PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA

(STUDI KASUS NO. 59 /PDT.SUS-MEREK/2016/PN NIAGA JKT. PST)

SKRIPSI

Oleh:

NINDYA DEVI ERSALINA

201410115146

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: **PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/ PDT.SUS-MEREK/ 2016/ PN. NIAGA. JKT. PST)**
Nama Mahasiswa	: NINDYA DEVI ERSALINA
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201410115146
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

DEKAN

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H

NIP 1804338

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Herbert Napitupulu, S.H., M.H	Esther Masri, S.H., M.Kn
NIP 010803025	NIP 011408033

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi	: **PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/ PDT.SUS-MEREK/ 2016/ PN. NIAGA. JKT. PST)**
Nama Mahasiswa	: NINDYA DEVI ERSALINA
Nomor Pokok Mahasiswa	: 201410115180
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	: 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Herbert Napitupulu, S.H., M.H	Esther Masri, S.H., M.Kn
NIP 010803025	NIP 011408033

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/ PDT.SUS-MEREK/ 2016/ PN. NIAGA. JKT. PST)**
Nama Mahasiswa	:	NINDYA DEVI ERSALINA
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201410115146
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	:	20 Juli 2018

Bekasi, 3 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji	:	Dr. Yurnal, S.H., M.Hum NIP 1802322	.....
Penguji I	:	Rahmat Saputra, S.H., M.H NIP 011606049	.....
Penguji II	:	Esther Masri, S.H., M.Kn NIP 011408033	.....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
Elfirda Ade Putri, S.H., M.H	Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H
NIP 011512043	NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM SENGKETA MEREK DI PENGADILAN NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/ PDT.SUS-MEREK/ 2016/ PN. NIAGA. JKT. PST)**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 1 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan

Nindya Devi Ersalina

ABSTRAK

Nindya Devi Ersalina, 201410115146, Skripsi , Perlindungan Hak Eksklusif Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Prinsip *National Treatment* Dalam Sengketa Merek Di Pengadilan Niaga, 160 Halaman, 2018.

Penelitian ini tentang perlindungan terhadap hak eksklusif merek akibat tidak adanya perlindungan terhadap pemegang merek terkenal asing, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*)/ Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights*). sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrument internasional sebagai upaya untuk harmonisasi standar internasional HAKI di tanah air. Undang-undang Merek sebagai wujud ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional semestinya memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Namun pada kenyataannya perlindungan terhadap hak eksklusif merek terkenal kurang diperhatikan khususnya penerapan prinsip *national treatment* yang belum dirasakan oleh pemegang merek terkenal. Seperti Kasus Merek Electrosteel Casting Limited yang telah didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual oleh Budiman Sugiarto dengan tidak adanya unsur itikad baik dan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan bahwa merek tersebut bukan merek terkenal. Sementara merek Electrosteel merupakan merek yang sudah terdaftar dan lebih dulu dikenal diluar negeri sehingga terjadi suatu permasalahan dan akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan hak eksklusif bagi pemegang hak atas merek terkenal kaitannya dengan penerapan prinsip *national treatment* di pengadilan. Penulisan menggunakan metode penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai perundang-undangan maupun hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara. Hasil menunjukkan bahwa penerapan pembatalan putusan Pengadilan Niaga dalam hal pendaftaran merek terkenal yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung yang diterapkan kepada tergugat I sudah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Merek sudah memenuhi perlindungan hak ekslusif merek tekenal serta prinsip *national treatment* serta asas-asas atau kaidah kaidah nasional maupun internasional.

Kata Kunci : HKI, Merek, Perlindungan Merek Terkenal, Hak Ekslusif, Prinsip *National Treatment*.

ABSTRACT

***Nindya Devi Ersalina**, 201410115146, Undergraduated Thesis, Exclusive Protection of Trademark Rights Under Law No. 15 of 2001 on Brands and Principles of National Treatment in Trademark Disputes in Commercial Courts, 160 pages, 2018.*

