya menjadi merek.

UU No. 20 Tahun 2016 berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a mempersamakan nama perusahaan suatu Perseroan Terbatas sama atau merupakan suatu merek. Hal tersebut berbeda pandangan dengan *World Intellectual Property Organization* (untuk selanjutnya disingkat WIPO). WIPO membedakan nama perusahaan (*company name*), nama dagang (*trade name*) dan Merek (*trademark*). Nama perusahan (*Company Name*) adalah nama legal suatu perusahaan yang tercatat dalam daftar perusahaan.[19] Nama perusahaan merupakan nama yang digunakan perusahaan dalam dokumen-dokumen. Sedangkan, nama dagang (*trade name*) merupakan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan ketika sedang berkomunikasi dengan klien.[20] Nama dagang (*trade name*) dipakai untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam kegiatan usaha terpisah dari barang atau jasanya.[21] Merek merupakan tanda yang dipakai untuk membedakan produk suatu bisnis dari produk saingannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perbedaan pandangan antara WIPO dengan UU No. 20 Tahun 2016 terkait nama perusahaan Perseroan Terbatas dengan merek.

---

[18] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, p.148.

[19] World Intellectual Property Organization, *Making A Mark An Introduction To Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises*, WIPO, Switzerland, 2006, p.35.

[20] *Ibid*.

[21] World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellecctual Property Handbook: Policy, Law and Use*, WIPO, Geneva, 2004, p.96.

Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 dan penjelasan pasal tersebut, menimbulkan pemahaman bahwa nama perusahaan Perseroan Terbatas menjadi syarat penolakan ketika terdaftar menjadi merek oleh DJKI. Tetapi tidak ada pasal atau peraturan lanjutan mengatur terkait cara pendaftaran nama perusahaan sebagai merek. Sehingga pendaftaran nama perusahaan sebagai merek diatur secara umum terkait pendaftaran merek barang dan/atau jasa. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Nama perusahaan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya merupakan identitas dari Perseroan Terbatas. Nama perusahaan merupakan tahap awal yang krusial sebelum Perseroan Terbatas dapat disahkan sebagai badan hukum. Namun dalam UU No. 20 Tahun 2016, tidak ada pengaturan yang mengatur cara mendaftarkan nama perusahaan Perseroan Terbatas sebagai identitas. Nama perusahaan Perseroan Terbatas justru didaftarkan sebagai merek dagang atau merek jasa yang merupakan produk dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek hukum.

Nama perusahaan bagi suatu Perseroan Terbatas jika dianalisis melalui teori kepribadian Hegel dapat menentukan kedudukan hukum nama perusahaan bagi Perseroan Tersebut. Teori kepribadian Hegel menyatakan bahwa hak kepemilikan atas harta (*property*) merupakan aktualisasi dari kehendak manusia yang bersifat bebas. Harta (*Property*) merupakan refleksi dari kepribadian, kebebasan dan identitas pemiliknya. Dalam Konteks HKI, teori tersebut menekankan hubungan tidak terpisah antara pencipta dan hasil karyanya yang merupakan ekspresi pribadi serta perwujudan dari kepribadian, pikiran, mental dan kehendak yang bebas.

2. Perlindungan Hukum terhadap Nama Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Perseroan Terbatas merupakan salah satu subjek hukum yang disahkan oleh negara. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas juga diberikan hak dan kewajiban oleh negara. Jika dikaitkan dengan gagasan dari Phillipus M. Hadjon, Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu subjek hukum yang diakui oleh negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kesewenangan serta pengakuan atas hak yang dimiliki Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum.

Oleh karena itu, Perseroan Terbatas juga dapat diberikan perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan kesewenangan dan perlindungan represif dalam hal perbuatan kesewenangan terjadi terhadap Perseroan Terbatas.

Perlindungan hukum jika dikaitkan dengan nama perusahaan Perseroan Terbatas dan pendaftaran merek, maka perlindungan hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada Perseroan Terbatas atas nama perusahaanya dari tindakan kesewenangan berupa pendaftaran merek yang dapat merugikan Perseroan Terbatas. Sehingga Perseroan Terbatas juga diberikan perlindungan preventif dan represif dari tindakan pendaftaran merek yang berpotensi merugikan Perseroan Terbatas.

