

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Implementasi Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek
Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis**

SKRIPSI

OLEH :

Nama Penyusun : Sharon Cecilia

NPM : 6051901045

Dosen Pembimbing :

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

Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



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

Pembimbing II



(Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H.)

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 bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sharon Cecilia Candra

NPM : 6051901045

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

“Implementasi Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “

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:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- 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, 27 Januari 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Sharon Cecilia Candra)

6051901045

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh dari pemilik nama terkenal apabila namanya digunakan sebagai merek dagang oleh pihak ketiga tanpa seizin dari pemilik nama tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta untuk menganalisis dan memahami implementasi hukum dari nama orang terkenal yang digunakan sebagai merek dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang didapatkan pemilik nama terkenal apabila namanya digunakan oleh pihak ketiga sebagai merek dagang tanpa izin dari pemilik nama terkenal masih kurang efektif karena adanya kekosongan hukum dalam kriteria nama orang terkenal yang tidak diatur dalam Undang-Undang sebagaimana halnya dalam merek terkenal yaitu dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Hal tersebut juga berdampak pada putusan Majelis Hakim apabila terdapat pelanggaran merek dengan menggunakan nama orang terkenal, dimana dalam memutuskan perkara nama orang terkenal Majelis Hakim belum memprioritaskan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur penolakan pendaftaran merek apabila merupakan atau menyerupai nama atau singkatan dari orang terkenal. Putusan Majelis Hakim hanya mengarah pada ketentuan-ketentuan lain dalam merek, seperti asas *first to file* sehingga mengesampingkan permasalahan nama orang terkenal.

Kata kunci : Merek, Nama Orang Terkenal, Asas *First To File*, Implementasi Hukum, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

Penulisan hukum ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, motivasi, dan dukungan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Hermawan Candra dan Paula Sandhi selaku orang tua penulis, yang senantiasa mendoakan, mengasahi dengan tulus, mendidik, memberi nasihat kepada penulis bahkan berusaha dengan kerja keras menghidupi penulis hingga saat ini. Karena itulah, penulis menjadi setia, tangguh, dan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban penulis untuk menuntut ilmu hingga saat ini.
2. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. serta Ibu Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta sabar untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berguna selama penulis melakukan penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna penyempurnaan penulisan hukum ini.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bertindak sebagai wali selama penulis menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh dosen, tenaga administrasi, pekarya, dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bersama-sama

telah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi ilmu hukum sesuai dengan target dan harapan penulis beserta orang tua.

6. Wowen Kennardy, Adiella Darlene, Pingkan Vita, Madelaine Valery, Hereva Ariella, Steven Timotius, Lyviana Cahyadi, Yemima Stefanya, Herryanto Raharja, Priscilla Oktavia, Syavena Andra, dan Okka Soegiharta selaku sahabat karib penulis yang senantiasa saling menaruh kasih serta saling memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan, kakak angkatan, dan adik angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Sanak saudara beserta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini secara optimal sesuai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang ada. Kiranya, bagi pembaca, agar memaklumi apabila terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan rekan mahasiswa pada khususnya.

Bandung, 5 Januari 2023

Sharon Cecilia Candra

6051901045

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Metode Pengumpulan Data	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DI INDONESIA.....	12
2.1 Sejarah Perkembangan Merek.....	12
2.2 Pengertian Merek	13
2.3 Fungsi Merek.....	15
2.4 Jenis Merek	17
2.5 Klasifikasi Tingkatan Merek.....	18
2.6 Bentuk-bentuk Merek.....	19
2.7 Sistem Pendaftaran Merek	20
2.8 Prosedur Pendaftaran Merek	22
2.9 Nama Orang Terkenal Dalam Hukum Kekayaan Intelektual	25
2.10 Perlindungan Hukum Atas Merek.....	26
2.11 Jangka Waktu Perlindungan Merek	27
2.12 Penyelesaian Sengketa Merek	28
BAB III	31
KASUS PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA.....	31
3.1 Kasus Pierre Cardin Melawan Alexandar Satryo Wibowo.....	31
3.2 Kasus Donald Trump Melawan Robin Widodo.....	39

