



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas
Merek Oleh Pemilik Merek Yang Terdaftar
Berdasarkan UU Merek Dan Indikasi Geografis
(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN

Disusun oleh:

CALLISTA HANS
NIM. 205200214

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN HAK
ATAS MEREK OLEH PEMILIK MEREK YANG TERDAFTAR
BERDASARKAN UU MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
79/PDT.SUS-MERЕК/2019/PN NIAGA JKT. PST. DAN
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 82/PDT.SUS-
MERЕК/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Callista Hans

NIM : 205200214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : CALLISTA HANS
NIM : 205200214
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Oleh Pemilik Merek Yang Terdaftar Berdasarkan UU Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Title : Analysis of Legal Protection of Brand Rights Users by Registered Brands Based on the Trademark and Geographical Indications Law (Case Study on Commercial Court Decision Number 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. and Commercial Court Decision Number 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

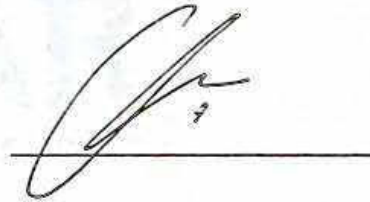
Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

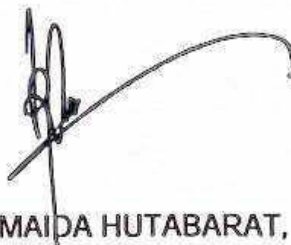
Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

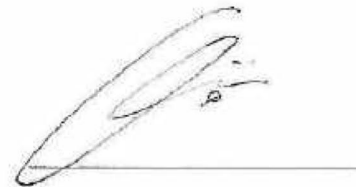
Persetujuan

Nama : CALLISTA HANS
NIM : 205200214
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Oleh Pemilik Merek Yang Terdaftar Berdasarkan UU Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Januari-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRAK

Merek berdiri sebagai identitas perusahaan untuk membangun kepercayaan kepada konsumen sehingga loyalitas konsumen menjadi pegangan yang teguh bagi masa depan perusahaan. Namun, seringkali kita menemukan merek baru yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Walaupun Pemerintah sudah merumuskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun pada faktanya, permasalahan merek tetap bermunculan di Pengadilan Niaga. Penulis disini ingin melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum penggunaan hak atas merek oleh pemilik merek yang terdaftar dalam kelas barang yang sama berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Dan bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst.? Penulis meneliti permasalahan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan bahan kepustakaan yang mengacu pada Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. belum sesuai dengan Undang-Undang karena dalam pertimbangannya Hakim tidak memperhatikan asas iktikad baik dalam persaingan usaha, sedangkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst. sudah. Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis menyarankan Pemerintah untuk membuat regulasi mengenai sanksi bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tidak menerapkan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis supaya tidak terjadi permasalahan serupa. Hakim juga harus memperhatikan yurisprudensi sebelumnya dan mengindahkan asas iktikad tidak baik dalam memutus perkara supaya tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat akan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penggunaan Hak Atas Merek, Pemilik Merek

ABSTRACT

Trademarks serves as a company's identity to build trust with consumers, making consumer loyalty a solid foundation for the company's future. However, it is often the case that new brands emerge with complete or fundamental similarities to brands that are already registered. Although the government has formulated Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, in reality, trademark issues continue to arise in Commercial Courts. The author aims to conduct research on how legal protection for the use of trademark rights by owners of registered trademarks in the same class of goods is based on Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The study also explores the implementation of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications based on the judgments of Commercial Court Number

79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. and Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst. The author examines these issues using a normative juridical research method based on literature referring to the law. The result of this research indicates that the judgment of Commercial Court Number 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. is not in accordance with the law because the judge did not consider the principle of good faith in business competition. In contrast, the judgment of Commercial Court Number 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst. is in line with the law. Based on these issues, the author suggests that the government establish regulations regarding sanctions for employees of the Directorate General of Intellectual Property who do not implement trademark registration applications in accordance with Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications to avoid similar problems. Judges should also consider previous jurisprudence and adhere to the principle of good faith in deciding cases to prevent confusion in society regarding legal certainty.

