

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ANALISIS PENGGUNAAN NAMA TERKENAL SEBAGAI MEREK  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

OLEH

**Raden Mochamad Reyhan Kusumawardhana  
2015200047**

PEMBIMBING

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	5
<b>PENDAHULUAN</b> .....	5
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	5
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>1.3 Kerangka Pemikiran</b> .....	9
<b>1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	10
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b> .....	12
<b>BAB II</b> .....	14
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b> .....	14
<b>2.1 Sejarah Pengaturan Merek</b> .....	14
<b>2.2 Pengertian Merek</b> .....	16
<b>2.3 Jenis-Jenis Merek</b> .....	17
<b>2.4 Fungsi Merek</b> .....	18
<b>2.5 Subyek Hukum Merek</b> .....	19
<b>2.6 Sistem Pendaftaran Merek</b> .....	19
<b>2.7 Syarat Pendaftaran Merek</b> .....	20
<b>2.8 Proses Pendaftaran Merek</b> .....	23
<b>2.9 Jangka Waktu Perlindungan Merek</b> .....	24
<b>2.10 Perpanjangan Merek</b> .....	24
<b>2.11 Pengalihan Merek</b> .....	24
<b>2.12 Penghapusan dan Pembatalan Merek</b> .....	24
<b>2.13 Praktik Pelanggaran Merek</b> .....	25
<b>2.14 Doktrin Pelanggaran Merek dan Dilusi Merek</b> .....	26
<b>2.15 Sanksi Hukum atas Pelanggaran Merek</b> .....	27
<b>BAB III</b> .....	29
<b>PENGATURAN NAMA TERKENAL SEBAGAI OBJEK YANG DILINDUNGI DI INDONESIA</b> .....	29

<b>3.1 Nama Terkenal Sebagai Privasi.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Pengaturan Nama Sebagai Merek di Indonesia.....</b>	<b>31</b>
<b>3.2.1 Kasus Pelanggaran Nama Terkenal Sebagai Merek .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2.2 Wawancara Terkait Nama Terkenal .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3. Pengaturan Nama Terkenal Di Luar Negeri.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3.1 Pengaturan Nama Terkenal di Australia.....</b>	<b>38</b>
<b>3.3.2 Pengaturan Nama Terkenal Di Inggris (United Kingdom).....</b>	<b>41</b>
<b>3.3.3 Pengaturan Nama Terkenal di Amerika (United States) .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>ANALISIS MENGENAI NAMA TERKENAL SEBAGAI OBJEK YANG DILINDUNGI DI INDONESIA.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1 PERLINDUNGAN NAMA TERKENAL DI INDONESIA .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2 KRITERIA NAMA TERKENAL DI INDONESIA.....</b>	<b>54</b>
<b>4.3 KASUS PELANGGARAN MEREK BENSU.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>64</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>5.1 KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
<b>5.2 SARAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar<sup>1</sup>. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.<sup>2</sup> Dapat dikatakan pula bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak milik immaterial. Yang dimaksud dengan hak milik immaterial adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).<sup>3</sup> Diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 499 KUHPerduta bahwa:

“Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”

Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>4</sup> Untuk pasal ini, kemudian Prof.Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak<sup>5</sup>. Sehingga menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa hak milik dalam hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan immaterial yang dapat dilakukannya transaksi dari hak kekayaan intelektual tersebut.

---

<sup>1</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 27.

<sup>2</sup> Id.

<sup>3</sup> Id, hlm. 19.

<sup>4</sup> R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 155.

<sup>5</sup> Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981, hlm. 65.

Salah satu objek yang dilindungi dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Merek. Merek menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan sebagai berikut:

“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.”

Maka dapat dikatakan dibuatnya merek dengan karakter suatu logo, nama, symbol-simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen.<sup>6</sup> Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.<sup>7</sup>

Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran<sup>8</sup>. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan.<sup>9</sup> Lebih dari sebuah kata-kata merek merupakan suatu hak yang berasal dari pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memicu terjadinya tindakan pelanggaran merk oleh suatu pihak terhadap pihak lain sehingga melatar belakangi munculnya pengaturan tentang perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>6</sup> Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komesialisasi Aset Interlektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 146.

<sup>7</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 21.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 78.