3.3 Kasus Ruben Samuel Onsu Melawan Jessy Handalim	41
BAB IV	49
ANALISIS KASUS PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	49
4.1 Pelindungan Hukum Nama Orang Terkenal Yang Dipergunakan Sebagai Merek Dagang Oleh Pihak Ketiga Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	49
4.2 Implementasi Hukum Bagi Pemilik Nama Terkenal Yang Digunakan Sebagai Merek Dagang Berdasarkan Kasus Ruben Onsu, Kasus Donald Trump, dan Kasus Pierre Cardin Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	54
4.2.1 Implementasi Hukum Dari Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satryo	54
4.2.2 Implementasi Hukum Dari Kasus Donald Trump Melawan Robin Widodo...	57
4.2.3 Implementasi Hukum Dari Kasus Ruben Onsu Melawan Jessy Handalim.....	58
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, hal tersebut berdampak kepada aktivitas perekonomian dari skala nasional sampai internasional. Pertumbuhan ekonomi dalam ruang lingkup nasional mengakibatkan terjadinya peningkatan arus perdagangan baik dalam barang maupun jasa. Barang dan jasa tersebut tentunya akan semakin beraneka ragam seiring berjalannya waktu. Keanekaragaman barang dan jasa tersebut dihasilkan dari pemikiran dan kreativitas otak manusia yang dikenal sebagai Kekayaan Intelektual.

HKI merupakan hak dasar atau hak alamiah yang akan diperoleh seseorang atas akal dan rasionya. Hak dasar atau hak alamiah tersebut bertujuan untuk mengontrol sesuatu yang diciptakan berdasarkan pemikiran dan kreativitasnya.¹ Umumnya perlindungan hak tersebut berkaitan dengan sesuatu yang memiliki nilai komersial. Di zaman modern ini, HKI sangat melekat pada segala tata kehidupan. Maka dari itu untuk mengikuti perkembangan zaman, Indonesia sebagai negara hukum harus terus melakukan pembenahan pada substansi dalam ruang lingkup HKI. Permasalahan-permasalahan dalam HKI berkaitan dengan banyak aspek, diantaranya yaitu: aspek ilmu pengetahuan, aspek teknologi, aspek perdangan, dan aspek-aspek lain yang terkait.² Dalam rangka mencapai tujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari permasalahan-permasalahan HKI, Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah langkah yang tepat untuk mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai.³

Menurut Adrian Sutedi Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan

¹ Meli Hartati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Warta Edisi: 56, April 2018, h. 3.

² Erlina B, 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, h. 1.

³ R.M.P. Karina dan R.Njatrijani, 2019 "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang,*" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 2, h. 3.

peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, di berlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Pada masa itu bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Hak Paten.⁴

Seiring berjalannya waktu, muncul juga istilah hak merek yang merupakan salah satu bagian dari HKI, dan sangat sering digunakan saat mempublikasikan produk, baik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, tabloid maupun melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain. 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.⁵

Selain itu, seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat. Akhir-akhir ini, sangat sering ditemui pelanggaran terkait 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. Maka dari itu sangat dibutuhkan suatu aturan yang memadai dan jelas, guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terhadap pelanggaran merek.⁶

Tujuan dibuatnya merek oleh pelaku usaha atau perusahaan adalah untuk membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi dengan barang atau jasa lainnya. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen.⁷ Maka dari itu, merek seringkali dikatakan sebagai ujung tombak dari perdagangan barang dan jasa,

⁴ Sulis Tiawati, 2020, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal,” *Jurnal Ilmu Hukum*, h. 170.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Meri Hertati Gultom, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek,” *Jurnal Warta Edisi* : 56, hal. 3

⁷ Wiratmo Dianggoro, “Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis”, (Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 1997), h. 34.

karena melalui merek seorang pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek menjadi salah satu komponen penting jika dilihat dari sudut pandang konsumen. Maka dari itu, karena pentingnya peran merek atas suatu produk, seringkali para pendaftar merek melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satunya apabila seorang pendaftar merek mendaftarkan mereknya dengan menggunakan nama orang

terkenal tanpa izin dari pemilik nama tersebut demi mendapatkan keuntungan yang instan dan menjadi merek terkenal yang dikenal banyak orang.

Sebagai salah satu contoh kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang yaitu kasus dari pemilik nama terkenal yaitu Ruben Onsu melawan Jessy Handalim (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Ps). Pada tanggal 13 Juni 2013, Jessy Handalim melakukan pendaftaran merek dagang dengan nama “BENSU”. Hal tersebut diklaim artis Ruben Onsu sebagai merek yang berasal dari singkatan namanya, sehingga Ruben menggugat Jessy Handalim pada 25 September 2018 atas itikad tidak baik yang dilakukan Jessy Handalim atas penggunaan merek “BENSU” tersebut. Selain merupakan nama orang terkenal, bensu juga merupakan salah satu merek terkenal yaitu “Geprek Bensu” yang dimiliki oleh Ruben Onsu sendiri. Jessy Handalim menggunakan nama “BENSU” tanpa adanya persetujuan tertulis dari Ruben Onsu selaku pemilik nama terkenal tersebut, sehingga jika dilihat berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Ruben dapat menggugat Jessy Handalim karena “Bensu” merupakan singkatan dari nama Ruben Onsu, namun Jessy selaku pemilik merek membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa “BENSU” merupakan singkatan dari Bengkel Susu, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan artis Ruben Onsu. Sehingga pada akhirnya sengketa merek tersebut dimenangkan oleh Jessy Handalim. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri Ruben Onsu merupakan seorang *public figure* yang sangat terkenal, namun gugatannya tetap dapat ditolak oleh hakim.

