

**PENGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK
DAGANG
(Kasus Ruben Onsu Dengan Jessy Handalim)**

***THE USE OF FAMOUS PEOPLE'S NAMES AS TRADEMARKS
(The Ruben Onsu Case with Jessy Handalim)***

Teuku Alkautsar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : apoenloen@yahoo.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : ayoe_armans@unsyiah.ac.id

Abstrak - Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dasar hukum dan landasan bagi hakim dalam penyelesaian nama orang terkenal sebagai merek dagang yang dapat digunakan oleh penggugat dalam kasus tersebut dan menjelaskan teori yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan putusnya. Penelitian menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian khususnya kaidah hukum tentang merek, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis berupa penggambaran, penalaahan, dan analisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menyelesaikan kasus Hakim dan penggugat dapat menggunakan dasar hukum dan landasan pada UU Merek dan IG Tahun 2016, PerMenKumHAM Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi No. 1486/K/1991, Yurisprudensi No. 3485/K/Pdt/1992 dan Yurisprudensi MARI No. 370/K/SIP/1983. Dirjen HKI seharusnya mengkaji kepemilikan nama terkenal sebelum menerima permohonan pendaftaran merek dagang tanpa melampirkan persetujuan tertulis dari yang berhak. Disarankan kepada hakim dalam menyelesaikan kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang dan juga untuk dapat memperhatikan lagi penggunaan dasar hukum yang sesuai.

Kata Kunci: Nama Orang Terkenal, Merek Dagang.

Abstract- *The purpose of this paper is to explain the legal basis and basis for judges in resolving cases of famous names used as trademarks that can be used by plaintiffs in such cases and explain the theory used by judges as a basis for consideration of decisions. The research method through a normative juridical approach is to study the legal norms, especially the legal norms about brands, research specifications using descriptive analysis in the form of depictions, observations, and analysis of applicable legal provisions. In resolving cases of Judges and plaintiffs, they can use the legal basis and foundation on the 2016 Trademark Law and IG, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 67 of 2016, Jurisprudence No. 1486/K/1991, Jurisprudence No. 3485/K/ Pdt /1992 and MARI Jurisprudence No. 370/K/SIP/1983. The Director General of IPR should review the ownership of a famous name before accepting the application for trademark registration without attaching written approval from the rightful person. It is advisable for judges to settle cases using famous names as trademarks and also to be able to pay more attention to the use of an appropriate legal basis.*

Keywords: Famous People Names, Trademarks.

PENDAHULUAN

Merek sebagai identitas suatu barang atau jasa yang sangat penting dalam dunia usaha karena hal ini identitas dari suatu merek merujuk pada kualitas dan

harga dengan suatu barang yang telah di bentuk oleh pemilik merek lewat suatu yang berfokus pada konsumen. merek punya banyak fungsi, yaitu *badge of origin* , *a piece of personal property*, dan *cultural resource*.

Indonesia sistemnya pendaftaran merek secara konstitutif. Tiap merek diindonesia itu wajib didaftarkan agar ada kepastian hukum juga terlindungi, ini disebut sistem *first to file*. Orang pertama mendaftarkan merek itu, orang itu berhak, tapi merek terkenal belum terdaftar juga tetap ada perlindungan. Indonesia sudah meratifikasi di konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).¹

UU Merek dan IG berupa merek dagang dan merek jasa. Pasal 21 dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Apabila suatu merek di daftarkan dengan itikad tidak baik maka merek tersebut ditolak untuk didaftarkan.²

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan berupa nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”, namun permohonan pendaftaran penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang BENSU oleh Jessy Handalim diterima oleh Direktorat Jendral HKI pada 7 Juni 2018 dan digugat oleh Ruben Onsu pada 25 September 2018.

