

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai
Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “BENSU”
Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga)**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : THALITA DYANDRA LARASATI
NPM : 2017200247

Dosen Pembimbing :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,



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



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Thalita Dyandra Larasati

NPM : 2017200247

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK OLEH PIHAK KETIGA TANPA IZIN (TELAAH TERHADAP 4 KASUS “BENSU” DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Thalita Dyandra Larasati

2017200247

ABSTRAK

Nama: Thalita Dyandra Larasati

Npm: 2017200247

Judul: Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “Bensu” Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Niaga)

Merek pada dasarnya berfungsi sebagai pembeda dari satu produk dengan produk lainnya, permohonan merek tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama atau singkatan nama orang terkenal tanpa izin. Jika terjadi pelanggaran atau gugatan ganti rugi terhadap merek yang menggunakan nama atau singkatan orang terkenal maka gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan kewenangannya. Sengketa mengenai merek yang menggunakan nama atau singkatan orang terkenal marak terjadi karena terdapat ketidakjelasan mengenai pengertian nama atau singkatan orang terkenal beserta apa parameter keterkenalan seseorang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa yang dimaksud dengan nama terkenal yang terdapat di dalam UU MIG lalu apakah singkatan dari nama Ruben Onsu yaitu “BENSU” merupakan nama atau singkatan orang terkenal dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik nama atau singkatan nama orang terkenal tersebut, serta pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa juga memutus sengketa tentang merek yang menggunakan nama atau singkatan orang terkenal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa apa yang dimaksud dengan nama orang terkenal di dalam UU MIG adalah nama seseorang yang telah dikenal oleh masyarakat luas dan untuk membuktikan keterkenalannya dapat dilakukan melalui media apa saja, seperti *google*, pemberitaan di media maupun penetapan pengadilan. Perlindungan hukum bagi pemilik nama atau singkatan orang terkenal telah diberikan oleh UU MIG dengan cara dapat melakukan gugatan terhadap pemilik merek yang menggunakan nama atau singkatan yang bersangkutan ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Merek, Nama Terkenal, Perlindungan Hukum Pemilik Nama Atau Singkatan Orang Terkenal, Kompetensi Pengadilan.

ABSTRACT

Nama: Thalita Dyandra Larasati

Npm: 2017200247

Judul: Juridical Analysis of the Use of Famous People's Names as Marks by Third Parties Without Permission (A Study of 4 "Bensu" Cases in the District Court and Commercial Court)

A brand basically functions as a differentiator from one product to another, a trademark application is not allowed to use the name or abbreviation of a famous person's name without permission. If there is a violation or claim for compensation against a mark that uses the name or abbreviation of a famous person, the lawsuit can be submitted to the Commercial Court in accordance with its authority. Disputes regarding brands that use names or abbreviations of famous people are rife because there is uncertainty about the meaning of names or abbreviations of famous people and what the parameters of a person's fame are in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (MGI Law). This study aims to examine what is meant by a famous name contained in the MGI Law and whether the abbreviation of Ruben Onsu's name "BENSU" is the name or abbreviation of a famous person and how legal protection is for the owner of the name or abbreviation of the famous person's name, and which court has the authority to examine and decide disputes regarding trademarks that use the names or abbreviations of famous people. This study uses a normative juridical research method which is carried out by examining the applicable legal rules. The results of this study show that what is meant by the name of a famous person in the MGI Law is the name of someone who has been known by the wider community and to prove his fame can be done through any media, such as google, news, or court decisions. Legal protection for the owner of the name or abbreviation of a famous person has been provided by the MGI Law by being able to file a lawsuit against the owner of the mark using the name or abbreviation to the Commercial Court.