Keyword: Legal Protection, Use of Trademark Rights, Trademark Owners

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai saya selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Oleh Pemilik Merek Yang Terdaftar Berdasarkan UU Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. Skripsi yang saya tempuh adalah kewajiban yang harus dijalankan sebagai salah satu Universitas untuk menempuh gelar sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum. Penulis tentunya juga merupakan manusia yang tidak sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan. Sebelumnya Penulis meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu Penulis selama penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberkati dan menyertai Penulis selama penulisan skripsi berlangsung sampai Penulis menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dan membimbing Penulis dengan kesabaran sampai Penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi;

7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut andil dalam kegiatan dan pembelajaran Penulis selama ini;
8. Semua Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang membantu program studi S-1 Penulis;
9. Orang Tua Penulis, yaitu Bapak Haryanto S.Ak., serta Ibu tercinta Sony Lauren yang selalu memberikan dukungan baik secara fisik maupun psikis;
10. Jonathan Hans S.H., dan Vanessa Hans sebagai saudara Penulis;
11. Gabby Linggo, Felicia Elvina, Audrelia Vanessa Tanamas, Tasia S.H., Grace Priskilla S.H., Rania Zalfaa S.H., Angel Victoria S.H., Reyza Julianda Mahabati S.H., Maureen Linus, Cherry Angela Haryono, Felicia Vanesa Japri, Martins Mahendra Izha selaku teman seperjuangan Penulis yang selalu menyemangati selama proses penulisan skripsi ini;
12. Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku narasumber dari wawancara sebagai Praktisi Hak Kekayaan Intelektual dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Bapak Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., selaku narasumber dari wawancara sebagai staf Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bidang Merek;
14. Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., FCBArb., MCIArb., selaku narasumber dari wawancara sebagai Pengacara pada Frans Winarta & Partners, Winarta *IP Practice, Attorneys & Counsellors at Law*, dan juga sebagai Kuasa Hukum Penggugat pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat membantu bagi para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, 7 Desember 2023

Callista Hans

Pernyataan

Nama : CALLISTA HANS
NIM : 205200214
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Oleh Pemilik Merek Yang Terdaftar Berdasarkan UU Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Januari-2024
Yang menyatakan



CALLISTA HANS
NIM. 205200214

ORISINALITAS

Sebagai pendukung orisinalitas penelitian, penulis mengumpulkan dan menyusun karya tulis penelitian mahasiswa fakultas hukum terdahulu dalam bentuk tabel di bawah ini:

N o.	Nama	Judul	Permasalahan	Universitas	Tahun
1.	Stephanie Karin Manihuruk	Analisis Sengketa Merek Produk Air Mineral Merek "Crystalline" PT Pepper Tree Investama Melawan Gie Cristaline (Studi Putusan Nomor 47 PK/Pdt.Sus- HKI/2020)	1. Bagaimana gugatan terhadap sengketa merek produk air mineral merek "CRYSTALINE" PT Pepper Tree Investama melawan GIE CRISTALINE? 2. Bagaimana ganti rugi atas pelanggaran sengketa merek produk air mineral merek "CRYSTALINE" PT Pepper Tree Investama melawan GIE CRISTALINE?	Universitas Tarumana- gara	2023
2.	Farah Zhafirah Putri Lubis	Penerapan First To Use Principle Pada Pembatalan Merek GF Racing Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 813/K/Pdt.Sus HKI/Merek/2020)	1. Bagaimana penerapan <i>First To Use Principle</i> berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Direktorat Merek terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 813/K/Pdt.Sus- HKI/Merek/2020?	Univeritas Tarumana- gara	2023
3.	Maria	Ganti Kerugian Atas	1. Bagaimana	Universitas	2023