Seharusnya permohonan pendaftaran penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang tanpa seizin yang berhak dapat ditolak oleh Direktorat Jendral HKI. Hal ini karena merek dagang tersebut merupakan dan menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, “Ruben Onsu”. Penerimaan permohonan merek BENSU yang didaftarkan oleh Jessy Handalim kepada Direktorat Jendral HKI tanpa persetujuan tertulis dari Ruben Onsu merugikan secara materil dan inmateril pemilik nama terkenal yang dijadikan sebagai merek dagang. Dasar gugatan Ruben Onsu dapat menggunakan Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) untuk pembatalan merek yang dimiliki oleh Jessy Handalim.

¹ Ibid

² Loc.cit.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam penulisan Memorandum Hukum ialah melalui analisis yuridis normatif. Ialah melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum khususnya soal Merek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Positif dalam kasus ini terdapat pada UU Merek dan IG dan PerMenkum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016. Merek BENSU tersebut menurut Ruben Onsu sudah menjadi merek terkenal yang ditentarkan oleh Ruben Onsu, dengan begitu hakim dapat melihat kriteria merek terkenal pada Pasal 18 Ayat 1,2 juga 3 Permen Kumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek terdapat kriteria merek terkenal yang bisa menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan apakah merek tersebut dikatakan merek terkenal atau tidak.

Hakim juga dapat melihat keputusan MA yang menjadi *Yurisprudensi* Nomor 22 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 dalam kasus CORNETTO dan CAMPINA CORNETTO, MA menentukan kriteria mengenai merek terkenal bisa didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat. Selain itu ada faktor lain yang harus dipenuhi, yakni dengan adanya reputasi yang dimiliki merek dengan cara dipromosikan oleh pemiliknya, dan juga apabila ada disertai dengan adanya pendaftaran di negara lain oleh pemiliknya.” Hakim dapat merujuk dan mengikuti yurisprudensi MA RI Nomor 3485 K/pdt/1992 tanggal 4 September 1995 dalam perkara pembatalan merek GUCHI, antara Guccio Gucci melawan Soetedjo Hadiyanto dimana terdapat itikad tidak baik olehnya.

Apabila terdapat unsur itikad tidak baik maka hakim menurut yurisprudensi MA RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19 Juli 1984 hal sengketa merek “dunhill”, antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang menyebutkan pemakai dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidak beritikad baik, tidak patut dilindungi.

Dengan adanya pedoman dan yurisprudensi, hakim dapat menimbang dan menyelesaikan kasus tersebut dengan seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang memang berhak menggunakan merek BENSU tersebut.

Sesuai dengan fakta yang dialami Ruben Onsu tentang kasus merek tersebut, Ruben Onsu dapat menggugat Jessy Handalim dengan dasar hukum UU

Merek dan IG dengan Pasal 21 bahwa permohonan ditolak jika menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali ada kesepakatan.

Pada 2017 bulan April Ruben Onsu mendirikan usaha dalam bidang makanan bernama Ayam Geprek Benu yang sampai tahun 2018 memiliki 110 gerai seluruh Indonesia, dengan memiliki 110 gerai seluruh Indonesia dengan mengpromosikan merek BENSU tersebut sehingga merek BENSU hingga terkenal dan diketahui oleh masyarakat luas bahwa merek BENSU tersebut dimiliki oleh seorang artis tanah air yang bernama Ruben Onsu. Pada Pasal 18 PerMenKumHAM Tentang Pendaftaran Merek mengatakan kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memperlihatkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

Pada Pasal itu Ruben Onsu harus membuktikan bahwa masyarakat mengetahui merek BENSU tersebut dipelopori oleh Ruben Onsu maka merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal sehingga hakim dapat menolak permohonan pendaftaran merek oleh Jessy Handalim.

Pasal 19 PerMenKumHAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menjadi dasar hukum Ruben Onsu untuk menuntut dan menolak merek BENSU yang diajukan oleh Jessy Handalim dikarenakan merek tersebut adalah merek terkenal yang sudah dimiliki oleh Ruben Onsu dan dikenal masyarakat luas.

