

**HAK PRIORITAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK TERKENAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Sultan Aldiansyah Abdullah

201610115207



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Hak Prioritas dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasarkan Undang-undang merek dan indikasi geografis di Indonesia.

Nama Mahasiswa : Sultan Aldiansyah Abdullah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115207

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Herbert Napitupulu, SH., MH
NIDN. 0123036202



Heru Siswanto, SH., M.Kn
NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Hak Prioritas dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasarkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia

Nama Mahasiswa : Sultan Aldiansyah Abdullah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115207

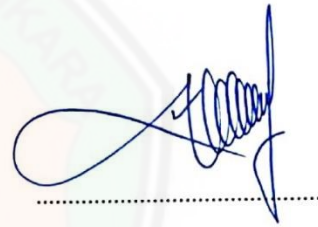
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Sri Wahyuni SH., MH.
NIDN. 0322078304



Penguji I : Esther Masri SH., M.Kn.
NIDN. 0312017904




Penguji II : Heru Siswanto SH., M.Kn.
NIDN. 0302058801




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., MH.
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Aldiansyah Abdullah

NPM : 201610115207

TTL : Bekasi, 10 November 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Hak Prioritas dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli 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.

Bekasi, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Sultan Aldiansyah Abdullah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Aldiansyah Abdullah
NPM : 201610115207
TTL : Bekasi. 10 November 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **HAK PRIORITAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas bhayangkara berhak meyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hokum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Sultan Aldiansyah Abdullah

ABSTRAK

Sultan Aldiansyah Abdullah. 201610115207. Hak Prioritas dalam Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis di Indonesia.

Latar belakang masalah, bahwa undang-undang merek dan indikasi geografis telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal yang mana kaidah tersebut berasal dari konvensi Internasional. Merek terkenal dilindungi dari adanya itikad tidak baik yang mana akan dibonceng ketenarannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek terkenal. hak prioritas memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan merek terkenal meskipun terdapat hak prioritas sekalipun masih terdapat adanya pelanggaran terhadap merek terkenal yang terjadi dipengadilan niaga di indonesia.

Pelanggaran tersebut digambarkan dari adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Merek terkenal pada dasarnya bukanlah merek terdaftar. Pada hakikatnya merek terkenal dilindungi oleh pasal 6 ayat (1) huruf b undang-undang no 15 tahun 2001 sehingga meskipun merek terkenal tersebut tidak terdaftar namun tetap dapat mengajukan pembatalan merek apabila terdapat persamaan pada pokoknya yang menimbulkan adanya perbuatan Itikad tidak baik. Hak prioritas di tujukan untuk merek asing yang tidak terdaftar. Maka dari itu **tujuan penelitian** ini adalah menguraikan kaidah-kaidah hukum terhadap perlindungan merek terkenal dan hak prioritas yang terkandung di dalam perundang undangan dan konvensi internasional, kemudian mengkaitkannya dengan sengketa merek terkenal yang terjadi di indonesia untuk menemukan kesesuaian antara proses penyelesaian sengketa merek dengan kaidah serta asas yang terkandung di dalam perundang-undangan dan konvensi internasional. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji dan meneliti putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa merek terkenal pada pengadilan niaga dan Mahkamah agung.

Hasil penelitian dari sengketa merek terkenal Ikea, Zorrik, memunculkan fakta bahwa untuk menyelesaikan sengketa diperlukan suatu pertimbangan yaitu menentukan keterkenalan merek, mencari persamaan pada pokoknya, dan menentukan perbuatan Itikad tidak baik. Setelah merek tersebut dinyatakan sebagai merek terkenal oleh pengadilan maka merek tersebut berhak memperoleh hak prioritas. **Kesimpulannya** adalah perlindungan merek terkenal dengan hak prioritas pada peradilan di indonesia sangat menekankan kaidah serta asas yang terkandung di dalam konvensi internasional yang telah di atur di perundang-undangan dimana suatu merek tidak bisa serta merta menyatakan bahwa mereknya merupakan merek terkenal sehingga harus adanya pertimbangan terlebih dahulu yang mana telah di amanatkan oleh konvensi internasional sehingga merek tersebut mendapatkan hak prioritas.