Salah satu syarat pendaftaran merek yang berkaitan dengan nama perusahaan Perseroan Terbatas dalam UU No. 20 Tahun 2016 yang telah disebutkan dalam bab II, yaitu Pasal 21 Ayat (2) huruf a. Melalui pasal tersebut, dapat diamati bahwa negara sejatinya telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada Perseroan Terbatas. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik antara nama perusahaan Perseroan Terbatas dengan merek.

Pasal 21 Ayat (2) huruf a tersebut menyatakan permohonan pendaftaran merek ditolak jika menyerupai nama badan hukum. Jika dihubungkan Perseroan Terbatas, maka negara melarang pihak lain mendaftarkan merek yang menyerupai nama perusahaan dari Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a tersebut, pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan suatu nama perusahaan Perseroan Terbatas seharusnya ditolak oleh DJKI.[22] Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diamati bahwa Negara melalui DJKI telah berupaya memberikan perlindungan hukum preventif kepada Perseroan Terbatas atas nama perusahaannya dalam pendaftaran merek melalui pasal 21 Ayat (2) huruf a.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya mewakili negara memberikan perlindungan hukum terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas.

[22] Kimham Pentakosta, *Passing Off yang Dilakukan oleh Pihak yang Beritikad Tidak Baik Melalui Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.4, No.1 (Desember 2020), p.4–5.

Perlindungan hukum terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas diberikan oleh DJKI untuk melindungi nama perusahaan Perseroan Terbatas yang telah disahkan negara dari tindakan pendaftaran merek pihak lain yang dapat memiliki persamaan dengan nama perusahaan, ataupun tindakan pihak lain yang beriktikad tidak baik untuk meniru nama perusahaan. Perlindungan hukum diberikan terhadap Perseroan Terbatas untuk melindungi usaha dan waktu yang telah dituangkan Perseroan Terbatas terhadap reputasi dan keterkenalan yang telah dibangun melalui nama perusahaannya. Tidak hanya itu, perlidungan hukum nama perusahaan juga diperlukan untuk melindungi ide dan waktu yang telah dituangkan pendiri Perseroan Terbatas dalam menentukan dan memperoleh pengesahan nama tersebut dari Ditjen AHU.

Terkait Pasal 21 Ayat (2) huruf a tersebut, telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kesalah pahaman atau miskonsepsi dalam penerapannya. Miskonsepsi tersebut juga memengaruhi perlindungan hukum nama perusahaan Perseroan Terbatas pada pendaftaran merek. Kesalah pahaman tersebut yaitu badan hukum yang telah terdaftar dalam AHU serta merta memperoleh perlindungan sebagai merek ataupun menjadi syarat yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a. Namun jika mempertimbangkan penjelasan pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 20 tahun 2016 terkait pengertian nama badan hukum, yang dimaksud nama badan hukum merupakan nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar. Makna "terdaftar" berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, yaitu permohonan telah melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Artinya permohonan pendaftaran merek pihak lain ditolak jika menyerupai nama badan hukum yang telah terdaftar sebagai merek. Menurut Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, penolakan permohonan berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 seharusnya tidak terikat pada kualifikasi barang atau jasa sejenis serta nama lengkap maupun Sebagian nama badan hukum pemilik merek.[23]

[23] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*.

Pasal 21 Ayat (2) huruf a tersebut sebenarnya dapat memberikan perlindungan hukum preventif bagi nama perusahaan Perseroan Terbatas dari peniruan nama perusahaan oleh pendaftaran merek didasari iktikad tidak baik meniru atau memiliki persamaan dengan nama perusahaan. Namun untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut, Perseroan Terbatas harus terlebih dahulu mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek. Dengan didaftarkan sebagai merek, maka Perseroan Terbatas tersebut menjadi pemilik merek nama perusahaannya. Jika diamati, maka dapat dipahami bahwa perlindungan yang diperoleh Perseroan Terbatas atas nama perusahaannya tidak ditujukan terhadap sebagai identitas subjek hukum tetapi sebagai merek barang dan/atau jasa yang terdaftar.

Pendaftaran merek menjadi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh DJKI. Pendaftaran tersebut belum merupakan perlindungan hukum. Namun dengan dilakukan pendaftaran nama perusahaan sebagai merek, DJKI seharusnya menolak permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama perusahaan tersebut pada tahap pemeriksaan substantif.