Keywords: Brand, Famous Name, Legal Protection of Owner's Name Or Abbreviation of Famous Person, Court Competence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya demi kelancaran serta kemudahan bagi penulis sejak awal proses pembuatan hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK OLEH PIHAK KETIGA TANPA IZIN (TELAAH TERHADAP 4 KASUS “BENSU” DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN NIAGA)” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan serta dukungan dari banyak pihak yang turut serta membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1**. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memeriksa Penulisan Hukum dari awal hingga akhir, memberikan masukan, wawasan-wawasan baru bagi penulis dalam rangka untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini, dan tidak lupa pula memberikan kritik serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Orang Tua penulis **Tridiana Wati**, Mama tercinta yang merupakan sosok setia yang selalu memberikan dukungan moral serta nasihat-nasihatnya kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Mama merupakan orang terpenting yang ada di dalam hidup penulis, mama merupakan orang tua sekaligus sahabat bagi menulis yang selalu ada di berbagai macam kondisi yang penulis hadapi. Terima kasih untuk doa-doa baik yang selalu Mama panjatkan untuk keberhasilan dan kebahagiaan hidup penulis sejak lahir hingga detik ini, *no words could explain how much I love you ma.*

Terima kasih juga untuk Papa penulis **Budi Setyoadji** yang telah memberikan dukungan moral, materi dan doa kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

3. Adik penulis, *my dearest sister* **Natashya Gitantra Anyadarani**, yang selalu setia menemani penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah sejak memutuskan judul apa yang akan penulis teliti hingga detik ini. Terima kasih karena tidak bosan-bosan menemani penulis dalam melakukan segala hal, memberikan dukungan moral yang sedikit menyebalkan yang berisi “kalau kakak tidak jadi pengacara aku tidak sayang kakak lagi.” Terima kasih karena telah mengikuti jejak penulis untuk meneruskan studimu di kampus tercinta penulis yaitu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. *I feel so blessed you came into my life ade.*
4. *Happy Go Lucky*, **Jihan Nabilah Hasna** dan **Gabrielle Tananta**. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menunggu di Gedung rektorat untuk bersama-sama masuk ke dalam kelas atau menunggu di depan himpunan untuk bersama-sama makan siang entah di *eatboss* atau di mie Jakarta. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, terima kasih karena telah membantu penulis memutuskan apa yang harus penulis lakukan dikala mengalami dilema yang silih berdatangan dalam Penulisan Hukum ini.
5. **Diah Astika**, **Salma Salsabilla**, **Adriel Zachary**, sahabat sekaligus saudara bagi penulis yang tak henti-henti memberikan dukungan untuk penulis dalam menghadapi kesulitan ataupun kebuntuan dalam menyelesaikan Penulisan hukum ini. Terima kasih karena sudah senantiasa menemani penulis khususnya pada malam sampai dini hari untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum di masa pandemi ini, tanpa kehadiran kalian, mungkin skripsi ini tidak akan selesai.
6. Bapak **Dr. Djamal, S.H., M.Hum.** Dosen Hak Kekayaan Intelektual, yang telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk dapat meneliti permasalahan hukum dalam Penulisan Hukum ini. Tak lupa, penulis juga ingin berterima kasih untuk nasihat-nasihat yang telah diberikan, waktu,

tenaga, juga pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat membantu penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

7. Bapak **Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** Dosen Filsafat Hukum sekaligus teman berdiskusi dikala penulis menghadapi kesulitan dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini, memberikan motivasi serta dorongan untuk penulis, agar Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan. Banyak hal baru yang penulis dapatkan ketika berdiskusi dengan Bapak, terima kasih karena telah menjadi teman berdiskusi tentang segala hal selama di Gedung 2.
8. Kak **Vici Situmorang**, kakak ku yang baru bertemu ketika diadakannya Kongres Ilumni Fakultas Hukum UNPAR. Kakak yang selalu bertanya bagaimana perkembangan skripsi penulis, apakah ada kesulitan, selalu menawarkan diri untuk membantu dalam hal Penulisan Hukum ini. Terima kasih kak karena tidak bosan membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan dan telah membantu penulis dalam merealisasikan Penulisan Hukum ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
10. *Last but not least I wanna thank me* selaku penulis **Thalita Dyandra Larasati**, *I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.* Terima kasih karena tidak pernah menyerah walaupun sudah sampai kehabisan akal harus seperti apa untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini, walaupun harus sampai mengeluarkan air mata karena rasanya buntu dan tidak ada jalan keluar. Semoga segala keringat dan air matamu dapat menghantarkanmu menjadi pengacara yang selalu kamu impi-impikan ya Ta.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pengetahuan dan juga pengalaman penulis. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Bandung, 12 Juli 2021