Kata kunci : Merek terkenal, hak prioritas,perlindungan merek

ABSTRACT

Sultan Aldiansyah Abdullah. 201610115207. Priority of Rights in The Protection of Wellknown Mark based on Trademark Law and Geographical Indications in Indonesia.

The background Issue, the trademark law and geographical indications have governed the provisions regarding the protection of well-known mark which are derived from international conventions. Well-known mark are protected from bad faith, which will be accompanied by fame, causing losses to owners of well-known mark. Priority of rights have a close relationship with protection of well-known mark. even though there are priority rights, there are still violations of well-known mark that occur in commercial court in Indonesia.

*The violation is illustrated by the similarity in principle with the registered mark. Famous brands are basically not registered trademarks. Basically, a well-known mark is protected by Article 6 paragraph (1) letter b of Law No. 15 of 2001 so that even though the well-known mark is not registered, it can still file a cancellation if there are similarities in principle that lead to acts of bad faith. Priority rights are directed at unregistered foreign brands. Therefore **the purpose of this research** is to describe the legal norms of the protection of well-known mark and priority rights contained in international laws and conventions, then relate them to well-known mark disputes that occur in Indonesia to find compatibility between the process of resolving trademark disputes with the rules and the principles contained in international legislation and conventions. The **research method** used in this study is a normative legal research method by reviewing and examining decisions relating to disputes of well-known marks in the commercial court and the Supreme Court.*

*The results of the research is from the well-known mark dispute in Ikea, Zorrik, Pierre Cardin case gave rise to the fact that in order to resolve the dispute a consideration was needed, namely determining the fame of the brand, looking for similarities at its core, and determining the act of bad faith. After the mark has been declared a well-known mark by the court, the mark is entitled to priority rights. **The conclusion** is the protection of well-known mark with priority of rights in the judiciary in Indonesia strongly emphasizes by the rules and principles contained in international conventions that have been regulated in legislation where a brand cannot necessarily state that the trademark is a well-known trademark so there must be prior consideration which has been mandated by international conventions so that the brand gets priority rights.*

Keyword : wellknown marks, priority of right, Protection of Trademark

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Karena tanpa adanya Izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan, serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M, Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A, Selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Heru Siswanto, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Panti Rahayu, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang mana telah banyak membantu penulis sejak semester 1 hingga sampai pada titik ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan ilmu serta membagi pengetahuannya

kepada penulis selama 4 tahun sehingga penulis mampu menempuh ke tahap skripsi ini.

8. Kedua Orang tua penulis dan keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan serta doa yang terus menyertai penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat Penulis di fakultas Hukum baik yang ada dikelas A3 maupun A2 serta para adik kelas penulis di fakultas hukum yang telah membantu,menemani, hingga memberikan saran kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
10. Para sahabat penulis yang ada di keluarga besar granat cabang Ubhara jaya yang mana selama berkuliah di bhayangkara penulis selalu bertukar pikiran dengan mereka
11. Para sahabat penulis dalam KKN yang mana tak akan penulis lupakan
12. Serta sahabat penulis yang berada diluar kampus yang selalu menemani penulis ketika menyelesaikan skripsi ini

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena masih banyaknya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini bermanfaat nantinya untuk khalayak umum.