Selain kasus Ruben Onsu, sebelumnya juga pernah terjadi kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang, yaitu kasus yang melibatkan salah satu mantan presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, Donald Trump. Dalam kasus yang

terjadi pada 11 Desember 2011 tersebut, Donald Trump mengajukan gugatan pada salah seorang pengusaha Indonesia, yaitu Robin Widodo, karena Donald Trump merasa terdapat pelanggaran hukum atas merek yang didaftarkan oleh Robin Widodo pada 17 Juni 2010. Robin melakukan pendaftaran merek dengan nama “TRUMPS”. Donald Trump merasa merek tersebut merupakan merek yang berasal dari namanya. Selain itu Donald Trump juga mengklaim keterkenalan atas namanya tersebut sudah diakui oleh Ditjen HKI dalam Surat Pemberitahuan Keberatan Merek No HKI.4HI.06.01.PO, surat tersebut merupakan surat respon Ditjen HKI saat Donald Trump mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek “TRUMP” yang diajukan oleh pemohon merek lainnya.⁸ Namun Robin Widodo tidak pernah muncul saat mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan. Hal itu memudahkan Donald Trump untuk memenangkan gugatannya terhadap Robin Widodo, sehingga merek yang telah didaftarkan Robin dengan nama “TRUMPS” tersebut dibatalkan untuk terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kasus Pierre Cardin melawan seorang salah satu Warga Negara Indonesia yaitu Alexander Satrio Wibowo juga sempat menggemparkan publik dan ramai dibicarakan. Kasus tersebut berawal pada 29 Juli 1977, saat ada seorang pengusaha Indonesia bernama Wenas Widjaja yang berkarir di bidang *fashion*, kemudian ia membuat baju dan mendaftarkan merek baju tersebut di Indonesia. Pada tahun 1985, merek tersebut dialihkan ke orang Indonesia lainnya bernama Eddy Tan. Kemudian pada 1987, merek “PIERRE CARDIN” tersebut kembali dialihkan pada Alexander Satrio. Alexander telah dua kali memperpanjang hak eksklusif atas merek “PIERRE CARDIN”, yaitu pada tahun 1995 dan 2005. Pada tahun 2009, Pierre Cardin mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan kembali memperpanjang hak eksklusifnya pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Pierre mendapati ada seorang Warga Negara Indonesia bernama Alexander yang mendaftarkan merek atas namanya yang merupakan orang terkenal dan sudah mendunia sebagai seorang *fashion designer* asal Prancis dengan karya-karyanya yang memiliki reputasi tinggi. Selain itu, Pierre juga telah memiliki merek atas namanya yaitu “PIERRE CARDIN” yang sudah ia daftarkan ke beberapa negara mulai tahun 1974, dan mereknya sudah dikenal oleh berbagai kalangan konsumen dari mancanegara, sehingga Pierre mengklaim merek miliknya

⁸ Donald Trump Gugat Pengusaha Indonesia di PN Jakpus <https://www.hukumonline.com/berita/a/donald-trump-gugat-pengusaha-indonesia-di-pn-jakpus-lt52b1397892022/> pada 25 September 2022 pukul 22.00 WIB

tersebut merupakan merek terkenal. Maka dari itu, Pierre menggugat Alexander namun gugatannya ditolak karena gugatan yang diajukan Pierre dinilai sudah kadaluwarsa. Karena gugatannya ditolak oleh Pengadilan Niaga, Pierre kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung juga turut menolak gugatan Pierre, sehingga merek Pierre Cardin jatuh ke tangan Alexander Satryo.⁹

Dari kasus-kasus di atas, terlihat perbedaan hasil putusan hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh para pemilik nama terkenal, padahal ketiganya sama-sama merupakan orang terkenal. Peraturan penolakan pendaftaran merek yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dalam Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan :

“ Permohonan ditolak jika Merek tersebut: ¹⁰

- 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;*
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”*

Selain orang terkenal, pendaftaran merek dengan menggunakan merek terkenal juga menjadi salah satu alasan merek tersebut akan ditolak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:¹¹

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4198350/kronologi-merek-pierre-cardin-prancis-jadi-milik-orang-jakarta>
Diakses pada 17 November 2022

