

Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek Ditinjau dari UU Merek dan Prinsip *Droit De Suite* terhadap Putusan Hakim

Bima Adimanggala, Tatty Aryani Ramli
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
adimanggala75@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract— Trademark as Intellectual Property Rights is basically a sign to identify the origin of goods and services from a company with goods and or services of other companies. Through brands, entrepreneurs can maintain and provide guarantees for the quality of the goods and/or services produced and prevent unfair competition from other entrepreneurs who are detrimental to their reputation. In this thesis, we will discuss the Use of Famous People's Names in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications and the *Droit de Suite* Principle. The use of the Name of a Famous Person in a brand is a violation if it violates the Law. Article 21 paragraph (2) letter a of the Trademark Law is related to a mark that resembles the name of a famous person. In trademark registration, DJKI also requires accuracy in conducting substantive examination of the marks to be carried out. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research method where the primary legal material used is Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Article 21 paragraph (2) letter a of the Trademark Law, the case of trademark rights "Bensu" which is the same in its entirety with the abbreviated name of an Artist is a violation, because the Artist can be said to be a famous person. However, Judge's Consideration Refers to the normative or first to file trademark registration system. The Panel of Judges stated that Benny Sudjono was the first owner and user of the "Bensu" brand, so that Ruben Onsu's claim could not be accepted. In fact, the Judge can use the *Droit de Suite* principle as a consideration.

Keywords— *Famous People's Name, First to File, Droit de Suite*

Abstrak— Merek (Trademark) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Dalam skripsi ini akan membahas tentang Penggunaan Nama Orang Terkenal yang ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Prinsip *Droit de Suite*. Penggunaan Nama Orang Terkenal dalam suatu merek merupakan pelanggaran jika terbukti melanggar Peraturan Undang Undang. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek mengatur terkait merek yang menyerupai Nama Orang Terkenal. Dalam pendaftaran merek, DJKI juga membutuhkan

ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang akan didaftarkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Merek, kasus hak merek "Bensu" yang sama pada keseluruhannya dengan nama singkatan seorang Artis merupakan sebuah pelanggaran, karena Artis bisa dikatakan sebagai orang terkenal. Namun, Pertimbangan Hakim merujuk kepada sistem pendaftaran merek secara normatif atau first to file. Majelis Hakim menyatakan Benny Sudjono adalah pemilik dan pemakai pertama merek "Bensu" Sehingga gugatan Ruben Onsu tidak dapat diterima. Padahal, Hakim dapat menggunakan prinsip *Droit de Suite* sebagai bahan pertimbangan.

Kata Kunci— *Nama Orang Terkenal, First to File, Droit de Suite*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut sebagai UU Merek) menjelaskan bahwa 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.”

Pada sistem konstitutif, perlindungan merek melalui hak merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hak mutlak, karena merek yang tidak terdaftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pendaftaran merek, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat substantif. Yang dimana, sebelum menyatakan keadaan hukum baru (konstitutif), negara harus menelaah kelengkapan dan kebenaran persyaratan formal terlebih dahulu, lalu memeriksa persyaratan substantif. Dengan demikian, ketika persyaratan formil dan substantif terpenuhi, sertifikat merek akan diterbitkan oleh negara.

Hukum merek di Indonesia menganut sistem *first to file*, yang dimana hak atas merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang telah diajukan terlebih dahulu. Maka dari itu, Asas *first to file* tidak berlaku mutlak karena dapat ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya apabila adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, termasuk karena itikad tidak baik.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa “permohonan pendaftaran merek ditolak apabila Merek tersebut terdapat persamaan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.”

Nama orang terkenal adalah nama diri dari orang yang populer di berbagai kalangan seperti Artis, Olahragawan, Ilmuan, Negarawan, dan lain – lain. Penolakan berdasarkan pasal ini dapat didasarkan pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki daya pembeda yang tinggi, maupun singkatan nama. Nama atau singkatan nama orang terkenal dapat menolak pendaftaran merek tanpa terikat jenis barang atau jasa.

