

SKRIPSI
PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL YANG
TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK PELAKU USAHA DI
INDONESIA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : ALVINA MENDY KUSUMA

NPM : 201410115018

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL
YANG TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK
PELAKU USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 968K/PDT.SUS HKI/2016)

Nama : ALVINA MENDY KUSUMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115018

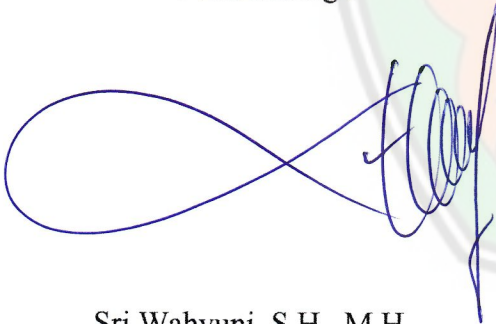
Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM/ HUKUM

Bekasi, 9 Agustus 2019

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP: 11503036



Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

NIP: 11606053

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL
YANG TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK PELAKU
USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016

Nama Mahasiswa : ALVINA MENDY KUSUMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115018

Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 9 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH.

NIP 11606053

Penguji I : Dhoni Yusra, SH, MH.

NIP 1810356

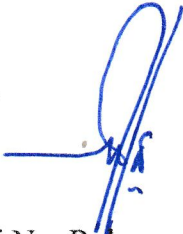
Penguji II : Oti Handayani, SE, SH, MH.

NIP 11703063

MENGETAHUI,

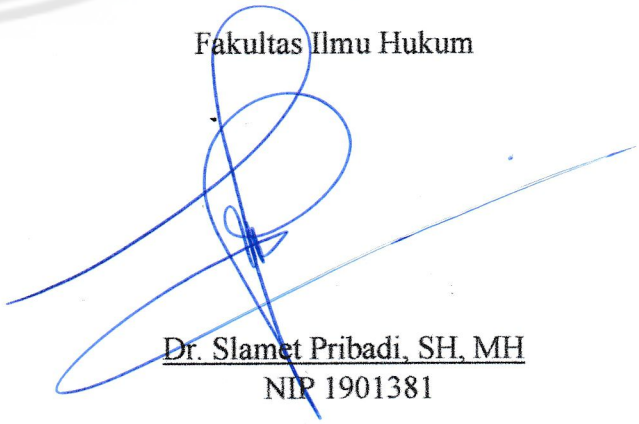
Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


Adi Nur Rohman, SH, M.Ag.
NIP 1901377

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum


Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : ALVINA MENDY KUSUMA
NPM : 201410115018
Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM/ HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi dengan judul **PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK PELAKU USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016**, 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 akademik serta sanksi lain sesuai norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya mengizinkan skripsi ini di pinjam dan di duplikatkan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan 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, 9 Agustus 2019



ALVINA MENDY KUSUMA

NPM 201410115018

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvina Mendy Kusuma
NPM : 201410115018
Fakultas/Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non- Exclusive-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR
DI WIPO UNTUK PELAKU USAHA DI INDONESIA (STUDY KASUS PUTUSAN
NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak kebebasan royalti Non Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi tanpa meminta izin dari saya selama menyamtumkan nama saya sebagai penulis atau 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 sebenar-benarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 9 Agustus 2019
Yang Menyatakan,



Alvina Mendy Kusuma

201410115018

v

ABSTRAK

Alvina Mendy Kusuma, 201410115018, Skripsi, Pelanggaran Penggunaan Merek Terkenal yang telah Terdaftar Di WIPO Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/PDT.SUS-HKI/2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum, Pertimbangan Hukum Majelis 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 dan UU merek terkait perlindungan hukum dan penghapusan merek. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang mengalisis baik hukum sebagai perundang-undangan maupun hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara .

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa merek J.Casanova sebagai merek terkenal tidak mendapatkan perlindungan hukum, 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, sedangkan penggugat mengajukan gugatan mengenai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Sri Wahyuni, S.H., M.H. (selaku Pembimbing I)

Yulianto Syahyu, S.H., M.H. (selaku Pembimbing II)

ABSTRACT

Alvina Mendy Kusuma, 201410115018, Skripsi, Violation of the Use of Famous Brands Registered in WIPO by Business Actors in Indonesia (Case Study of Decision Number 968 K / PDT.SUS-HKI / 2016).

This study aims to determine the legal protection, judicial legal considerations, and the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court Number 11 / Rev / Sus-Brands / 2016 / PN.Niaga.Kk.Pst and the Supreme Court Number 968K / Pdt.Sus-HKI / 2016 its relationship with the International Principles / Rules and the brand related to legal protection and the elimination of brands. This research was conducted using a normative juridical research method, also known as doctrinal research, which is a study that analyzes both law as legislation and law as a court decision in litigation.

