

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS  
HAK MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG –  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS ( STUDI KASUS : PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR  
48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST )**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

**DIMAS SATRIO N**

**C100170181**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK  
DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ( STUDI  
KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT  
NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST )**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**DIMAS SATRIO NUGROHO**

**C100170181**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**(Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK  
DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA  
PUSAT NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST )**

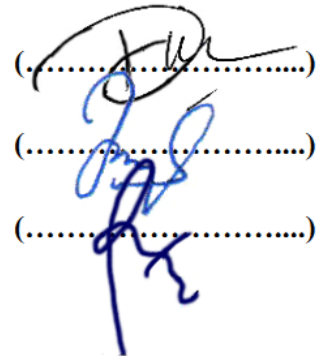
**OLEH  
DIMAS SATRIO NUGROHO  
C100170181**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 14 Juni 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji**

1. **Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Inayah, SH, MH.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Riska, M.Hum.**  
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)



**Dekan,**



*Handwritten signature of Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati*

**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan Saya di atas, maka akan Saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Juni 2021

Penulis



**DIMAS SATRIO NUGROHO**

**NIM : C100170181**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK  
DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA  
PUSAT NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST )**

**Abstrak**

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya penegakan hukum yang diberikan oleh Negara dengan memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar hak-hak setiap Individu dapat dilindungi secara hukum. Dalam hal merek perlunya diberikan Perlindungan Hukum kepada setiap pemilik merek terdaftar agar segala permasalahan yang akan terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Merek merupakan salah satu hasil dari Hak Kekayaan Intelektual. Hukum yang berlaku di Indonesia Perlindungan Merek dibagi menjadi dua yaitu perlindungan baik yang berupa Preventif maupun Represif. Perlindungan Merek preventif dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap dengan memberikan perlindungan hukum Merek sebelum terjadinya tindak pidana yang tidak diinginkan sedangkan Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Merek apabila terjadi pelanggaran hak atas merek dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum guna memperoleh ganti rugi atau mendapatkan kembali hak-hak yang dimiliki Pemegang Hak Merek. Saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia masih banyak sengketa tentang merek, salah satunya adalah kasus merek “BENSU” milik artis ternama Ruben Samuel Onsu dengan “BENSU” milik Jessy Handalim mengenai penggunaan nama atau singkatan orang terkenal dalam merek tanpa seizin pemilik nama atau singkatan orang terkenal. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Ruben Onsu ditolak dan mengabulkan Eksepsi dari pihak Jessy Handallim. Ditolaknya gugatan Ruben Onsu didasari karena Indones menganut sistem konstitutif pendaftaran *First to File* dimana pendaftar pertama lah yang berhak atas kepemilikan merek tersebut.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, hak keyaan intelektual, hak merek, bensu

**Abstract**

Legal protection is an effort to enforce the law provided by the State by providing a sense of security physically and psychologically to the community. The aim is that the rights of each individual can be legally protected. In the case of a trademark, it is necessary to provide legal protection to every registered trademark owner so that all problems that will occur can be legally accounted for. Brand is one of the results of Intellectual Property Rights. Law in force in Indonesia Protection of marks is divided into two, namely protection in the form of Preventive and Repressive. Preventive Mark Protection is carried out in order to minimize the occurrence of violations by providing legal protection of Marks before the occurrence of an undesirable criminal act, while Repressive Legal Protection is protection provided to Mark Right Holders in the event of a violation

of the rights to a mark and can be legally accountable for compensation or regain the rights owned by the Trademark Rights Holder. Currently the applicable law is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In Indonesia there are still many disputes about brands, one of which is the case of the famous artist Ruben Samuel Onsu's "BENSU" with Jessy Reliim's "BENSU" regarding the use of names or abbreviations of famous people in brands without the permission of the owner's name or abbreviation of a famous person. The Judge's consideration stated that Ruben Onsu's lawsuit was rejected and granted Jessy Handallim's exception. Ruben Onsu's lawsuit was rejected because Indonesia adheres to a constitutive First to File registration system in which the first registrant has the right to own the mark.

