

**HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG MEREK
TERKENAL BERDASARKAN PASAL 11 JO 12 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PDT/SUS-
MEREK/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Oleh:

RIZCHA WIDHYANANDA

201410115180



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG
MEREK TERKENAL BERDASARKAN
PASAL 11 JO 12 AYAT (3) UNDANG –
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 11/Pdt/Sus-
Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIZCHA WIDHYANANDA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115180

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

Herbert Napitupulu

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

PEMBIMBING II

Esther Masri

Esther Masri, S.H., M.Kn

NIP 011408033

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG
MEREK TERKENAL BERDASARKAN
PASAL 11 JO 12 AYAT (3) UNDANG –
UNDANG NOMOR 15 - TAHUN 2001
TENTANG MEREK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 11/Pdt/Sus-
Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIZCHA WIDHYANANDA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115180

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG
MEREK TERKENAL BERDASARKAN
PASAL 11 JO 12 AYAT (3) UNDANG –
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 11/Pdt/Sus-
Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIZCHA WIDHYANANDA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115180

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

Bekasi, 13 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Sri Wahyuni, S.H.M.H.

NIP 1504117

Penguji I : Harinanto Sugiono, S.H.M.H.

NIP 010403010

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.

NIP 011512043


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

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **HAK PRIORITAS BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 11 JO 12 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/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 penulis 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 mengizinkan 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, 25 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan



Rizcha Widhyananda

ABSTRAK

Rizcha Widhyananda, 201410115180, Skripsi , Hak Prioritas Bagi Pemegang Merek Terkenal Berdasarkan Pasal 11 Jo 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt/Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016 hubungannya dengan Asas/kaidah Internasional terkait Hak Prioritas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai perundang-undangan maupun hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu hasil wawancara bersama akademisi sekaligus praktisi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam hal memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan permohonan pembatalan merek Casanova. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan Pasal 11 tentang Hak Prioritas dan mengatakan bahwa pemilik merek J.Casanova sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mendaftarkan mereknya dan tidak bisa menyatakan dirinya sebagai pemegang sah merek J.Casanova karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, pemilik J.Casanova tidak mendaftarkan merek nya tersebut dengan menggunakan Hak Prioritas, pendapat tersebut sangat bertolak belakang dengan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang sudah sesuai dengan Asas/Kaidah Internasional.

Kata Kunci : Hak Prioritas, Pemegang Merek Terkenal, Perjanjian TRIPs, Hak Kekayaan Intelektual

Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH selaku Pembimbing I

Ibu Esther Masri, SH, MKn selaku Pembimbing II

ABSTRACT

Rizcha Widhyananda, 201410115180, Undergraduated Thesis, Priority Right For Famous Trademark Holders Under Article 11 Jo 12 Paragraph (3) of Law Number 15 Year 2001 About Mark.

The purpose of this research is to know the opinion and decision of the Central Jakarta District Court Judge Judge Number 11 / Pdt / Sus-Brand / 2016 / PN.Niaga.Jkt.Pst and Supreme Court Number 968K / Pdt.Sus-HKI / 2016 relation with Principles / International related Priority Rights. This research is conducted by using the method of empirical normative research which is also called as doctrinal research that is a research that analyze both law as legislation and law as court decision in litigation process. Then this research is also done by empirical research method that is result of interview with academics as well as practitioner. The finding obtained from this research is that the Central Jakarta Commercial Court Decision has been wrong and mistaken in examining the evidence filed by the Plaintiff in the Casanova cancellation application lawsuit. According to the Supreme Court Judges, the Commercial Court Judge has been wrong in applying Article 11 on Priority Rights and said that the owner of the J.Casanova brand has no right anymore to register his brand and can not declare himself as the legitimate holder of the J.Casanova brand because according to the Panel of Judges The Commercial Court, the owner of J.Casanova does not register its trademark by using Priority Right, the opinion is very contrary to the Supreme Court of Justice that is in accordance with International Principles / Rules.