Bekasi,28 Juli 2020



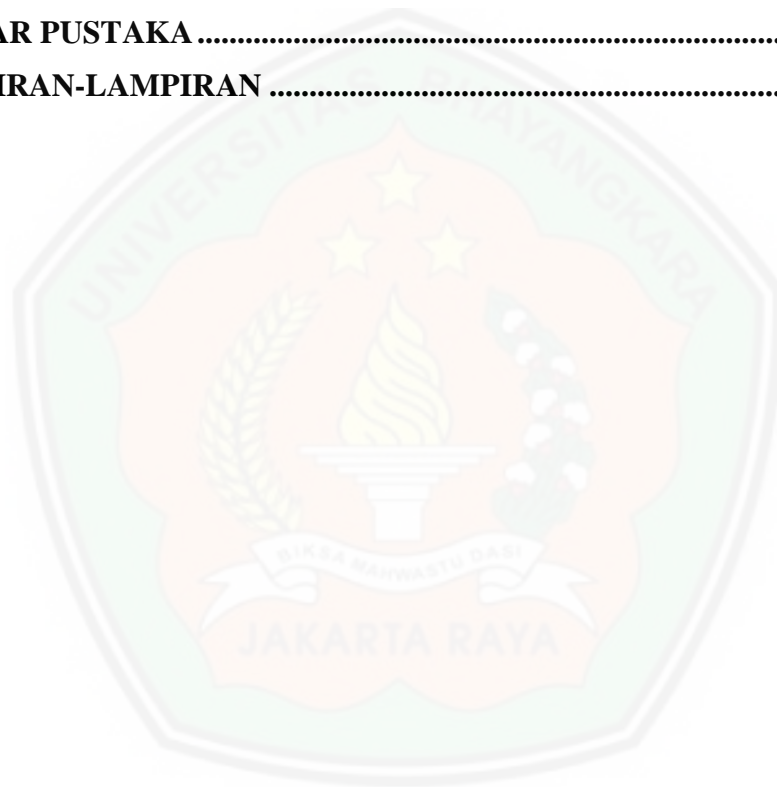
Sultan Aldiansyah Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I	1
1.1 Latar belakang permasalahan	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Rumusan permasalahan.....	10
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	11
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Merek.....	18
2.1.1 Pengertian Merek, Fungsi dan Jenis Merek	18
2.1.2 Hak Atas Merek	21
2.1.3 Pendaftaran Merek, syarat dan tata cara pendaftaran merek.....	22

2.1.4	Jangka waktu, perpanjangan dan pembatalan pendaftaran merek	24
2.1.5	Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dalam Hukum Merek	25
2.1.6	Itikad Baik.....	28
2.2	Tinjauan mengenai Merek terkenal dan Hak prioritas dalam Hukum merek	30
2.2.1	Pengertian dan Klasifikasi Merek terkenal	30
2.2.2	Perlindungan hukum terhadap merek terkenal.....	33
2.2.3	Hak Prioritas dalam Hukum merek.....	34
2.2.4	Pendaftaran merek dengan hak prioritas	36
2.3	Instrumen Hukum Internasional dalam Perlindungan Hukum Merek terkenal dan Hak Prioritas	38
2.3.1	<i>The Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights</i> (1967)	38
2.3.2	<i>Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)</i>	42
2.3.3	<i>WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i> (1999)	43
BAB III	46
3.1	Jenis Penelitian	46
3.2	Pendekatan penelitian.....	47
3.3	Sumber Bahan Hukum	47
3.4	Metode Pengumpulan bahan Hukum	48
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum.....	49
BAB IV	50
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Uraian Sengketa Merek Terkenal Pierre Cardin	50
4.1.2	Uraian Sengketa merek Terkenal Ikea (2012)	55
4.1.3	Uraian Sengketa merek terkenal Zorrik	60
4.2	Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal.....	65
4.2.1	Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal Pierre Cardin	65
4.2.2	Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Merek terkenal Ikea (2012)	72
4.2.3	Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal Zorrik	77

4.3	Pembahasan	82
4.3.1	Perlindungan Terhadap Merek terkenal dan Pemberian Hak Prioritas berdasarkan Undang-undang merek dalam peradilan di indonesia	82
4.3.2	Hubungan antara kaidah serta asas dan prinsip yang terkandung di dalam konvensi Internasional dengan penyelesaian sengketa merek terkenal di indonesia	119
BAB V	129
5.1	Kesimpulan.....	129
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
PN	Pengadilan Niaga
MA	Mahkamah Agung
HAKI	Hak Kekayaan Intelektual
HKI	Hak kekayaan Industri
WTO	<i>World Trade Organization</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

MOTTO :
**“MESKI INI MALAM YANG BURUK, MESKI INI HARI YANG TERBURUK,
SEMOGA KAU SELALU BAHAGIA”**