This study is about protection the exclusive rights of brands due to the absence of protection for holders of foreign famous brands, Indonesia has participated in becoming a member of the WTO (World Trade Organization) / TRIPs Agreement (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). as is known that Indonesia has ratified a number of international instruments as an effort to harmonize international standards of IPR in the country. The Trademark Law as a form of ratification of international agreements should provide protection for well-known brands. But in reality the protection of the exclusive rights of well-known brands is less noticed, especially the application of the principle of national treatment that has not been felt by famous brand holders. Such as the Electrosteel Casting Limited Case, which was registered with the Director General of Intellectual Property Rights by Budiman Sugiarto, with no element of goodwill and by the Commercial Court stated that the brand is not a well-known brand. While the Electrosteel brand is a brand that has been registered and first known abroad so that there is a problem and finally resolved through the court. The purpose of writing is to find out the protection of exclusive rights for holders of well-known brands related to the application of the principle of national treatment in the court. Writing uses normative research methods, namely a study that analyzes both the law as a law and law as a court decision in litigation. The results indicate that the application of the cancellation of the Commercial Court's decision in the case of registration of a well-known trademark contained in the Supreme Court's decision that was applied to Defendant I is in accordance with Article 3 of the Trademark Law that has fulfilled the protection of the exclusive rights of the trademark brand as well as the principle of national treatment and principles national and international rules.

Keywords: Intellectual Property Rights, Brands, Protection of Famous Brands, Exclusive Rights, Principles of National Treatment.

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: **Perlindungan Eksklusif Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Prinsip *National Treatment* Dalam Sengketa Merek Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Nomor 59/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata 1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan ketulusan hati kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr.Ir.H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM Inv., RFA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu ,SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan segala ilmu penuh dengan kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Esther Masri, SH, M.Kn selaku Pembimbing II yang juga telah dengan sabar, tekun dan teliti membimbing dan mengarahkan dalam segi teknis dalam penulisan skripsi ini.

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.IK, MM,MH selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang memotivasi penulis untuk menjadi pribadi lebih baik.
7. Bapak Ndaru Satrio, SH, MH selaku pembimbing Kuliah Kerja Mahasiswa di SMAN 2 Tambun Utara tanpa masukkan dan dukungan penulis tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan baik serta memberikan pengalaman berharga dengan mengikutsertakan penulis dalam kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan,
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan keikhlasan serta kesabaran telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
9. Kedua Orang Tua, yaitu Papa Heru Sutanto dan Mama Sulistyaningsih, Alm. Sutomo (Kakek) yang selalu memotivasi hidup saya menjadi lebih baik yang selalu memberikan semangat untuk dapat berprestasi dalam hal pendidikan, Marnesih (Nenek) yang selalu menjadi belahan jiwa dalam hidup yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk dapat membahagiakannya, M.Sahid (Kakek), Alm. Yusmini (Nenek), Diana Anggraini (Tante), Retnowati (Bude), Untung (Pakde). Adik adik saya, yaitu Deva Octhalia dan Nadia Asyifa. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. yang telah memberikan materil ataupun immateril seperti kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, nasehat dan dorongan serta semangat kepada penulis dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta doa dan harapan yang luar biasa tiada henti.
10. Teman terdekat yang selalu menjadi penghibur dalam hidup penulis . Teman seperjuangan yang menjadi penyemangat untuk selalu masuk kuliah yaitu Rizcha Widhyananda, Miranda Sekar Rini dan Putri Herliana, Yeshi Sukmawati, Yurizka Diandra. Frontallity Family yaitu Mutya Herdiany, Haryadi Putra, Wulan Sekar Sari, Yolanda Natasya, Dwi Novi Yanti serta yang lain. Kemudian team sahabat SMP Ladeluskava yaitu Eva Septiani,

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

Lusiatul Izzah, Nurlaila Sholihah, dan Ade Akbar. Serta teman teman terdekat saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, motivasi, menghibur saat otak sedang banyak beban fikiran serta doa dan dukungannya.

11. Team sebimbingan Bapak Herbert serta sebimbingan bu Estheryang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah memberi semangat, motivasi, menjadi teman bertukar pikiran serta informasi.
12. Kawan-kawan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, khususnya Teman seperjuangan Kuliah Kerja Mahasiswa di SMAN 2 Tambun yang tidak bias saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasamanya selama Kuliah Kerja Mahasiswa.
13. Teman-teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas pagi A2 yang selalu saya syukuri bisa berada di antara kalian, terima kasih atas kebahagiaan, kegembiraan serta kerjasama selama ini yang diberikan dan semoga sukses untuk kita semua.
14. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar penulis lebih maju dikemudian hari. Dengan penulisan skripsi ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bekasi, 1 Juli 2018

Nindya Devi Ersalina

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR ISI

COVER……i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI…….....ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI…….....iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……...iv