**Keywords:** Legal Protection, Intellectual Property Rights, Brand Rights, BENSU

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman yang pesat Indonesia sebagai Negara Hukum terus melakukan permbenahan serta perbaikan pada substansi dari Undang-Undang khususnya dalam lingkup Hak kekayaan Intelektual. Permasalahan HKI menyangkut berbagai aspek dalam segala kegiatan seperti aspek ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan berbagai aspek terkait (Erlina, 2013). Hukum Hak kekayaan intelektual menjadi peranan yang penting terutama dalam mencegah persaingan usaha yang curang berupa peniruan, pemanfaatan, maupun pembajakan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam cakupan Hak kekayaan Intelektual Merek mempunyai Hak Eksklusif yang didapatkan oleh pemilik atas Pendaftaran Merek yang akan digunakan sebagai nama peredaran produk. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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. Merek yang dibuat pemilik wajib didaftarkan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepastiannya, Telah diamanatkan kepada Direktorat Jendral Pajak hanya permohonan Merek yang diajukan hanya akan disetujui apabila dilakukan dengan etiked baik.

Merek berguna sebagai pembeda hasil yang diproduksi individu atau gabungan beberapa individu dengan produksi pihak lain atau bisa digunakan sebagai tanda pengenal untuk mempromosikan peredaran produksinya dan pembandingan jaminan mutu antara merek satu dengan yang lain. Namun dalam hal Hak Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan hukum Hak Merek wajib didaftarkan oleh produsen atau pengusaha atas dasar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Merek berprinsip first to file yang berarti pihak yang pertama mendaftarkan mempunyai prioritas atas Nama Merek yang diakui secara sah (Riswandi dan Syamsudin, 2004). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan dalam menjaga persaingan usaha peran Merek sangat diperlukan untuk menjamin usaha yang tertib dan sehat. Merek dapat dipakai sebagai penanda merek diproduksi, untuk mengetahui jaminan kualitas produk, serta keaslian dari suatu hasil produksi. Maka dari itu perlunya pengaturan yang sangat memadai tentang merek yang bisa memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat luas. Permasalahan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan berbagai aspek lainnya. Belakangan ini maraknya pelanggaran penggunaan hak merek orang lain dengan tujuan demi mendapat keuntungan instan yang dilakukan dengan sengaja oleh beberapa oknum produsen yang melanggar itikad baik sebagai prinsip hak Merek. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada produsen, konsumen dan pemerintah sehingga dibutuhkan suatu aturan yang baik dan valid guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek (Gultom, 2018). Unsur kesengajaan meniru Merek jelas merugikan pihak pemilik Merek Asli dan menurunkan kepercayaan konsumen apabila pihak peniru menurunkan kualitas sehingga hilangnya kepercayaan konsumen atau masyarakat luas terhadap Pemilik Merek Asli.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik pada fokus kasus Perlindungan Hukum penggunaan nama Merek terkenal yang dipakai beberapa pihak yang juga telah sama-sama didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam Skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN

NAMA ATAS HAK MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ( STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana Perlindungan hukum terhadap perkara penggunaan merek dagang terkenal terhadap merek dagang yang sudah terdaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap perkara Penggunaan nama orang terkenal sebagai merek Merek Dagang dalam putusan nomor 48/PDT/SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penggunaan Merek terkenal yang dipakai beberapa pihak yang juga telah sama-sama didaftarkan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Manfaat yang diharapkan hasil pemelitan diharapkan dapat memperluas bahan regerensi dibidang Hukum Perdata maupun sebagai tolak ukur penelitian sejenis berikutnya dan diharapkan penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pihak yang terkait Penelitian Hukum ini.

## **2. METODE**

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam penelitian bersifat *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai penelitian *know-how*, pemecahan isu hukum merupakan merupakan tujuan utama dari penelitian hukum itu sendiri. Dibutuhkan kemampuan untuk melakukan penalaran hukum, mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan saran dan solusi atas masalah tersebut (Marzuki. 2014). Jenis penelitian yang digunakan penulis bersifat yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang mengacu pada bahan pustaka dan data sekunder sebagai sebagai pokok yang diteliti. Dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, fungsi penelitian khususnya penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yang berarti apakah sudah sesuai aturan hukum dengan



norma-norma hukum, apakah terdapat aturan berupa perintah atau perintah berdasarkan asas hukum, dan apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma hukum (tidak hanya menurut kaidah hukum) atau asas hukum (Marzuki. 2014). Pokok utama dari penelitian ini adalah menemukan konsistensi sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal, yang menekankan pada teori hukum untuk menghasilkan penjelasan yang rinci terhadap permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Hak Merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terhadap beberapa Nama Merek yang sama dan Penggunaan Merek dengan singkatan Nama orang terkenal.