The findings obtained from this study indicate that the J.Casanova brand as a well-known brand does not get legal protection, the Central Jakarta Commercial Court Decision has been wrong and wrong in examining the evidence submitted by the complainant in the wake of the cancellation request of the Casanova brand. According to the Supreme Court Judge, the Commercial Court Judge was wrong in applying article 11 concerning Priority Rights and said that the brand owner J. Casanova had no right to register his trademark and could not declare himself the legitimate holder of the J. Casanova brand because according to the Judge The Commercial Court, the owner of J. Casanova did not register the trademark using Priority Rights, while the plaintiff filed a lawsuit regarding the provisions of Article 68 and Article 6 of Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks or if the provisions of article 20-21 and Article 76 of Law Number 20 of 2016.

Keywords: Legal Protection, Famous Brands, international agreements

Sri Wahyuni, S.H., M.H. (as Advisor I)

Yulianto Syahyu, S.H., M.H. (as Advisor II)

KATA PENGANTAR

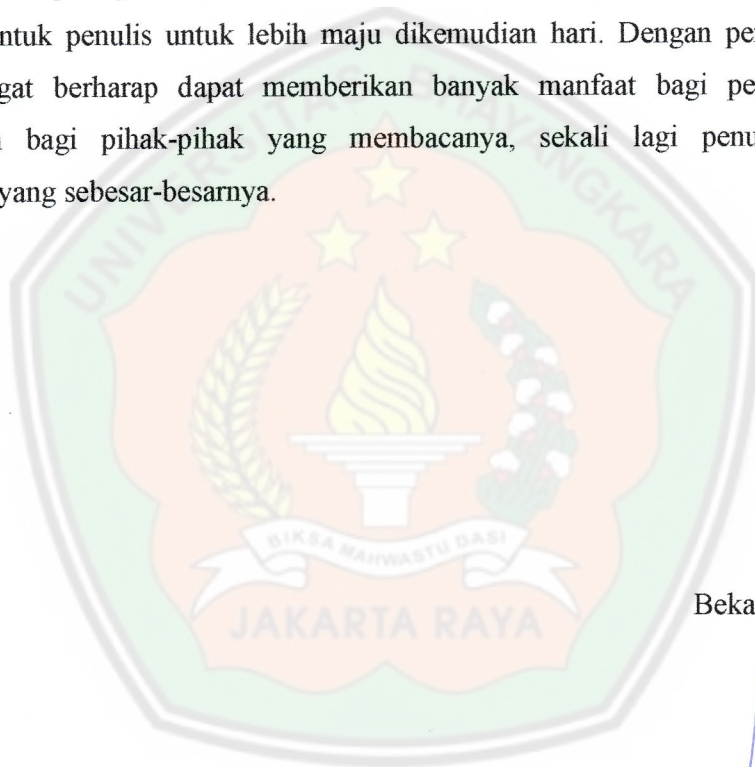
Segala puji dan syukur yang tiada henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani, jasmani, rahmat dan hidayah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini dengan judul **“PELANGGARAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR DI WIPO UNTUK PELAKU USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 968K/PDT.SUS-HKI/2016)”**

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 terimakasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun matril, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 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 Slamet Pribadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak mengeluarkan waktunya unuk membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
5. Bapak Yulianto Syahyu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak mengeluarkan waktunya unuk membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkait tentang materi maupun teknik penulisan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak lelah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

7. Kedua Orang Tua Penulis, segala pengorbanan dan doa yang selalu diberikan tanpa pamrih, yang tak henti- henti memberikan dukungan moral maupun materil dan sebagai tempat untuk bertukar pikiran. Sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Kriswanto Suharto sebagai teman setia penulis yang selalu sabar, yang bisa menjadi penyemangat setia, yang selalu menemani dalam keadaan apapun, pembantu proses penulisan skripsi ini, dan sebagai teman untuk bertukar pikiran.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Teman-teman kelas B1, terutama terimakasih kepada Stiven , Devi Kartika yang sudah membantu dalam bertukar pikiran dan membantu dalam teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapakan agar skripsi ini dapat diterima dengan baik, mendapatkan masukan dan saran untuk penulis untuk 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, 9 Agustus 2019