Penulis,
Thalita Dyandra Larasati

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Atau Kegunaan Penelitian	7
a) Aspek Teoritis (Keilmuan)	7
b) Aspek Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
a) Jenis Penelitian	9
b) Jenis dan Sumber Data	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI MENGENAI MEREK, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	13
2.1 Sejarah Merek di Indonesia	13
2.2 Pengertian Merek	14
2.3 Syarat Merek	15
2.4 Fungsi Merek	17
2.5 Pengertian Persamaan Pada Pokoknya	18
2.6 Jenis Merek	19
2.7 Pengertian Nama Orang Terkenal	19
2.8 Merek Terkenal	20
2.9 Perbuatan Melawan Hukum	22
2.9.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	23
2.9.2 Ganti Rugi	25
BAB III	26
LANDASAN TEORI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI MEREK	26
3.1. Pengadilan Di Indonesia	26

3.1.1 Badan Peradilan di Indonesia	27
3.2 Pengadilan Negeri	28
3.3 Pengadilan Niaga.....	29
3.4 Kasus Pelanggaran Penggunaan Nama Orang Terkenal.....	30
3.5 Penetapan Pengadilan Mengenai Singkatan “BENSU”	42
<i>BAB IV</i>	43
<i>ANALISIS MENGENAI PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA NAMA TERKENAL MILIK RUBEN SAMUEL ONSU.....</i>	43
4.1 Singkatan “BENSU” Sebagai Nama Terkenal di Indonesia	43
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Yang Belum Terdaftar	44
4.3 Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Merek (Studi Kasus Bensu)	50
<i>BAB V</i>	54
<i>PENUTUP</i>	54
5.1 KESIMPULAN.....	54
5.2 SARAN	56
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Karya- karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Karya- karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.² Terdapat beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah merek. Merek pada dasarnya bertujuan untuk menghindari peniruan, penipuan dan juga informasi yang menyesatkan. Merek digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang tersebut. Merek pada mulanya dikenal di Inggris dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong yang bertujuan untuk dapat membedakan hasil barang dari penjual satu ke penjual lainnya. kebutuhan akan perlindungan merek semakin berkembang pesat setelah banyak terjadi peniruan, dalam hal ini merek menjadi penting karena dengan adanya merek maka dapat dibedakan asal usul dan juga kualitas dari barang tersebut, juga untuk menghindari peniruan.³

Di dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam rangka untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini merek dianggap mampu untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat, karena dengan adanya merek maka produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya. Bukan hanya asal muasal saja, tetapi dapat

¹ Sudaryat, Sudjana, Rika Permata, Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku, (Bandung, Oase Media, 2010), 15.

² Setyowati Krisnani, Lubis Efridani, Anggraeni Elisa, Wibowo Hendra, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, <http://kms.ipb.ac.id/1004/1/Hak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf>.

³ Djumhana Muhamad, Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014), 207-208.

dibedakan pula kualitas serta keterjaminan dari keorisinalitas dari produk tersebut. Merek menjadi penting karena, kadangkala harga dari suatu produk ditentukan dari merek produk tersebut dan bukan dari produk itu sendiri. Merek adalah suatu yang dilekatkan atau ditempelkan pada suatu produk tertentu, tetapi merek bukanlah produk. Penggunaan merek terbatas pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.⁴

Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mencoba mengemukakan tentang pengertian dari merek salah satunya adalah R.M Suryodiningrat. Menurut Suryodiningrat merek adalah “barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.”⁵ Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perbedaan antara satu produk dengan produk lainnya, oleh sebab itu antara merek yang satu dengan merek lainnya disyaratkan untuk tidak memiliki kesamaan dalam segi apapun.

Pengaturan tentang merek di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disebut UU MIG).

“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 berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat promosi, sebagai jaminan atas mutu barang, dan sebagai menunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan.⁶

⁴ Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok, Rajawali Pers, 2019), 441-442.

⁵ Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017), 217.

