ABSTRAK

Salah satu putusan kasus sengketa merek yang telah berkekuatan hukum tetap adalah kasus Ruben Samuel Onsu *v.s* PT Ayam Geprek Benny Sujono, terkait penggunaan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR". Ruben Samuel Onsu mengklaim bahwa 'BENSU' merupakan singkatan nama orang terkenal miliknya. Putusan Pengadilan Niaga 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PNNiagaJkt.Pst menolak gugatan Ruben Samuel Onsu, sebagaimana juga dikuatkan oleh Putusan MA No 575 K/PDT.SUS-HKI/2020.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji indikator "nama orang terkenal" pada penggunaan Merek ditinjau dari UU No 20 Tahun 2016 (UUIG) serta menganalisa pandangan peradilan berkaitan dengan penggunaan nama BENSU sebagai merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUIG tidak menyatakan secara eksplisit indikator "nama orang terkenal". Namun jika indikator nama orang terkenal dikaitkan dengan indikator merek terkenal pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UUIG, maka dapat dirumuskan: *Pertama,* pengetahuan umum masyarakat luas terhadap orang terkenal tersebut; *Kedua,* reputasi yang diperoleh karena popularitas atau prestasi; *Ketiga,* bukti keterkenalan melalui pemberitaan berbagai media massa dan online. *Keempat*, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei mengenai keterkenalan nama orang tersebut. Dalam kasus sengketa merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR", peradilan memandang prinsip penting berkenaan dengan pendaftaran merek adalah itikad baik dari Pemohon. Hakim tidak melihat kata "Bensu" sebagai singkatan dari nama orang terkenal. Hakim justru memandang itikad tidak baik Ruben Samuel Onsu yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat meniru merek PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Rekomendasi atas hasil penelitian ini adalah hendaknya peraturan pelaksana UUIG memberikan kejelasan mengenai indikator "nama orang terkenal" untuk menjadi tolak ukur merek tersebut diterima atau ditolak pada saat pemeriksaan subtantif.

Kata Kunci: *merek, sengketa, nama, terkenal, putusan.*

ABSTRACT

One of court decision in mark dispute case that has permanent legal force is case of Ruben Samuel Onsu v.s PT Ayam Geprek Benny Sujono, regarding use of mark "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR". Ruben Samuel Onsu claims that "BENSU" stands for his famous person's name. Commercial Court Decision No 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PNNiagaJkt.Pst rejected Ruben Samuel Onsu's lawsuit, as also corroborated by Supreme Court Decision No 575 K / PDT.SUS-HKI / 2020.

The purpose of this research is to examine indicator of "famous person's name" on use of mark in terms Law Number 20 of 2016 (UUIG) and to analyze Judicial views regarding use of name BENSU as mark. Method used in this research is juridical normative.

The results showed that UUIG does not explicitly state indicator "famous person's name". However, if indicator for famous person's name is linked to famous mark indicator in Explanation of Article 21 Section (1) point b of UUIG, then can formulated: First, general public knowledge of famous person; Second, reputation is earned because of popularity or achievement; Third, evidence of fame through various mass media and online coverage. Fourth, Commercial Court can order an independent institution to conduct survey regarding person's name fame. In case of Mark dispute "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR", judiciary views that an important principle with regard to mark registration is good faith from applicant. Judge did not see word "Bensu" as an abbreviation of famous person's name. Judge actually viewed Ruben Samuel Onsu's bad faith, which should be suspected in registering his mark as having intention imitating mark of PT. Ayam Geprek Benny Sujono.

Recommendation for results of this study is implementing regulations of UUIG should provide clarity regarding indicators of "famous person's name" to be used as benchmarks for whether marks is accepted or rejected during substantive examination.

Keywords: mark, dispute, name, famous, verdict.