Sifat penelitian yang ada dalam penulisan ini bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Marzuki. 2014).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian adalah yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu (1) Pendekatan Perundangan-Undangan (Statue Approach) dan (2) Pendekatan Kasus (Case Approach).

Penulisan penelitian hukum yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Dalam pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu berupa premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam melaksanakan suatu aturan hukum. Dari hasil premis tersebutlah dapat menghasilkan kesimpulan atau konklusi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Pada Merek Yang Sudah Terdaftar dalam DJKI**

##### **3.1.1 Dasar Hukum Nama Orang Terkenal yang Digunakan Sebagai Merek Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Pada Tanggal 24 September 2018 Ruben Samuel Onsu atau yang lebih terkenal dengan nama BENSU bersama kuasa hukumnya Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS ('MSP') melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Jessy Handalim pemilik kedai BENSU ( Bengkel Susu ) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek. Pada saat melayangkan gugatan merek BENSU milik Ruben Onsu masih dalam status proses pendaftaran, namun Ruben Onsu memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebab Ruben memang telah terlebih dulu dikenal dengan nama BENSU. Nama BENSU milik Ruben Onsu sudah mempunyai ketetapan hukum sedari tanggal 30 Mei 2018. Sementara merek Geprek Benu sendiri sudah didaftarkan pada 3 April 2018 dengan nomor permohonan J002018016168 sedangkan Benu milik Jessy Handallim telah terdaftar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Juni 2018 dengan nomor IDM000622427 untuk kelas 43 yang mencakup jasa bar, kafe, kantin, catering dan lainnya. Dalam gugatannya Ruben telah meminta kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk melakukan pembatalan Merek BENSU ( Bengkel Susu ) milik Jessy Handalim. Jessy Handalim dianggap tidak memiliki izin menggunakan nama BENSU karena penggunaan nama milik orang terkenal bisa digunakan atas seizin pemilik atau persetujuan sebelumnya.

Merek terkenal dapat dijadikan tolak ukur dalam pendaftaran Merek, digunakan untuk para pendaftar baru agar tidak membuat Merek yang sebagian atau keseluruhan memiliki persamaan sekalipun barang yang berbeda jenis. T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana berpendapat bahwa kriteria merek terkenal adalah: Merek yang menjadi pilihan yang beredar di masyarakat luas, Merek terdaftar di dalam dan diluar negri, serta dikenal luar oleh anggota masyarakat, Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi dari beberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Didasari ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pendaftarannya, Perbedaan utama secara sederhana antara yang tidak dapat didaftar dan ditolak

pendaftarannya terletak pada pihak yang dirugikannya. Suatu merek dapat ditolak pendaftarannya apabila merek tersebut dibuat tanpa adanya etika baik dan merugikan pihak lain, sedangkan Merek yang tidak dapat didaftar adalah merek yang tidak layak dijadikan merek atau menyalahi syarat-syarat suatu merek dan dengan alasan merek tersebut dapat merugikan masyarakat umum.

### 3.1.2 Perlindungan Hukum Pemilik Nama Terkenal terhadap Penggunaan Nama terkenal pada Merek tanpa Izin

Perlindungan Hukum dapat menghasilkan suatu prinsip Kepastian Hukum bagi masyarakat umum dari tindakan sewenang-wenang suatu pihak. Hal tersebut didukung dengan pendapat Maxeiner yang beranggapan dengan adanya kepastian hukum maka dapat mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum dan memperoleh melindungi masyarakat dari kesewenangan pemerintah yang membuat aturan hukum. Maka dalam hal ini telah dibuat Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis guna menjadi pedoman dan mengatasi permasalahan hukum tentang Merek. Hal ini didasari juga atas berkembangnya Utilitarian Theory dan Personality Theory sebagai justifikasi perlindungan HKI yang merupakan variasi dari Labour Theory, yang pada intinya ketiga teori tersebut dapat ditarik satu kesimpulan yang selaras menjelaskan perlunya diberikan perlindungan hukum atas hasil kreasi / ide yang dihasilkan seseorang. Kaitannya dengan hak merek maka hukum memberikan perlindungan pada pemilik merek terhadap hak-hak pemilik dari sesuatu yang dapat tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. kasus dalam penulisan penelitian ini berfokus pada Gugatan Penghapusan dan Pembatalan Merek akibat penggunaan Merek milik orang terkenal tanpa adanya izin dengan pihak yang bersangkutan.