Pemeriksa yang mewakili DJKI seharusnya cermat dan teliti dalam pemeriksaan substantif terkait pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama perusahaan. Pemeriksa berdasarkan petunjuk teknis juga seharusnya dapat memanfaatkan sumber database lain yang relevan untuk mendukung hasil pemeriksaannya.[24] Tetapi dalam praktiknya masih ada merek yang memiliki persamaan dengan nama perusahaan Perseroan Terbatas diterima pendaftarannya oleh DJKI. Hal tersebut dapat ditemukan dalam kasus PT. BARCO pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/ Pdt.Sus.HKI/ Merek/2023/Pn. Niaga Mdn.

3. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Nama Perseroan Terbatas yang Didaftarkan oleh Pihak Ketiga Sebagai Merek Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn

[24] Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2024, p.10.

Nama perusahaan Perseroan Terbatas dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya penerapan pasal tersebut masih menimbulkan perbedaan pandangan ataupun bahkan tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum hakim. Pasal 21 Ayat (2) huruf a dalam praktiknya, masih menimbulkan ketidak jelasan terkait nama perusahaan Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat memengaruhi konsistensi hakim dalam memutus suatu sengketa terkait pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama perusahaan Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt. Sus. HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn.

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn. terkait merek BARCO, pihak penggugat telah mendaftarkan singkatan nama perusahaan Perseroan Terbatasnya sebagai merek sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a. Singkatan nama perusahaan PT. BARCO seharusnya memenuhi definisi nama badan hukum dalam penjelasan pasal tersebut. Tetapi faktanya merek singkatan nama perusahaan PT. BARCO tidak menjadi alasan penolakan permohonan pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a. Permohonan pendaftaran merek BARCO tergugat masih diterima oleh DJKI. Padahal, jika dihubungkan dengan pendapat Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, merek BARCO yang didaftarkan oleh Penggugat seharusnya dapat memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016, dan menjadi syarat batal pendaftaran merek tergugat, tidak terikat pada kualifikasi barang atau jasa sejenis, serta nama lengkap maupun sebagian nama badan hukum pemilik merek.

Majelis hakim dalam Putusan No.2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn juga tak memberi pertimbangan terkait dalil penggugat dan tergugat terkait nama perusahaan dan singkatan nama perusahaan PT. BARCO. Pertimbangan hakim hanya terkait ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek “BARCO” milik PT. BARCO dan milik tergugat dilihat dari kelas barang dan jenis barang yang dilindungi, serta merek “BARCO” tergugat didaftarkan dengan iktikad baik atau tidak berdasarkan diterimanya pendaftaran merek oleh DJKI.

Seharusnya majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait dalil penggugat dan jawaban tergugat terkait singkatan nama perusahaan PT. BARCO untuk mengetahui terlebih dahulu apakah singkatan nama PT. BARCO dapat memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt. Sus. HKI/Merek/2024 terkait sengketa PT. Bintang Utara 1968, penggugat tidak mendaftarkan nama perusahaannya sebagai merek. Jika ditinjau berdasarkan berdasarkan putusan tersebut, Pasal 21 Ayat (2) huruf a menjadi salah satu dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek oleh PT. Bintang Utara 1968 yang nama perusahaannya didaftarkan oleh tergugat. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan nama perusahaan sebagai merek milik PT. Bintang Utara 1968, meskipun belum melakukan pendaftaran tetapi PT. Bintang Utara 1968 merupakan pengguna pertama (*first to use*). Tidak hanya itu hakim juga menghubungkan penggunaan pertama dengan pertimbangan tindakan tergugat yang mendaftarkan nama perusahaan PT. Bintang Utara 1968 sebagai merek pribadi sebagai iktikad tidak baik.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, menunjukan penerapan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 terkait nama perusahaan Perseroan Terbatas masih tidak konsisten. Pada Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt. Sus. HKI/Merek/2024 terkait PT. Bintang Utara 1968, hakim melakukan pertimbangan terkait nama perusahaan dan pengguna pertama (*first to use*) nama perusahaan oleh Penggugat sehingga menyatakan tindakan tergugat mendaftarkan nama perusahaan Penggugat sebagai merek terdaftar atas namanya sebagai iktikad tidak baik. Namun dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn, terkait PT. BARCO, majelis hakim berfokus pada ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek “BARCO” milik PT. BARCO dengan merek “BARCO” tergugat. Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum terkait merek “BARCO” milik penggugat merupakan nama perusahaan Perseroan Terbatas atau tidak, serta jawaban tergugata terkait nama perusahaan Perseroan Terbatas Penggugat, sehingga dalam putusan tersebut belum diketahui apakah merek yang didaftarkan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek.