¹⁰ Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹¹ Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- c. *Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. *Indikasi Geografis terdaftar.*”

Sebuah merek dapat digolongkan sebagai merek terkenal apabila sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 1,2, dan 3 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Jadi, baik nama terkenal maupun merek terkenal sama-sama diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun yang membedakan keduanya yaitu, merek terkenal memiliki peraturan pelaksanaan yang jelas sehingga terdapat patokan yang jelas jika suatu merek digolongkan sebagai merek terkenal. Berbeda halnya dengan nama orang terkenal, karena sampai saat ini belum ada kriteria yang jelas terhadap nama orang terkenal. Padahal di sisi lain kata terkenal tersebut bisa menjadi relatif bagi tiap-tiap orang. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum sehingga dapat merugikan para pemilik nama terkenal tersebut. Selain itu, kekosongan hukum terkait kriteria nama orang terkenal juga dapat memicu adanya :

1. Persamaan pada pokoknya

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, persamaan pada pokoknya yaitu jika ditemukan unsur kemiripan yang dominan antara suatu merek dengan merek yang lain.¹²

2. Itikad tidak baik,

Itikad tidak baik (*bad faith*) adalah jika pemohon pendaftaran merek mendaftarkan mereknya dengan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan secara instan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, seperti mendaftarkan merek dengan menggunakan nama orang terkenal tanpa izin dari orang tersebut sehingga dapat mengecoh konsumen.

3. Serta dapat berpengaruh pada reputasi seseorang yang namanya digunakan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **“Implementasi Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Sebagai Merek Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

¹² Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti memberi batasan terkait masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal yang dipergunakan sebagai merek dagang oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi hukum bagi pemilik nama terkenal yang digunakan sebagai merek dagang berdasarkan kasus Ruben Onsu, kasus Donald Trump, dan kasus Pierre Cardin dikaji dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian, yaitu :

- 1.3.1 Menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal yang dipergunakan sebagai merek dagang oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 1.3.2 Menganalisis dan memahami implementasi hukum pemilik nama terkenal yang digunakan sebagai merek dagang berdasarkan kasus Ruben Onsu, Kasus Donald Trump dan Kasus Pierre Cardin dikaji dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini penulisan hukum ini adalah :

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan agar kelak dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum hak kekayaan intelektual khususnya mengenai perlindungan hukum hak merek

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha atau perusahaan selaku produsen barang dan jasa yang berkenaan dengan merek terkait hak dan kewajibannya sebagai pendaftar atau pemilik merek

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁴ Sedangkan jenis data yang disampaikan oleh peneliti merupakan data kualitatif, yang berupa kata atau kalimat, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan dalam bahan pustaka atau data sekunder, kemudian peraturan-peraturan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan relevan terhadap kepustakaan yang dimaksud. Bahan pustaka yang dimaksud antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h. 1.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008. h. 29.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
- Joint Recommendation Concerning Provisions On The Protection Of Well-Known Marks

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui *library research* (studi kepustakaan) dengan teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang dalam memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, antara lain terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan laman internet yang digunakan untuk mencari makna istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengerjakan seminar proposal ini data yang diperlukan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung, dan bentuknya dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

e. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya atau proses pengolahan data menjadi sebuah informasi baru supaya karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan bermanfaat menjadi solusi sebuah permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data ini memiliki tujuan

untuk proses penarikan kesimpulan dari masalah atau peristiwa yang didukung teori-teori yang berkaitan dengan objek permasalahan. Dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian, menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada, serta menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif dan induktif kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari (5) lima bab. Adapun dalam setiap bab akan terurai sejumlah materi, yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MEREK DI INDONESIA

Bab ini memuat tentang dasar hukum dari Undang-Undang Hak Merek dan penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB III : KASUS PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA

Bab ini memuat tentang kasus-kasus pelanggaran hak merek yang terjadi di Indonesia, khususnya kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai merek dagang, yaitu terdiri dari kasus Donald Trump dengan Robin Widodo pada tahun 2010, Kasus Ruben Onsu dengan Jessy Handalim pada tahun 2013, serta Kasus Pierre Cardin dengan Alexander Satryo pada tahun 2015.

BAB IV : ANALISIS KASUS PENGGUNAAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Bab ini memuat tentang analisis kasus-kasus nama orang terkenal di Indonesia sebagaimana terlampir dalam Bab sebelumnya, untuk kemudian menemukan

implementasi hukum terkait peraturan dari penggunaan nama orang terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai merek dagang serta kriteria yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan suatu nama tergolong sebagai nama orang terkenal

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian dan menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada serta memuat saran terkait permasalahan yang dibahas peneliti.