

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK TERKENAL DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS BRAND EIGER)**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI ALFIA HUSNA

201910115207



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK TERKENAL DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS BRAND EIGER)**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI ALFIA HUSNA

201910115207



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip *First To File* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Brand Eiger)

Nama Mahasiswa : Putri Alfia Husna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115207

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Januari 2024

MENYETUJUI,

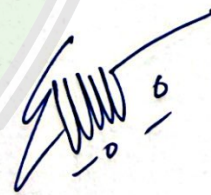
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN. 0304058306



Esther Masri, S.H., M.Kn

NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip *First To File* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Brand Eiger)

Nama Mahasiswa : Putri Alfia Husna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115207

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

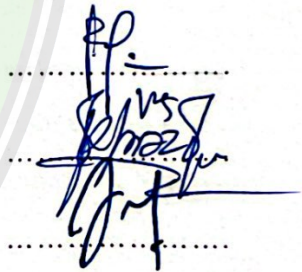
Bekasi, 14 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dr. Rahmat Saputra, SH., M.H**
NIDN 0304058306

Penguji I : **Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si**
NIDN 0302057403

Penguji II : **Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H**
NIDN 0331018008



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. Qijan Widiowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Alfia Husna

NPM : 201910115207

TTL : Bekasi, 9 April 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip First To File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Brand Eiger)*” 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.

Bekasi, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Putri Alfia Husna

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Alfia Husna
NPM : 201910115109
TTL : Bekasi, 9 April 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DALAM PRINSIP *FIRST TO FILE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS BRAND EIGER)** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak yang bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin dari saya sebaga pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Putri Alfia Husna. 201910115207. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip First To File Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Brand Eiger).*

Merek (*trademark*) sebagai hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah sebuah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Dalam hal ini merek memegang peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu keunggulan, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sepanjang sejarah pengaturan nasional yang berkenaan undang-undang merek, Indonesia pernah menganut 2 (dua) sistem/*stelsel* dalam kepemilikan merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Namun, sistem pendaftaran merek yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem konstitutif (*first to file*) atau sistem pendaftar pertama juga sebagai upaya perlindungan hukum pada saat sengketa kepemilikan merek brand terkenal terjadi.

Sengketa kepemilikan merek sendiri sudah marak terjadi di dunia niaga Indonesia. salah satu contoh kasus sengketa kepemilikan merek ini juga dialami oleh salah satu brand terkenal di Indonesia yaitu EIGER. Sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito selaku CEO PT. Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) dengan dengan EIGER milik Budiman Tjoh. PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) menggugat Budiman Tjoh ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 17 Juli 2019 guna pembatalan merek. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2019. Permohonan Peninjauan Kembali telah dikabulkan maka Budiman Tjoh berhak atas merek "EIGER" kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang. Ronny Lukito sebagai pihak yang kalah maka merek "EIGER" kelas 25 miliknya dicoret dari Daftar Umum Merek dan tidak dapat menggunakannya lagi serta membayar biaya perkara DJKI mencoret merek.

Kata Kunci : Merek, Kepemilikan Merek Konstitutif, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Putri Alfia Husna. 201910115207. *Legal Protection for Famous Trademark Holders in the First to File Principle Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Case Study of Brand Eiger).*

A brand (trademark) as an intellectual property right is basically a sign to identify the origin of goods and services (an indication of origin) of a company with the goods and/or services of another company. In this case, brands play an important role in the world of advertising and marketing because the public often associates the superiority, quality or reputation of goods and services with certain brands. Throughout the history of national regulations regarding brand law, Indonesia has adhered to 2 (two) systems/systems in brand ownership, namely the declarative system (first to use) and the constitutive system (first to file). However, the brand registration system currently adopted by Indonesia is a constitutive system (first to file) or a first registrant system as well as an effort to protect the law when a dispute over ownership of a well-known brand occurs.

Disputes over brand ownership have become widespread in the Indonesian commercial world. One example of a brand ownership dispute was also experienced by one of the well-known brands in Indonesia, namely EIGER. The EIGER brand dispute between Ronny Lukito as CEO of PT. Eigerindo Multi Industrial Products (MPI) with EIGER owned by Budiman Tjoh. PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) sued Budiman Tjoh at the Central Jakarta Commercial Court on July 17 2019 for trademark cancellation. The legal consequences resulting from Supreme Court Decision Number 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 are to annul Supreme Court Decision Number 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated March 17 2020 Jo. PN Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 29 October 2019. The application for judicial review has been granted, so Budiman Tjoh is entitled to the "EIGER" class 25 brand for socks and belts. Ronny Lukito, as the losing party, had his "EIGER" class 25 mark removed from the General Register of Trademarks and could no longer use it and pay the court fees for DJKI to strike out the mark.

Keyword : *Brand, First To File, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Dalam Prinsip *First To File* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Brand Eiger)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Budianto dan Ibu Yani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan

dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

7. Kakak penulis, Saputra, S.H., yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 11 Januari 2024



Putri Alfia Husna

201910115207

DAFTAR ISI

JUDUL COVER LUAR.....	
JUDUL COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	ivi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
MOTTO HIDUP	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Kerangka Teoritis.....	9
1.7 Kerangka Pemikiran.....	11

1.8 Penelitian Terdahulu	12
1.9 Metode Penelitian.....	12
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.1.2 Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal.....	21
2.2.1 Pengertian Merek Terkenal.....	21
2.2.2 Pengaturan Merek di Indonesia	23
2.2.3 Jenis dan Klasifikasi Merek.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	26
2.3.1 Pengertian Indikasi Geografis.....	26
2.3.2 Pendaftaran Indikasi Geografis.....	27
2.4. Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum	31
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum	31
2.4.2 Prinsip Perlindungan Hukum.....	32
2.4.3 Jenis Perlindungan Hukum	33
2.5. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban	34
2.5.1 Pengertian Pertanggungjawaban.....	34
2.5.2 Unsur Pertanggungjawaban	37
BAB III SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK EIGER	40
3.1 Sejarah Brand Eiger	40
3.2. Sengketa Kepemilikan Merek Eiger	51

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK TERKENAL DALAM PRINSIP <i>FIRST TO FIL</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	58
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	58
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Kepada Pelaku Pemalsuan Merek Eiger Menurut Undang-Undang	72
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU MIG	: Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hukum Kekayaan Intelektual
UKM	: Usaha Kecil atau Menengah
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
IPR	: <i>Intelektual Property Right</i>

MOTTO HIDUP

"Siapapun yang tidak mau berubah, ia tidak akan berkembang."