Pasal 76 dasar hukum bagi Ruben Onsu untuk mengklaim merek BENSU tersebut, Pasal ini merupakan jalan Ruben Onsu untuk mengajukan pembatalan merek yang telah terdaftar. Berdasarkan UU Merek dan IG mengatakan apabila terdapat unsur itikad tidak baik maka pengajuan pembatalan merek tidak terbatas apabila terdapat unsur yang tertera dalam Pasal tersebut, maka menjadi landasan gugatan bagi Ruben Onsu terhadap itikad tidak baik yang dilakukan oleh Jessy Handalim.

Menurut penjelasan para ahli maka merek BENSU sudah dikategorikan sebagai merek dagang dikarenakan BENSU adalah sebuah nama, simbol, untuk sebuah produk makanan yang diketahui oleh para konsumen dan dengan nama BENSU suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam dunia dagang.

Merek ialah hal sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Dari sisi konsumen, merek mempermudah pembelian, membedakan berbagai macam jenis produk, dan mengklasifikasikan mutu dan kualitas dari produk yang ditawarkan tersebut. Bila tak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk yang tidak punya merek setiap pembelian.

Dari sisi produsen, merek merupakan hal utama dari promosi produk untuk ditawarkan, membedakan produknya dengan produk dari produsen lain, menarik minat konsumen dan menjadi strategi pemasaran.

Dalam kasus BENSU tersebut dapat direkomendasikan beberapa poin kepada hakim yang menyelesaikan perkara tersebut, poin-poinnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus mengetahui kata BENSU tersebut apakah sebuah singkatan suatu nama atau kata yang terlahir dari sebuah ciptaan seseorang, apabila dilihat nama BENSU tersebut dalam pengetahuan masyarakat luas nama tersebut dikenal dengan nama singkatan dari Ruben Onsu yang merupakan seorang Artis tanah air.
2. Hakim harus memandang Merek BENSU tersebut digunakan oleh Jessy Handalim dengan itikad baik atau itikad tidak baik. Apabila dilihat dari kasus Merek BENSU tersebut sebelumnya Ruben Onsu telah melakukan Mediasi dengan Jessy Handalim dalam perkara meminta penyerahan nama BENSU tersebut kepada dirinya, itikad baik dari Ruben Onsu sendiri ditolak oleh Jessy Handalim untuk menyerahkan nama tersebut ke Ruben Onsu sehingga Ruben Onsu menempuh jalur hukum untuk mendapatkan nama BENSU tersebut.
3. Hakim harus menimbang Pasal apa yang digunakan oleh Ruben Onsu dalam kasus merek BENSU tersebut, apakah Pasal tersebut dapat digunakan oleh Ruben Onsu atau Pasal yang digunakan kabur dalam kasus BENSU tersebut. Dapat dilihat dalam tuntutan Ruben Onsu jelas menggugat Jessy Handalim dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Tentang UU Merek dan IG. Dengan Pasal tersebut Ruben Onsu dapat menggunakan haknya yang mana BENSU adalah singkatan nama orang terkenal dari singkatan namanya.

4. Hakim harus memandang walaupun di Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, mengharuskan adanya pendaftaran merek agar dapat perlindungan serta menegaskan orang pertama kali yang mendaftarkan suatu nama tersebut sebagai merek maka dialah yang berhak menggunakan hak atas nama tersebut. disini hakim harus melihat dalam UU Merek dan IG terdapat Pasal 76 diciptakan untukantisipasi apabila terjadi itikad tidak baik bagi para pendaftar merek di Indonesia.
5. Hakim dapat memandang kasus ini dengan kasus Nomor 3485 K/pdt/1992 pada 4 September 1995 perkara pembatalan merek GUCHI antara Guccio Gucci dengan Soetedjo Hadiyanto yang mana hakim PN Jakarta Pusat membatalkan merek milik pengusaha lokal Harianto. Karena dinilai mendompleng ketenaran merek Gucci asal Italia milik Guccio Gucci SpA. Hakim menyatakan Merek Harianto didaftarkan tidak berdasar iktikad baik, dinilai tujuannya mengecoh konsumen merek. Hakim harus memandang apakah merek BENSU tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang ditentarkan oleh saudara Ruben Onsu. Hakim dapat melihat Pasal 18 bagian (2) Ayat 2 PerMenKumHAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek untuk menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal yang dalam Pasal tersebut terdapat poin-poin yang menyatakan suatu merek sebagai merek terkenal.