Dalam penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek terdapat salah satu prinsip hukum yang berkenaan, yaitu Prinsip *Droit de Suite*. *Droit de Suite* atau *zaaksevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Dalam praktik, persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat semakin hari semakin tinggi, hal tersebut salah satunya dapat menimbulkan kasus – kasus persaingan usaha tidak sehat atau curang melalui penggunaan merek pada produk yang bertentangan dengan hukum HKI.

Seperti yang terjadi terhadap bisnis restoran milik Benny Sudjono yang mereknya menyerupai nama orang terkenal yaitu Ruben Onsu. Kemudian Ruben Onsu menggugat Benny Sudjono ke Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, pertimbangan Hakim merujuk kepada sistem pendaftaran merek secara normatif atau *first to file*. Yang dimana menurut Ruben Onsu, putusan tersebut tidak adil karena Hakim tidak menggunakan pertimbangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Merek, padahal terdapat beberapa Prinsip Hukum yang dapat Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara terkait penggunaan nama orang terkenal.

Hal ini menyebabkan Ruben Onsu yang namanya digunakan sebagai merek oleh orang lain tanpa izin tersebut kalah di muka Pengadilan. Sementara itu, dalam bisnis perdagangan barang atau jasa, nama orang terkenal telah berkembang pesat menjadi aset bisnis yang harus diberikan perlindungan dari penggunaan nama orang terkenal yang beritikad tidak baik.

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang - Undang Merek dan Prinsip *Droit de Suite* mengatur tentang penggunaan nama orang terkenal?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terkait penggunaan nama orang terkenal dalam studi kasus nomor 575 k/pdt.sus-hki/2020?

II. LANDASAN TEORI

Menurut Kotler (2012) Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing.

Sistem Konstitutif memiliki pengertian bahwa yang melakukan pendaftaran merek pertama kalinya yang merupakan pemilik hak atas merek tersebut atau dikenal juga dengan sistem *presumption of ownership*. Jadi pendaftaran yang menciptakan dan membentuk merek tersebut, atau sering disebut dengan sistem *first-to-file*. Sistem *First-to-file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah Merek.

Pasal 21 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Permohonan pendaftaran Merek ditolak jika Merek tersebut “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.”

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Definisi orang terkenal tidak diatur secara eksplisit didalam peraturan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari orang adalah yang berkaitan dengan manusia yang secara pribadi. Sedangkan definisi terkenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dikenal atau diketahui khalayak umum, termasyhur dan/atau tersohor. Sehingga bisa ditarik kesimpulan definisi dari orang terkenal yaitu, nama diri dari orang secara pribadi yang populer di berbagai kalangan atau masyarakat luas seperti Artis, Olahragawan, Ilmuan, Negarawan, dan lain – lain. Penolakan berdasarkan pasal yang diatur dalam Pasal 21

ayat (2) huruf a UU Merek dapat didasarkan pada nama lengkap, nama keluarga yang memiliki daya pembeda yang tinggi, maupun singkatan nama. Nama atau singkatan nama orang terkenal dapat menolak pendaftaran merek tanpa terikat jenis barang atau jasa.

Penggunaan Nama Orang Terkenal dalam suatu merek merupakan pelanggaran jika memang terbukti melanggar Peraturan Undang Undang, dan untuk pendaftaran mereknya itu sendiri DJKI juga membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang akan didaftarkan.

Dalam bukunya "Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)" (hal. 52) Frieda Husni Hasbullah mengatakan bahwa *Droit de Suite* atau *zaaksgevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Lebih lanjut Frieda menjelaskan bahwa apabila di suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtanggankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek ditinjau dari Undang – Undang Merek

Merek merupakan salah satu hak kekayaan Intelektual yang berasal dari kemampuan berpikir seseorang. Merek sebagai karya kemampuan berpikir manusia harus diapresiasi dan diberikan perlindungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, bahwa hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek sebagai hak eksklusif maka merek hanya dimiliki oleh pemilik merek atau penerima hak merek.