Dalam pasal 20 dan 21 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek telah diatur pemeriksaan Substansif dalam permohonan pendaftaran merek sebagai upaya melindungi hak eksklusif seseorang dan meminimalisir terjadinya permasalahan terhadap merek. Namun fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya banyak beberapa Merek yang tidak memenuhi bahkan melanggar UU MIG tetap lolos pada tahap pemeriksaan dan disetujui permohonan pendaftarannya, maka dari itu selain menggunakan dasar Undang-Undang dalam permasalahan hak merek diperlukan juga etika baik dari pemohon dalam pendaftaran mereknya.

Dalam beberapa kasus terdapat beberapa penggunaan nama Merek yang sama dengan barang sejenis dan Penggunaan Nama Merek orang terkenal yang sudah tertera dalam Undang-Undang dilarang penggunaannya. Seperti contoh kasus IKEA System dengan yang merupakan perusahaan Belanda melawan IKEA milik lokal, Pierre Cardin dari seseorang perancang busana Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander yang merupakan seorang pengusaha asal Indonesia, BENSU ( Ruben Onsu ) dengan Bensu (Bengkel Susu) dan masih banyak kasus-kasus serupa. Dimana kasus-kasus tersebut merupakan kasus dimana Penggunaan Nama-nama Merek tersebut telah sama-sama didaftarkan dan telah disetujui permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

UU Merek juga memberikan Perlindungan Hukum Represif yang apabila merasa dirugikan pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang menyerupai beberapa unsur pokok / keseluruhan untuk sesuatu barang atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi, penghentian semua kegiatan yang menggunakan merek tersebut.

Atas dasar berlakunya sistem First to File yang menjunjung asas "*Priori Tempora Neilor in Jure*" yang berarti pendaftar pertamalah yang berhak atas Perlindungan Hukum. Maka dikaitkan dengan kasus tersebut Ruben Samuel Onsu "BENSU" dapat mengajukan gugatan kepada Jessy Handalim dikarenakan Ruben merasa dirugikan atas kesamaan Penggunaan nama Merek. Apabila dilihat menurut aturan hukum yang berlaku maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Gugatan Penghapusan dan Gugatan Pembatalan Merek yang melakukan pelanggaran merek dan merugikan hak-hak milik orang lain serta Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan pidana sesuai dengan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kasus penggunaan merek nama orang terkenal sebagai merek diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah dijelaskan secara jelas bahwa akan ada penolakan relatif apabila ada persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan salah satu unsur yaitu menyerupai atau merupakan nama orang terkenal atau singkatan dari nama orang

terkenal itu sendiri, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak terkait.

### **3.2 Pertimbangan hukum terhadap perkara Penggunaan nama orang terkenal sebagai merek Merek Dagang dalam putusan nomor 48/PDT/SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.**

Perkara mengenai kasus perebutan penggunaan nama BENSU bermula saat Ruben Samuel Onsu selaku penggugat dengan Jessy Handalim sebagai Tergugat dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai turut tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta Pusat Nomor (48/Pdt.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) Perkara terjadi berawal dari Ruben Samuel Onsu pemilik nama atau singkatan orang terkenal “BENSU” berniat akan mendaftarkan merek menggunakan nama singkatan atas namanya sendiri yang dianggap sudah terkenal dan tersemat pada Ruben selama ini. Penggugat beranggapan Tergugat telah mendaftarkan merek atas dasar etiked tidak baik dengan memanfaatkan kepopuleran namanya guna meningkatkan kepopuleran usahanya. Karena alasan tersebut jelas penggunaan nama tersebut akan merugikan penggugat selaku pemilik asli nama atau singkatan nama orang terkenal tersebut karena konsumen bisa saja mengira usaha tersebut milik Ruben Samuel Onsu dan dapat mendongkrak nama BENSU milik Jessy Handalim. Merek tersebut juga memiliki bentuk dan pengucapan yang menyerupai.