⁶ <https://dgip.go.id/memahami-merek>

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama. Yang artinya adalah ketika persyaratan minimum yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah dipenuhi oleh pemohon dan telah didaftarkan secara lebih dahulu, maka pemohon akan mendapatkan perlindungan atas hak mereknya tersebut yang berlaku sejak tanggal penerimaan.⁷ Namun dalam hal ini tidak semua merek dapat didaftarkan, hal tersebut mengacu pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Di dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa merek dapat ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal. Artinya seseorang tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama atau singkatan dari nama orang terkenal untuk digunakan sebagai mereknya. Hal ini dikarenakan ketika seseorang menggunakan nama atau singkatan dari nama orang terkenal tersebut sebagai merek, masyarakat akan berpikir bahwa merek tersebut adalah milik dari orang terkenal yang nantinya dapat menyebabkan penyesatan informasi atau *misleading information*. Selain itu demi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat merek yang menggunakan nama atau singkatan orang terkenal tidaklah diperbolehkan, karena merek yang menggunakan nama atau singkatan dari nama orang terkenal memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi konsumen, sehingga keuntungan ekonominya pun akan dianggap lebih menguntungkan daripada menggunakan merek lain yang tidak begitu populer di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan merek yang menggunakan nama orang terkenal memiliki daya jual lebih tinggi daripada merek-merek lain yang tidak menggunakan nama orang terkenal.

Nama orang terkenal yang digunakan sebagai merek dapat diklasifikasikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG. Artinya jika terdapat sengketa dalam ranah tersebut pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. Permasalahan terjadi ketika terdapat beberapa gugatan yang

⁷ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, hal 19, (2019).

diajukan oleh Ruben Samuel Onsu yang ditujukan ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum mengenai singkatan terkenal miliknya yaitu “BENSU” yang digunakan sebagai merek oleh orang lain tanpa izin.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) setelah tahun 1919 memiliki pengertian yang lebih luas karena tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang saja melainkan mencakup juga perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁸

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Penjelasan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah dengan melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum yang diantaranya mencakup hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam Pergaulan masyarakat yang baik adalah jika seseorang melakukan Tindakan yang merugikan orang lain, tetapi Tindakan tersebut tidak secara langsung melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai PMH. Hal tersebut dikarenakan tindakan dari orang yang bersangkutan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁹

Pengaturan mengenai PMH di Indonesia di atur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya tiga kategori PMH yaitu, perbuatan melawan hukum

⁸ Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017), 5-6.

⁹ *Ibid*, Hlm 6-8.

karena sengaja, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan artinya tanpa ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁰

Dilihat dari ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara Maka suatu PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang mana perbuatannya melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dari pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban.

Berangkat dari penjelasan di atas yang mengatakan bahwa suatu PMH diartikan secara luas, artinya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum bukanlah hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang salah satunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini hak orang lain dapat juga diartikan sebagai nama, atau yang pada khususnya di dalam penelitian ini adalah nama atau singkatan dari Ruben Onsu yaitu “BENSU”.

Sepengetahuan Penulis penelitian mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “Bensu” Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Niaga), belum pernah diteliti sebelumnya oleh penulis lain. Namun ada skripsi lain yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian Penulis tetapi berbeda permasalahan dan objek permasalahannya, yaitu: Skripsi dengan judul **”ANALISIS PENGGUNAAN NAMA TERKENAL SEBAGAI MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”** yang ditulis oleh Raden Mochamad Reyhan Kusumawardhana dengan NPM 2015200047 pada

¹⁰ Ibid, Hlm 3-4.

tahun 2019, Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Berdasarkan penjelasan di atas itulah kemudian Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “Bensu” Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Niaga)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah singkatan dari nama Ruben Onsu yaitu “BENSU” merupakan nama atau singkatan orang terkenal?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penggunaan nama terkenal sebagai merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimanakah konsekuensi hukum dari penggunaan merek dengan nama orang terkenal tanpa izin, mengingat perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah singkatan “BENSU” dari nama Ruben Onsu memenuhi karakteristik sebagai nama atau singkatan dari orang terkenal di Indonesia;
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik nama atau singkatan orang terkenal yang digunakan sebagai merek tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis;
3. Untuk menganalisis konsekuensi hukum dari penggunaan merek dengan nama orang terkenal yang belum terdaftar tanpa izin, apakah tindakan tersebut termasuk ke dalam kewenangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

1.4 Manfaat Atau Kegunaan Penelitian

a) Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian dengan topik “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “Bensu” Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Niaga)” diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan agar dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan Ilmu Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya tentang nama orang terkenal dalam merek.