Keywords : Priority Right, Famous Brand Holder, Trips Agreement, Intellectual Property Rights

Mr. Herbert Napitupulu, SH, MH as lecturer I

Mrs. Esther Masri, SH, MKn as lecturer II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur yang tiada henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani, jasmani, rahmat dan hidayah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“Hak Prioritas Bagi Pemegang Merek Terkenal Berdasarkan Pasal 11 Jo 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Nomor 11/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 dan setulus-tulusnya 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 Dr. 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 Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu, dan memberi arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Esther Masri, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberi arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM, MH Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

7. Bapak Ndaru Satrio, S.H,M.H dan Ibu Nina Zainab, S.H,M.H yang telah memberikan pengalaman berharga dengan mengikutsertakan penulis dalam kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak lelah memberikan ilmu nya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
9. Seluruh jajaran Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu, dan memberikan Informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis cintai, Ayah Nugroho Widhyatno dan Mamah Munawaroh yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta teman bertukar pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
11. Keluarga Besar yang penulis cintai terutama, Kak Dewi Mudariani, Bang Efredi Yudianto, Om Brigjen Bambang Kusharto, Om Joko Winarto, Pakde Heri Purwanto, Melisa Anatasya, Mas Daru Mahendras, Ananda Rakha Yovendra, Ananda Noeri Rhisvarry, Dian Novianti Agustina untuk dukungan,doa serta bantuan kalian sangat berarti bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
12. Teman-Teman yang penulis sayangi & sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga penulis Fourweb, Teman-Teman Kos Putri, Teman seperjuangan Nindya Devi Ersalina, Miranda Sekar Rini, Putri Herliana, Yeshi Sukmawati, Yurizka Diandra terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun ini dan menemani dikala susah maupun senang. Teman-Teman sebimbangan khususnya Devi Kartika yang sudah membantu dalam bertukar fikiran dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman kelas A.2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih banyak atas 4 tahun bersama.

Walaupun skripsi ini telah penulis tulis dengan semaksimal mungkin, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah, mengingat penulisan skripsi ini adalah masih tahap pembelajaran penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar penulis lebih maju dikemudian hari. Dengan penulisan skripsi ini penulis sangat berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya, Sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.



Bekasi, 29 Juni 2018

Rizcha Widhyananda

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.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
a. Manfaat Teoritis.....	6
b. Manfaat Praktis.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5.3 Analisa Data.....	11

1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.1 Tentang Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturannya.....	13
2.1.2 Tentang Merek.....	15
a. Pengertian Merek.....	15
b. Hak Merek.....	17
c. Jenis Merek.....	21
d. Fungsi Merek.....	22
e. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	23
f. Pendaftaran Merek.....	24
g. Itikad Tidak Baik (<i>Baid Faith</i>).....	25
h. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	25
i. Merek Asing.....	26
j. Klasifikasi & Kemashuran Merek Terkenal.....	28
k. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal.....	31
l. Hak Eksklusif Pada Merek Terkenal.....	31
m. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek.....	32
2.2 Prinsip-Prinsip/Kaidah-Kaidah HAKI.....	33
2.2.1 Konvensi-Konvensi Internasional tentang HAKI.....	33
2.2.2 Hak Prioritas.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN.....	42
3.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Terkait Hak Prioritas.....	42
3.1.1 Gugatan Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Merek Casanova (Posita Gugatan).....	42
3.1.2 Tergugat Mempunyai Hak Untuk Menangkis Gugatan (Eksepsi).....	46
3.1.3 Jawaban Turut Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat.....	57
3.1.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung.....	60
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	60

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	62
3.2 Hubungan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Sengketa Merek dengan Asas/Kaidah Nasional maupun Internasional Terkait Hak Prioritas.....	80
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	83
4.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Terkait Hak Prioritas Bagi Pemegang Merek Terkenal Belum Memiliki Kesamaan.....	83
4.1.1 Pembahasan dan Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	83
4.1.2 Pembahasan dan Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	110
4.1.3 Faktor Yang Menyebabkan Adanya Perbedaan Pendapat Antara Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan Asas/Kaidah Nasional maupun Internasional Khususnya Terkait dengan Hak Prioritas.....	131
4.2 Pembahasan dan Analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung Dalam Hubungannya dengan Asas/Kaidah Nasional maupun Internasional Terkait Hak Prioritas.....	132
4.2.1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Belum Sesuai dengan Asas/Kaidah Nasional maupun Internasional.....	132
4.2.2 Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus-HKI/2016 telah sesuai dengan Asas/Kaidah Nasional maupun Internasional.....	133
BAB V PENUTUP.....	134
5.1 Kesimpulan.....	134

5.2 Saran.....135

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



MOTTO
“HIDUP BERILMU, MATI BERIMAN”



Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk
Orang-Orang Yang Ku Cintai.....

DAFTAR SINGKATAN

UU MEREK	Undang-Undang Merek
TRIPS	<i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i>
HAKI/HKI	Hak Kekayaan Intelektual
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Lembar Konsultasi

LAMPIRAN II

Surat Keterangan Wawancara

LAMPIRAN III

Hasil Wawancara

LAMPIRAN IV

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/
2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

LAMPIRAN V

Putusan Mahkamah Agung Nomor 968K/Pdt.Sus/HKI/2016