Pemegang merek baru dikatakan pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya. Dalam pendaftaran merek harus memenuhi syarat substantif dan administratif, setelah melalui proses pendaftaran dan memenuhi kedua persyaratan tersebut maka pihak yang mengajukan permohonan merek akan mendapat sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Setelah hak merek dipegang maka menurut sistem hukum merek di Indonesia pihak pemegang merek berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tak kala pentingnya dalam permohonan pendaftaran merek harus melalui mekanisme pemeriksaan substantif, pemeriksaan substantif bertujuan untuk menangkal itikad tidak baik dari pemohon merek. Suatu merek tidak dapat didaftar dan harus

ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dalam pemeriksaan ini terdapat dua dasar penolakan yaitu penolakan absolut dan penolakan relatif.

Terkait penggunaan Nama Orang Terkenal, diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yang dimana dalam pasal tersebut berbunyi "permohonan ditolak jika merek tersebut 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."

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Merek yang tidak dapat didaftar yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang merugikan pihak lain.

Jadi, Penggunaan Nama Orang Terkenal dalam suatu merek merupakan pelanggaran jika memang terbukti melanggar Peraturan Undang Undang, dan untuk pendaftaran mereknya itu sendiri DJKI juga membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek yang akan didaftarkan.

B. Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Merek ditinjau dari Prinsip *Droit de Suite*

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan dapat diartikan sebagai hak mutlak dari suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun juga.

Dalam penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai merek terdapat salah satu prinsip hukum yang berkenaan, yaitu Prinsip *Droit de Suite*. Prinsip *Droit de Suite* atau *zaaksgevolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*). Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Pengejawantahan prinsip *Droit de Suite* dalam hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa nama orang terkenal yang semula merupakan hak perorangan menjadi hak kebendaan dengan bentuk Merek Dagang. Mengingat nama orang terkenal telah menjadi bentuk asset baru dalam dunia bisnis. Dengan demikian, nama orang terkenal tetap

memperoleh perlindungan hukum. Hal ini karena berdasarkan asas *Droit de Suite* suatu hak kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Maka pemilik Nama Orang Terkenal tetap memiliki hak eksklusif atas namanya dalam penggunaannya sebagai Merek.

C. Putusan Pengadilan terhadap Gugatan Merek Ruben Onsu

Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU MIG dimana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar, dan sesuai sistem pendaftaran merek secara *First to File* dimana hak eksklusif atas merek akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran atas merek. Lalu pada pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG dimana permohonan pendaftaran ditolak jika ada persamaan sebagian atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftar terlebih dahulu, maka sesuai dengan peraturan – peraturan tersebut PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berhak menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek dagang “BENSU”.

Dilihat dari nama mereknya yaitu “Geprek Benu” dengan “I Am Geprek Benu”, berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG memberikan pengertian bahwa: "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut". Maka kedua merek yaitu Merek milik Ruben Onsu “Geprek Benu” dan Merek milik Benny Sudjono “I Am Geprek Benu” mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut. Dilihat dari produk-produk yang diproduksi atau yang diperjual-belikan juga sama yaitu produk-produk sajian makanan berbahan dasar ayam

Menurut Majelis Hakim, Iktikad tidak baik dari Pemohon pendaftaran Ruben Onsu karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU MIG menyebutkan bahwa “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Akhirnya, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim PN Jakpus memutuskan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas Merek Dagang "BENSU" dan menyatakan bahwa Ruben Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Benny Sudjono, sehingga Majelis Hakim berpendapat Ruben Onsu adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Lalu Hakim meminta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia Daftar Merek. Ruben Onsu juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai Rp 1.911.000.