b) Aspek Praktis

- Memberikan pengetahuan kepada para praktisi hukum mengenai perlindungan hukum pemilik nama terkenal beserta Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa nama terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Memberikan pengetahuan bagi para akademisi mengenai klasifikasi dari nama terkenal yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Pengertian dari istilah metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono “metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”¹¹ Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan kebenaran dari segi epistemologi.¹²

Metode yang digunakan Penulis dalam penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin (Telaah Terhadap 4 Kasus “Bensu” Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Niaga)” adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Morris L. Cohen “melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil Tindakan-tindakan tertentu.” Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memberikan pedoman mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan hanya untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Pedoman itu harus timbul dari hasil penelitian yang dilakukan, mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan. Sehingga penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis pun harus dapat menciptakan pedoman yang dapat diterapkan. Perlu diingat bahwa baik penelitian dalam kegiatan akademis maupun penelitian dalam kegiatan praktis harus di dasari dengan moral, oleh karena itulah pedoman yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral.¹³

¹¹ Effendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta, Kencana, 2016), 2-3.

¹² Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2017), 20.

¹³ Ibid, Hlm57, 69, 70.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis merupakan syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Di dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka biasanya dinamakan data sekunder. Dalam hal ini Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang artinya penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁴ Dalam melakukan penelitian hukum yuridis normatif, Penulis menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif dan menggunakan kriterium kebenaran koheren. Artinya dalam hal ini Penulis akan berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu untuk kemudian menemukan hal-hal yang berlaku secara khusus.

b) Jenis dan Sumber Data

Data Hukum Primer:

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah antara lain:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 7, 12, 13.

- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 311/PDT/G/2018/PN.BDG.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 325/PDT/2019/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 801 K/Pdt/2020.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.,.Sel.

Data Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah antara lain:

- Buku Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku. Digunakan untuk memberikan pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
- Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Digunakan untuk menjelaskan bagaimana terciptanya Hak Kekayaan Intelektual.
- Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia. Menjelaskan mengenai tujuan dari lahirnya merek.
- Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Menjelaskan mengenai peranan dari merek.
- Hukum Dagang. Menjelaskan mengenai definisi merek menurut para ahli.
- Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. Menjelaskan mengenai sistem pendaftaran merek di Indonesia.
- Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Menjelaskan mengenai sejarah Perbuatan Melawan Hukum,

pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

- Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian.
- Penelitian Hukum. Menjelaskan mengenai fungsi dari penelitian hukum.
- Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Menjelaskan mengenai metode penelitian hukum yuridis normatif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I- Pendahuluan

Pada bagian ini, Penulis akan mengungkapkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II- Landasan Teori Mengenai Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Perbuatan Melawan Hukum

Pada bagian ini Penulis akan memaparkan landasan teori mengenai merek, merek terkenal, nama terkenal, dan juga pemboncengan reputasi atau *passing off*. Selain itu, Penulis juga akan menjabarkan pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta dengan syarat-syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III- Landasan Teori Mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutus Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Merek

Pada bagian ini, Penulis akan memaparkan landasan teori mengenai peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Niaga. Penulis akan menjelaskan mengenai kewenangan dari masing-

masing pengadilan tersebut untuk kemudian dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dianalisis.

BAB IV- Analisis Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Nama Terkenal Milik Ruben Samuel Onsu

Pada bagian ini, Penulis akan menganalisis beberapa putusan dari sengketa Ruben Samuel Onsu yang mana dalam putusan tersebut menurut Penulis terdapat hal-hal yang kurang sesuai baik dalam segi kewenangan pengadilan ataupun pertimbangan Hakim mengenai nama atau singkatan orang terkenal yang dalam hal ini adalah nama atau singkatan milik Ruben Samuel Onsu yaitu “BENSU”

BAB V- Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian. Hasil penelitian yang tertuang di dalam bagian kesimpulan, merupakan jawaban yang sudah memenuhi syarat rasional dan teruji. Kesimpulan atau jawaban akhir ini sudah dianggap sebagai kebenaran yang dapat diandalkan. Selain itu, Penulis juga memberikan berbagai solusi atau saran yang berkaitan dengan topik penelitian dari Penulis.