Hal tersebut menunjukan inkonsistensi antara Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt. Sus. HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn, juga dapat memengaruhi persepsi perlindungan hukum nama perusahaan Perseroan Terbatas yang diberikan Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016.

Dalam kasus sengketa merek BARCO, nama singkatan perusahaan PT. BARCO yang telah terdaftar sebagai merek tidak diberikan perlindungan secara represif. Merek tergugat yaitu "BARCO" masih tetap terdaftar. Pada saat diajukan gugatan pembatalan merek oleh PT. BARCO, Hakim menolak gugatan pembatalan merek penggugat meskipun nama singkatan perusahaan PT. BARCO telah terdaftar sebagai merek barang untuk kelas 29. Dalam pertimbangan hakim, merek BARCO tergugat dan merek singkatan nama perusahaan PT. BARCO melindungi jenis barang yang berbeda dan pada kelas yang berbeda, serta merek tergugat telah melalui proses pendaftaran yang sesuai dengan hukum sehingga tidak dikategorikan beriktikad tidak baik.

Berdasarkan hal telah disebutkan diatas, diketahui bahwa hakim tidak memberi pertimbangan hukum terkait Merek "BARCO" yang didaftarkan Penggugat merupakan singkatan nama perusahaan PT. BARCO atau tidak. Hal tersebut dapat memengaruhi persepsi bahwa Pasal 21 Ayat (2) huruf a hanya memberikan perlindungan terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas yang terdaftar sebagai merek hanya untuk kelas barang yang sejenis, sehingga merek yang didaftarkan di kelas berbeda yang memiliki persamaan atau menyerupai nama perusahaan Perseroan Terbatas diperbolehkan. Dalam putusan PT. BARCO, penggugat tidak diberikan perlindungan represif meskipun sudah mendaftarkan singkatan nama perusahaannya sebagai merek sesuai Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016.

Pada putusan terkait PT. Bintang Utara 1968, Penggugat diberikan perlindungan hukum oleh majelis hakim. Perlindungan hukum represif diberikan karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim, PT. Bintang Utara 1968 telah menggunakan pertama kali (*first to use*) merek sebagai nama perusahaan. Tidak hanya itu, faktor lain yang mendukung dalam diberikannya perlindungan hukum tersebut yaitu majelis hakim menimbang tindakan tergugat mendaftarkan merek atas nama pribadinya bukan atas nama PT termaksud Iktikad tidak baik.

Selain Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2016, berkaitan dengan hal yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bawa terdapat pasal terkait persyaratan pendaftaran merek yang dapat mendukung diberikannya perlindungan hukum terhadap nama perusahaan Perseroan Terbatas, Syarat tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk diajukan oleh Perseroan Terbatas dalam gugatan pembatalan merek yang menyerupai nama perusahaan Perseroan Terbatas. Syarat tersebut juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn. Tidak hanya itu, syarat yang diajukan tersebut juga dapat memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa terkait gugatan pembatalan merek yang menyerupai nama perusahaan Perseroan Terbatas. Adapun syarat selain Pasal 21 Ayat (2) huruf a yaitu terkait persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) atau terkait iktikad tidak baik pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (3).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, ada atau tidaknya iktikad tidak baik digunakan juga sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024, iktikad baik ditentukan melalui adanya koneksi antara tergugat dan penggugat. Tergugat yang merupakan pemegang saham dan menjabat sebagai komisaris perusahaan Pengggugat saat mendaftarkan merek nama perusahaan menjadi merek pribadi.