Ruben Onsu kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan kasasi penggugat tidak dapat dibenarkan, dan Tergugat I dapat membuktikan sebagai pemilik merek I Am Geprek Benu. Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang – undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Ruben Samuel Onsu tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ditolak dan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Berkaca dari kasus rebutan merek "Benu" ini, hakim tidak melihat kata "Benu" ini sebagai singkatan dari Nama Orang Terkenal. Dari persidangan terkuak bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan sistem pendaftaran *first to file*. Sehingga nama "Benu" pertama kali terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek I Am Geprek Benu pada tanggal 3 Mei 2017, lalu baru Ruben Samuel Onsu mendaftarkan mereknya dengan merek Geprek Benu pada 7 Juni 2018.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa permohonan pendafrtran merek di Indonesia dalam memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip *first to file* dalam UU MIG, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Berkaitan dengan perkara penggunaan nama orang terkenal sebagai merek diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu alasan penolakan relatif bahwa suatu merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan salah satu unsur yaitu merupakan atau menyerupai nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Jika dilihat dari kasus hak merek “BENSU” yang sama pada keseluruhannya dengan nama singkatan seorang Artis merupakan sebuah pelanggaran, karena Artis bisa

dikatakan sebagai orang terkenal yang namanya atau singkatan namanya termasuk ke dalam kekayaan intelektual karena dihasilkan dari sebuah bentuk kreatifitas yang dikenal oleh masyarakat luas, memiliki daya guna, dan bernilai ekonomis sehingga nama orang terkenal sudah sepatasnya mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus penggunaan Nama Orang Terkenal ini, Prinsip Droit de Suite dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim, karena Prinsip Droit de Suite atau zaaksgevolg ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (het recht volgt de eigendom van de zaak). Dengan demikian, Ruben Onsu seharusnya tetap memperoleh perlindungan hukum dan tetap memiliki hak eksklusif atas namanya tersebut. Hal ini karena berdasarkan asas Droit de Suite suatu hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja, dalam tangan siapapun benda itu berada, dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, pertimbangan Hakim merujuk kepada sistem pendaftaran merek secara normatif atau First to File. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Benny Sudjono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek dagang “Bensu”, dan Hakim berpendapat bahwa dalam mendaftarkan mereknya Ruben Onsu berniat untuk meniru atau menjiplak merek dagang milik Benny Sudjono. Sehingga Majelis Hakim menyatakan Ruben Onsu adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Hakim karena dapat diketahui bahwa pemilik nama atau singkatan nama orang terkenal di tolak permohonan pendaftaran mereknya akibat dari hak daya guna nama miliknya telah dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik nama. Padahal, dalam memutus perkara terkait merek dagang “BENSU” Majelis Hakim dapat juga menggunakan prinsip hukum Droit de Suite sebagai bahan pertimbangan.

V. SARAN

Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai HKI diperlukan adanya dasar hukum yang lebih spesifik mengenai penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal dalam Undang - Undang Merek dan Indikasi Geografis terutama mengenai batas ketentuan dalam penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal dan pengaturan yang lebih jelas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik nama atau singkatan nama orang terkenal sehingga pelaksanaan aturan hukum setiap bidang HKI dapat berjalan dengan baik dan tidak berdampak terhadap hakim dalam memutus perkara.

Perlu adanya peningkatan kualitas pada kinerja aparat pemeriksa permohonan pendaftaran merek agar taat hukum khususnya saat memeriksa kelengkapan syarat substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, mengingat masih banyak kasus pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

khususnya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat menimbulkan masalah hukum dalam dunia usaha salah satunya penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal pada merek tanpa persetujuan pemilik nama. Agar sengketa seperti Gepek Benu dan I Am Gepek Benu tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
- [2] Cita Citrawindi Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia* (Bogor: Biro Oktoroo Rooseno, 2000)
- [3] Frieda Husni Hasbullah *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan)*. (Jakarta: Ind-Hill, 2005)
- [4] Sistem pendaftaran Merek First to File <http://www.hki.co.id/merek.html>, (diakses pada 7 maret 2021, pukul 15.30 WIB).
- [5] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1)
- [6] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 1(1). 11-14