LEMBAR PERNYATAAN…….....v

ABSTRAK.....vi

ABSTRACT.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....xi

MOTTO.....xv

DAFTAR SINGKATAN.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN……...……xvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....7

1.2.1 Identifikasi Masalah.....7

1.2.2 Rumusan Masalah.....8

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....8

1.3.1 Tujuan Penelitian.....8

1.3.2 Manfaat Penelitian.....9

a. Manfaat Teoritis.....9

b. Manfaat Praktis.....9

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....9

1.4.1 Kerangka Teori.....9

1.4.2 Kerangka Konseptual.....10

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

1.4.3 Kerangka Pemikiran.....12
1.5 Metode Penelitian.....13
1.5.1 Jenis Penelitian.....13
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....14
1.5.3 Analisis Data.....15
1.6 Sistematika Penulisan.....15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....17
2.1 Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....17
2.1.1 Hak Kekayaan Intelektual.....17
2.1.2 Tentang Merek.....19
a. Pengertian Merek.....19
b. Ruang Lingkup Merek.....21
c. Merek Asing.....28
d. Fungsi Merek 22
e. Syarat Sebuah Merek.....24
f. Hak Merek.....27
g. Syarat Pendaftaran Merek.....28
h. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek.....31
i. Penghapusan dan Pembatalan Merek..... 32
j. Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....37
k. Tentang Itikad Baik.....39
2.1.3 Tentang Hak Eksklusif.....40
2.2 Prinsip-Prinsip / Kaidah HAKI.....44
2.2.1 Konvensi Internasional Tentang HAKI.....44

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

2.2.2 Konvensi-Konvensi Intenasional Pengaturan Prinsip *National Treatment*.....46

A. Bentuk-bentuk Pengaturan Prinsip National Treatment……..46

a. Bentuk Pengaturan Prinsip *National Treatment* dalam Konvensi Paris……...…47

b. Bentuk pengaturan Prinsip *National Treatment* dalam *Trademark Law Treaty*……..……...48

c. Bentuk Pengaturan Prinsip National Treatment dalam Persetujuan TRIPs……49

2.2.3 Prinsip-Prinsip / Kaidah-kaidah Nasional HAKI…….51

A. Pengaturan Prinsip *National Treatment* berdasarkan Perundang-undangan Merek di Indonesia……..51

BAB III HASIL PENELITIAN.....53

3.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek terkenal Electrosteel Casting Limited hubungannya dengan Hak Ekslusif Merek.....53

3.1.1 Tentang Gugatan Penggugat Mengenai Permohonan Pembatalan Merek Electrosteel (Posita Gugatan).....53

3.1.2. Tentang Tergugat I Keberatan Secara Hukum Formil Atas Gugatan Penggugat (Eksepsi).....58

3.1.3 Tentang Tergugat II Keberatan Atas Gugatan Penggugat (Eksepsi)……..…….....70

3.1.4 Tentang Pertimbangan Hukum……73

3.1.5 Tentang Pertimbangan Mahkamah Agung…….……80

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

3.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa perkara tersebut telah sesuai dengan asas-asas/kaidah-kaidah perlindungan hukum merek nasional dan konvensi-konvensi internasional….....91

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....94

4.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa merek terkenal Electrosteel Casting Limited hubungannya dengan Hak Ekslusif Merek ……..……...94

4.1.1 Pembahasan dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat……..……94

4.1.2 Pembahasan dan Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung…….……135

4.2. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Hubungan Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam Hubungannya dengan Asas/Kaidah Nasional Maupun Internasional Terkait Hak Eksklusif Pemegang Merek Terkenal dan Penerapan National Treatment di Pengadilan... 152

BAB V PENUTUP.....159

5.1. Kesimpulan.....159

5.2 Saran.....160

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

MOTTO

”Yang Berharga Bukan Seberapa Cepat Bisa Mewujudkan Mimpi. Namun Seberapa Banyak Manfaat Yang Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Saat Mimpi Itu Akhirnya Terwujud”

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Orang-orang yang ku cintai

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR SINGKATAN

HAKI/ HKI	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*
UU Merek	Undang-Undang Merek
WIPO	*World Intellectual Property Organization*
WTO	*World Trade Organization*

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

- Lembar Konsultasi

LAMPIRAN II

- Surat Keterangan Riset

LAMPIRAN III

- Hasil Wawancara

LAMPIRAN IV

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

LAMPIRAN V

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164K/Pdt.Sus/HKI/2017

Perlindungan Hak..., Nindya, Fakultas Hukum 2018