Dalam Putusan No.2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, iktikad tidak baik ditentukan dari ada tidaknya tergugat mendaftarkan merek untuk meniru atau menjiplak merek penggugat. Dari putusan tersebut, majelis hakim menimbang bahwa merek “BARCO” tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik karena telah sesuai dengan prinsip *first to file*. Tidak hanya itu, merek tergugat juga telah melalui proses pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif oleh DJKI dan diterima serta diberikan hak atas merek oleh DJKI yang mana untuk dapat diberikan hak tersebut salah satunya adalah pendaftaran dengan iktikad baik. Hal tersebut yang menyebabkan majelis hakim menimbang merek BARCO tergugat merupakan merek yang mana didaftarkan dengan iktikad baik.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menimbang terkait iktikad tidak baik secara umum meliputi perbuatan penipuan, rangkaian menyesatkan orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapat suatu tujuan yang tidak jujur. Majelis hakim menimbang iktikad baik terbagi menjadi dua yaitu iktikad baik subjektif yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia berkaitan dengan sikap batinnya atau kehendak dan iktikad baik objektif yang berkaitan dengan pendapat umum mengungkapkan tindakan begitu bertentangan dengan iktikad baik.[25]

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa tolak ukur majelis hakim dalam menimbang merek tergugat merupakan merek yang didaftarkan dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 adalah karena telah melalui proses pemeriksaan oleh DJKI. Majelis hakim menimbang iktikad baik didasarkan pada iktikad baik objektif karena merek tergugat telah melalui proses pemeriksaan substantif dan sesuai prinsip *first to file*. Tidak hanya itu, iktikad baik tersebut juga didasarkan pada pertimbangan tidak adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan serta pada perbedaan kelas barang antara merek terdaftar milik penggugat dan tergugat. Namun dalam pertimbangan tersebut tidak ada

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik nama perusahaan Perseroan Terbatas yang didaftarkan oleh pihak ketiga sebagai merek dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn masih tidak konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan Pasal 21 Ayat (2) huruf a pada Putusan Nomor 2 /Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn, masih belum menjamin Perseroan Terbatas yang sudah mendaftarkan namanya sebagai merek diakui sebagai nama perusahaan dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/ Pdt.Sus-HKI/Merek/2024, nama perusahaan PT yang tidak didaftarkan sebagai merek oleh penggugat dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim berdasarkan penggunaan pertama (*first to use*).

[25] Pengadilan Negeri Niaga Medan, *Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn*.

C. PENUTUP

Regulasi pendaftaran merek yang memiliki persamaan dengan nama perusahaan Perseroan Terbatas belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena meskipun Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melarang pendaftaran merek yang menyerupai nama badan hukum, penerapannya masih tidak konsisten akibat keterbatasan pendaftaran nama PT sebagai merek, belum terintegrasinya sistem DJKI dan AHU, serta perbedaan pertimbangan hakim. Perlindungan hukum terhadap nama perusahaan PT diberikan secara preventif melalui penolakan pendaftaran merek dan secara represif melalui gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun belum efektif karena masih terdapat merek terdaftar yang menyerupai nama perusahaan PT. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024 yang memberikan perlindungan kepada PT Bintang Utara 1968 dengan membatalkan merek yang memiliki persamaan, sedangkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mdn tidak memberikan perlindungan serupa kepada PT Barco, sehingga menunjukkan belum adanya konsistensi kepastian dan perlindungan hukum bagi nama perusahaan PT dalam sengketa merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. 2024. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

HS, Salim. 2021. *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha di Era Digital*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. (Jakarta: Rajawali Press).

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalah Gunaan HKI), Cet.2*. (Depok: Rajawali Pers).

Noerhadi, Cita Citrawinda. 2020. *Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia).

Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia).

Sherly, dkk. 2022. *Manajemen Merek*. (Bandung: Media Sains Indonesia).

Sirait, Ningrum Natasya, dkk. 2024. *Hukum Perusahaan*. (Medan: USU Press).

World Intellectual Property Organization. 2004. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. (Geneva: WIPO).

World Intellectual Property Organization. 2006. *Making a Mark: An Introduction to Trademarks for Small and Medium-Sized Enterprises*. (Switzerland: WIPO).

Publikasi

Pentakosta, Kimham. *Passing Off yang Dilakukan oleh Pihak yang Beritikad Tidak Baik Melalui Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.4. No.1 (Desember 2020).

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari https://www.kbbi.web.id/nama, diakses pada 3 Januari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan 2/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga Mdn.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024.