Dengan adanya Pemeriksaan Dokumen, Pendapat Hukum dan Rekomendasi maka kasus merek BENSU diharapkan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam kasus tersebut tidak merugikan para pihak yang memang secara hukum dapat memiliki nama BENSU tersebut sebagai merek dagang usahanya.

KESIMPULAN

Dasar hukum dan landasan bagi Hakim dalam penyelesaian penggunaan nama dan orang terkenal sebagai merek dagang sebagai hukum positif merek yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 21 Ayat 2 huruf a UU Merek dan IG Tahun 2016, Pasal 18 ayat (1), (2), (3)

PerMenKumHAM Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi Nomor 1486/K/1991 Tentang Pengertian Merek Terkenal dan Yurisprudensi Nomor 22K/N/HaKI/2002 Tentang Kasus Cornetto dan Campina Cornetto, Yurisprudensi MA RI Nomor 3485K/Pdt/1992 Dalam Perkara Pembatalan merek GUCHI serta Yurisprudensi MA RI Nomor 370K/SIP/1983 Tentang Itikad tidak baik dalam sengketa merek DUNHILL, Untuk penyelesaian kasus BENSU tersebut, hakim dapat menggunakan aturan-aturan tersebut. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh Ruben adalah Pasal 21 soal permohonan ditolak jika merek tersebut adalah nama orang terkenal baik dengan nama panjang atau nama singkatan orang yang telah terkenal di pakai sebagai, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, dan Pasal 76 , 77 merek dan IG serta Pasal 1365 KUHPdt tentang Itikad tidak baik nama BENSU sudah diketahui oleh masyarakat luas adalah nama singkatan dari Ruben Onsu, dengan adanya pendaftaran merek yang menggunakan nama BENSU tersebut oleh Jessy Handalim maka Ruben Onsu berhak menuntut Jessy Handalim untuk tidak menggunakan merek tersebut. dikarenakan dalam Pasal tersebut menyatakan apabila terdapat nama singkatan orang terkenal maka permohonan merek akan dibatalkan maka Ruben Onsu mempunyai dasar hukum untuk menggugat Jessy Handalim yang terlebih dulu mendaftarkan merek BENSU yang merupakan nama singkatan Ruben Onsu.

Teori yang dapat digunakan Hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya dalam kasus BENSU sebagai merek dagang para ahli dan sarjana mengatakan bahwa suatu merek adalah simbol, kata dan/atau berupa tanda yang digunakan untuk suatu produk yang ditawarkan ke konsumen yang mana apabila dilihat dari teori tersebut maka nama BENSU adalah sebuah merek dagang dikarenakan BENSU sudah menjadi sebuah kata, simbol ataupun logo untuk sebuah produk yang digunakan untuk memperoleh suatu keuntungan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Asmara dan Sri Walny Rahayu et. al, “ Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/Pdt.Sus-Hki/2016)”, *Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 3 (2) Agustus 2019.
- Klik Legal.com, Merek Terkenal. <<https://kliklegal.com/ini-yurisprudensi-mahkamah-agung-terkait-merek-terkenal/>>[diakses20/07/2019].
- Makruf dan Sri Walny Rahayu, “Perlindungan Pemilik Merek Dagang Yang Terdaftar Dikaitkan Dengan Tanggungjawab Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Studi Merek Dagang Socolatte)”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 2 (3) Agustus 2018.
- Moh.Nafri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia*, Maleo Law Journal Vol 2, No1, 2018.
- Tomy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.