Alvina Mendy Kusuma
201410115018

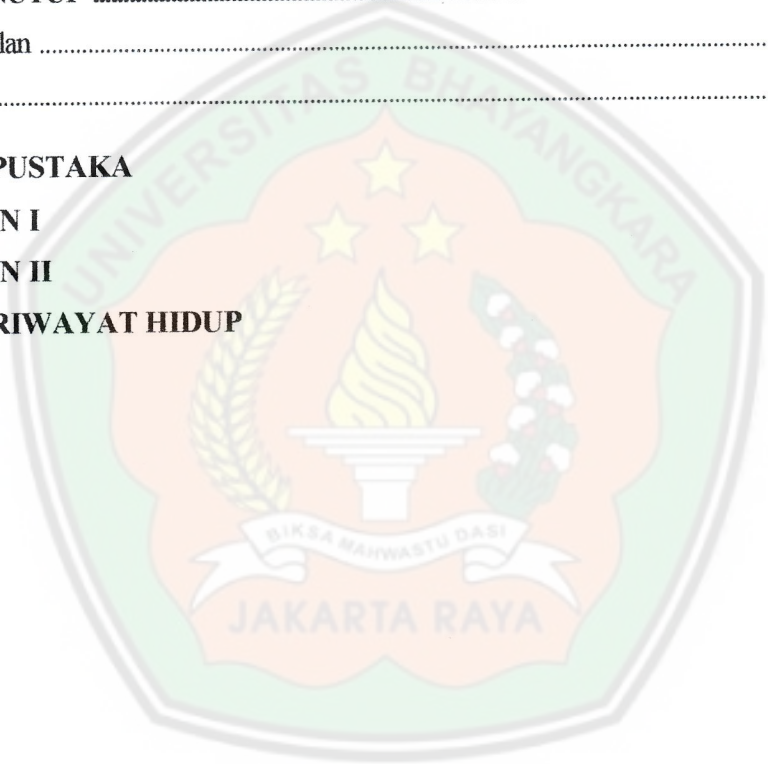
DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	7
1.2.1. Indetifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teoritis	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran	13
1.5. Metode Peneltian	14
1.5.1. Metode Penelitian	14
1.5.2. Jenis Penelitian	14
1.5.3. Metode Pengumpulan Data	15
1.5.4. Analisis Data	15

1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Umum Hak kekayaan intelektual	18
2.2 Hukum Merek	21
2.2.1. Sejarah Hukum Merek	21
2.2.2. Ruang Lingkup Merek	24
2.2.3. Pengertian Merek	25
2.2.4. Fungsi Merek	27
2.2.5. Sistem Pendaftaran Merek	28
2.2.6. Pendaftaran Dengan Sistem Prioritas	30
2.2.7. Penghapusan dan Pembatalan Merek	31
2.2.8. Perlindungan hukum Merek	34
2.2.9. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	34
2.3 Merek Terkenal	35
2.3.1. Pengertian Merek Terkenal	35
2.3.2. Pelanggaran Merek Terkenal	38
2.3.3. Perlindungan Merek Terkenal	39
2.3.4. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Perjanjian Internasional	41
2.3.5. Kriteria Merek Terkenal	44
2.3.6. Itikad Tidak Baik	45
2.3.7. Regulasi Internasional Terkait Merek Terkenal	48
BAB III HASIL PENELITIAN	56
3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat putusan Nomor 11/Pdt/SusMerek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait sengketa Merek Terkenal	56
A. Duduk Perkara	56
B. Tidak Jelasnya Objek Sengketa/OBSCUUR LIBEL	62
C. Legal Standing Pemberi Kuasa (Surat Kuasa dibuat orang yang Tidak Berwenang)	63
D. Merek “CASANOVA” Milik Tergugat	63
E. Merek Terkenal J.Casanova Milik Penggugat	65
F. Persamaan Pada Pokoknya.....	66

G. Itikad Tidak Baik	67
H. Bukti-Bukti yang diserahkan oleh Penggugat dan Tergugat	68
I. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat	79
J. Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga	80
3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Jakarta putusan Nomor	
968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait sengketa Merek Terkenal	81
A. Permohonan Kasasi Terkait Sengketa Merek Terkenal	81
B. Pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tingkat Kasasi	85
C. Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung	87
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	89
4.1. Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Merek Terkenal menurut	
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	89
A. Perlindungan Hukum Terkait Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek	89
B. Perlindungan Hukum Terkait Sengketa Merek Terkenal Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek	97
C. Perlindungan Hukum Terkait Sengketa Merek Terkenal Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional	101
4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung terkait Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal	
J.Casanova yang terdaftar di WIPO	102
4.2.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Niaga	
terkait sengketa Merek Terkenal J. Casanova	102
A. Permohonan Pembatalan dan menghapus terhadap Merek Casanova	102
B. Jangka Waktu Perlindungan Merek J.Casanova Sedang Dalam Masa Perpanjangan	108

C. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Menolak Eksepsi Tergugat Karena Dianggap Eksepsi Tersebut Bukanlah Mengenai Kompetensi Relatif ataupun Kompetensi Absolut	109
D. Keterkenalan Merek J.Casanova dengan Merek Casanova, Persamaan Pada Pokoknya, dan Itikad Tidak Baik.	110
E. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga	115
4.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Merek Terkenal J. Casanova	116
4.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut WIPO	129
BAB V PENUTUP	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

– **Aristoteles**

Orang-orang yang berhenti belajar, akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan

– **Mario Teguh**



DAFTAR SINGKATAN

UU Merek	Undang-Undang Merek
HaKI/HKI	Hak Kekayaan Intelektual
WIPO	World Intellectual Property Organization
TRIPs	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WTO	World Trade Organization
Keppres	Keputusan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
RI	Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

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

LAMPIRAN II

Lembar Bimbingan