<sup>9</sup> World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek no.1*, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Salah satu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek adalah perlindungan nama sebagai objek yang dilindungi seperti yang dapat dilihat dari Pasal 2 Ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut:

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah nama merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Merek. Lebih lanjut pengaturan tentang nama sebagai objek yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 Huruf A UU MIG yang menyatakan sebagai berikut:

”Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. 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”

Berdasarkan pasal tersebut maka seseorang tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama orang terkenal atau nama seseorang yang memiliki popularitas di masyarakat karena dapat menimbulkan bentuk kecurangan dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dapat terjadi karena sebuah nama yang memiliki keterkenalan di masyarakat tentunya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nama biasa karena nama terkenal memiliki popularitas dari pemilik nama tersebut sehingga dapat menjadi daya Tarik tersendiri bagi konsumen.

Permasalahan muncul ketika ada seseorang yang menggunakan keterkenalan nama seseorang menjadi sebuah merek dagang atau jasa. Contoh nyata adalah kasus antara Ruben Onsu dan Jessy Handalim mengenai merek “BENSU” yang dimiliki oleh Jessy Handalim yang sudah terdaftar dengan Nomor IDM000622427 dalam kelas 43 yang merupakan singkatan dari “Bengkel Susu” yang berkegiatan dalam bidang penjualan minuman susu murni sebagai objek penjualannya yang dianggap oleh Ruben Onsu melanggar Pasal 21 Ayat 2 Huruf A UU MIG tentang penggunaan nama orang

terkenal sebagai merek. Ruben Onsu berpendapat bahwa nama “BENSU” adalah singkatan dari namanya yang sudah dipakainya sejak 1997 sebagai public figure yang memiliki tingkat keterkenalan yang tinggi.

Dapat dilihat bahwa penggunaan nama orang terkenal sebagai merek oleh orang lain yang tidak berhak atas nama tersebut dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dimana penggunaan nama terkenal yang dimiliki orang lain akan memberikan keuntungan ekonomi bagi yang mendaftarkan merek tersebut sehingga menimbulkan kerancuan yang menyesatkan bagi para konsumen yang menganggap bahwa merek tersebut dimiliki oleh orang terkenal yang namanya dipakai sebagai merek.

Permasalahan ini diakibatkan karena tidak adanya definisi dari nama terkenal seseorang dan ukuran keterkenalan sebuah nama yang dimiliki seseorang sebagai suatu objek yang dilindungi oleh UU MIG sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya merupakan seseorang dengan nama yang terkenal di masyarakat, karena kita ketahui pada zaman globalisasi sekarang ini dimana teknologi berkembang dengan pesat terutama dalam bidang media sosial yang dapat menjadikan seseorang menjadi dikenal oleh banyak orang tanpa harus dirinya menjadi seorang artist ataupun seseorang yang kerap kali tampil di layar kaca sehingga dikenal oleh orang banyak. . Berbeda dengan merek terkenal dimana *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Mark* mengenai faktor penentu merek terkenal Sehingga perlu adanya suatu aturan lebih lanjut mengenai penggunaan nama terkenal sebagai merek demi menghindari persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, penulis berencana melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK

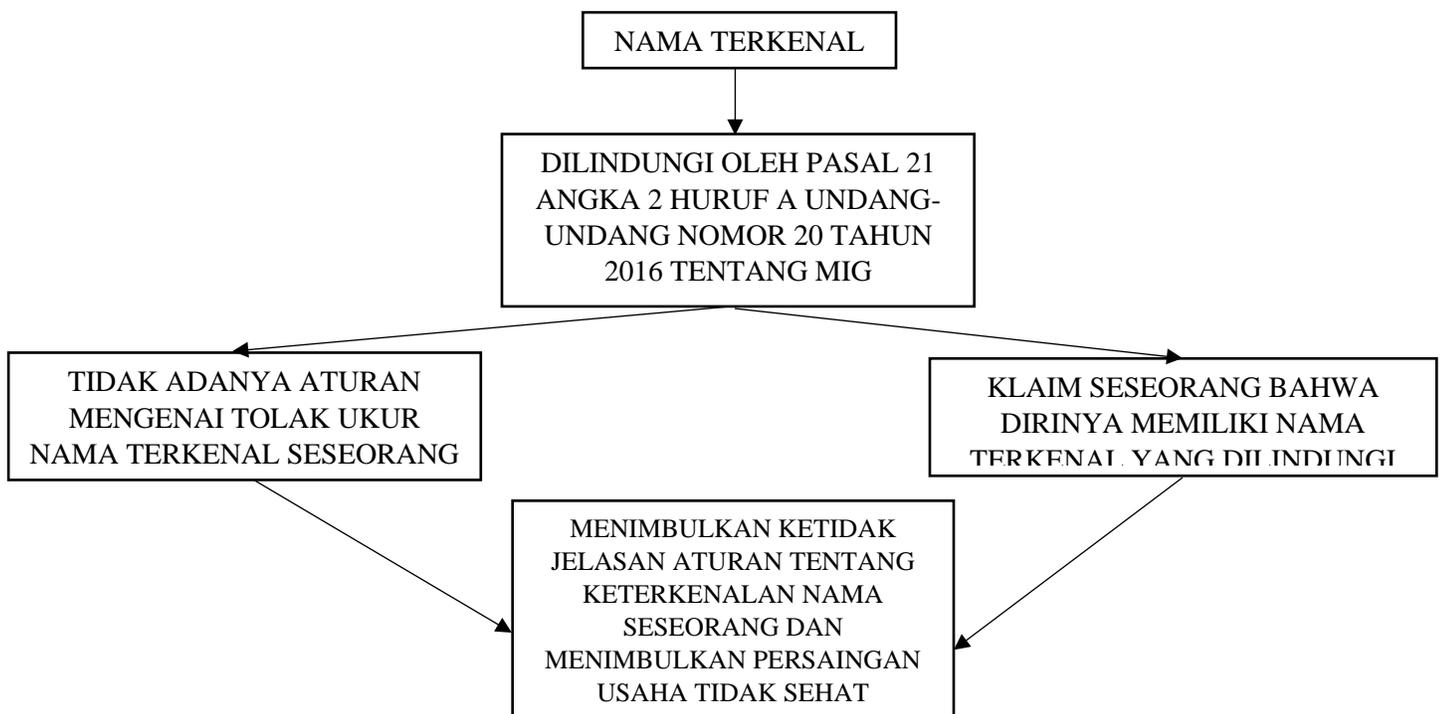
# DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa nama terkenal seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum?
2. Apa kriteria nama terkenal sebagai suatu objek yang dilindungi oleh UU MIG?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemberian merek “BENSU” yang dikenal sebagai Ruben Onsu?

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan diuraikan pada bagian ini disusun untuk mengkaji hubungan variabel-variabel penelitian dalam rangka membentuk model paradigma pemikiran sehingga relevan dengan tujuan dan arah penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan mengenai nama terkenal sebagai objek yang dilindungi dan struktur hubungan antara tidak adanya aturan mengenai ukuran nama terkenal seseorang yang menimbulkan kekosongan hukum dan permasalahan dimasa yang akan datang.



#### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan nama terkenal seseorang sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
2. Mengetahui sejauh mana nama seseorang dikategorikan sebagai nama terkenal sebagai objek yang di dilindungi oleh Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
3. Menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis terhadap perlindungan nama terkenal sebagai sebuah merk

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan pemikiran hukum tentang pengaturan perlindungan nama terkenal seseorang untuk dijadikan sebuah merek di Indonesia dan juga dapat dijadikan sarana informasi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Manfaat lainnya adalah peneliti berharap dapat memberi masukan kepada Pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan para masyarakat Indonesia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis penggunaan nama terkenal sebagai merek. Pelbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan wawancara dengan pemeriksa merek sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran merek. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan kasus pelanggaran nama terkenal sebagai merek di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel lain yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama di dalam bidang Merek;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum;
- b. Studi lapangan, yang dimaksudkan untuk menguatkan data sekunder yang diperoleh, artinya terhadap hal-hal praktis dan teknis berkaitan dengan data sekunder yang masih belum jelas akan ditelusuri melalui wawancara dengan pemeriksa merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I- PENDAHULUAN**

Pada BAB I akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dan metode penelitian mana yang akan digunakan dan juga akan dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB II-TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK**

BAB II ini akan membahas teori dan asas mengenai bagaimana pengaturan dan kedudukan merek sebagai suatu objek yang dilindungi di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia.

### **BAB III-PENGATURAN NAMA TERKENAL SEBAGAI OBJEK YANG DILINDUNGI DI INDONESIA**

BAB III ini akan membahas mengenai perlindungan nama terkenal sebagai objek yang dilindungi di Indonesia dan di berbagai negara. Pada bab ini juga memaparkan mengenai wawancara yang penulis lakukan mengenai perlindungan nama terkenal seseorang.

#### BAB IV- ANALISIS NAMA TERKENAL SEBAGAI SUATU MEREK

BAB IV ini akan menganalisa pertanyaan hukum tentang pengaturan dan perlindungan hukum bagi nama terkenal sebagai objek yang dilindungi sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

#### BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Penulis akan menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan dalam bab I. Penulis pun akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan pada penelitian ini.