Namun Majelis Hakim telah membuat amar putusan dengan hasil mengabulkan Eksepsi Tergugat. Dalam amar putusan menyatakan bahwa Tergugat menang atas Eksepsi yang diajukan bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga secara langsung maka pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum haruslah memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Asas-asas putusan salah satunya pasal 178 ayat (2) HIR / pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV yaitu, suatu putusan haruslah menyeluruh dalam hal memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, apabila terjadi hal tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pada perkara hak merek BENSU terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat peneliti berpendapat terjadinya ketidaksesuaian pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan memahami isi gugatan yang diajukan penggugat dengan mengabulkan eksepsi tergugat, eksepsi tergugat dikabulkan karena dianggap gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan cacat secara formil. Namun pertimbangan hakim tersebut secara eksplisit juga didasari pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis dimana tergugat telah mendaftarkan dan telah mendapat ketetapan merek tersebut terlebih dahulu yang merupakan penerapan dari sistem pendaftaran konstitutif yaitu First to File. Pendaftaran merek yang dilakukan tergugat membuat tergugat memperoleh hak eksklusif dari merek serta perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis serta penelitian yang dilakukan penulis terhadap perlindungan hukum penggunaan nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal pada perkara merek BENSU, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan Hukum terhadap penggunaan nama orang terkenal atau singkatan telah diatur dalam hukum konstitutif di Indonesia yaitu Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun belum penjelasan spesifik mengenai ketentuan nama orang terkenal atau singkatan orang terkenal. Pada pasal 21 ayat (2) UU MIG hanya menjelaskan, bahwa merek yang dimohonkan menyerupai atau merupakan nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal maka permohonan pendaftaran merek akan ditolak kecuali dengan izin pihak yang terkait. Berdasarkan sistem *first to file* untuk memperoleh perlindungan hukum maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan tujuan memperoleh hak eksklusif atas mereknya sesuai dengan pasal 3 UU MIG menjelaskan bahwa yang menentukan bahwa hak merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Didasari pada peraturan diatas kaitannya dengan kasus BENSU, maka BENSU milik Jessy Handalim yang berhak atas merek tersebut meskipun Ruben Samuel Onsu telah

memperoleh penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Mei 2018 sebagai satu kesatuan nama Ruben karena hanya dengan ketentuan nama merek terkenal tidak memberikan Jaminan Perlindungan Hukum.

Pada perkara penggunaan nama orang terkenal pada merek BENSU hasil pertimbangan hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima yang mengakibatkan pemilik nama orang terkenal kehilangan hak sebagai pemilik nama atau singkatan nama. Hal ini bertentangan dan tidak sesuai dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun penulis sudah sependapat dengan pertimbangan hakim dengan dasar pasal 3 UU MEREK karena dengan terdaftarnya merek milik tergugat, tergugat telah memperoleh hak eksklusif dari Merek serta mendapat perlindungan penggunaan merek tersebut. Maka pertimbangan hakim telah sesuai dengan menolak pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Ruben Samuel Onsu.

#### **4.2 Saran**

Diperlukan dasar hukum lebih spesifik mengenai penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal pada Undang – Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar lebih menjamin perlindungan hukum terhadap pemiliknya. Bagi setiap pemilik merek diharapkan untuk segera mendaftarkan merek ke DJKI didasari dengan etiked baik agar merek yang sudah didaftarkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan mendapat perlindungan hukum atas penggunaannya. Menggunakan dasar etiked baik digunakan untuk menghindari permasalahan atau persoalan yang merugikan pihak lain dan terhindar dari sengketa apapun. Selain itu Indonesia menganut sistem konstitutif First To File dimana pendaftar pertama lah yang mendapat hak eksklusif dari UU Merek.

Sebaiknya adanya peningkatan kinerja dan sistem pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar lebih teliti dan selektif dalam melakukan pemeriksaan substansif sehingga tidak timbul permasalahan pada pihak-pihak terkait dikemudian hari. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga diharapkan melakukan peningkatan dalam hal pengawasan agar aturan hukum yang telah dibuat dapat terlaksanakan dengan baik. Merek BENSU milik Jessy Handallim merupakan salah satu contoh dari

kesalahan pada pemeriksaan substansif dimana merek yang terdaftar bertentangan dengan ketentuan UU MIG dalam klasul penggunaan nama atau singkatan orang terkenal tanpa izin dari pemilik nama terkenal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- B, Erlina. (2013). “Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek ( studi Pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*
- Budi, Agus Riswandi dan Syamsudin, M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meri, Hertati Gultom. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek,” *Jurnal Warta Edisi* : 56
- Peter, Mahmud Marzuki. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.