	Anggit Winadhea Utomo	Pelanggaran Merek Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang PS Glow Dan MS Glow (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)	perlindungan hukum hakim dalam menentukan ganti kerugian atas penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby? 2. Bagaimana penentuan besaran jumlah ganti kerugian atas pelanggaran merek dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby?	Sriwijaya	
4.	Ahmad Ghozali	Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas tindakan peniruan oleh merek lain yang terdaftar	Universitas Muhammadiyah Magelang	2022

			yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya? 2. Bagaimana konsistensi hakim dalam memutus perkara persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?		
5.	Rizky Handayani	Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor: 217PK/PDT.SUS-HKI/2018/PN.Jkt)	1. Bagaimana pengaturan hukum merek terhadap merek Terkenal? 2. Apakah Undang-Undang merek saat ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara merek terkenal?	Universitas Medan Area	2020
6.	Gema Maulidiah	Tinjauan Hukum Sengketa Merek	1. Apakah perlindungan hukum	Universitas	2022

	Naswa Annisa Fitrisiah	Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus- HKI/2020 dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus- HKI/2018)	terhadap merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar yang penamaannya menggunakan kata umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek?	Hasanu- ddin Makassar	
--	------------------------------	---	--	-----------------------------	--

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan.....	viii
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Bagan.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Singkatan.....	xviii
Daftar Lampiran.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	24
A. Teori Hak dan Kewajiban.....	24
B. Teori Kepemilikan.....	26
C. Teori Pelanggaran Hak Merek.....	28
D. Teori Kepastian Hukum.....	31
E. Teori Perlindungan Hukum.....	33

BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	36
A. Kasus Posisi.....	36
B. Putusan Pengadilan Niaga.....	38
C. Profil Para Pihak.....	50
D. Data Hasil Wawancara.....	52
 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	 63
A. Tentang Perlindungan hukum penggunaan hak atas merek oleh pemilik merek yang terdaftar dalam kelas barang yang sama berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	63
B. Tentang Implementasi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst.....	73
 BAB V PENUTUP.....	 87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
 DAFTAR PUSTAKA.....	 90
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bagan Kerangka Konseptual.....	14
Bagan 2.1 Bagan Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Dampak-dampak merek yang tidak dilindungi.....	65
Tabel 4.2 Perbandingan Alasan Absolut dan Relatif.....	73
Tabel 4.3 Total Sengketa Perdata Khusus HKI Mahkamah Agung.....	74
Tabel 4.4 Perbandingan Merek “PUREBB” dengan “My Pure BB”	76
Tabel 4.5 Perbandingan Merek “KTC” dengan “KTC KYTACO”	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Merek “PUREBB”	67
Gambar 3.2 Merek “My Pure BB”	68
Gambar 3.3 Merek “KTC”	68
Gambar 3.4 Merek “KTC KYTACO”	69

DAFTAR SINGKATAN

c.q.	: <i>Casu Quo</i>
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDKI	: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU MIG	: Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing (Lama)
Lampiran 3	:	Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing (Baru)
Lampiran 4	:	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	<i>Letter of Acceptance Journal Publication</i>
Lampiran 7	:	Jurnal Karya Ilmiah
Lampiran 8	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Lampiran 9	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Lampiran 10	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Augustiwan Muhammad, S.H., M.H.
Lampiran 11	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Augustiwan Muhammad, S.H., M.H.
Lampiran 12	:	Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., FCBArb., MCI Arb.
Lampiran 13	:	Bukti Dokumentasi Wawancara Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., FCBArb., MCI Arb.
Lampiran 14	:	Kutipan Sertifikat Merek “PUREBB”
Lampiran 15	:	Kutipan Sertifikat Merek “My Pure BB”
Lampiran 16	:	Kutipan Sertifikat Merek “KTC”
Lampiran 17	:	Putusan Pengadilan Niaga Nomor 79/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst.
Lampiran 18	:	Putusan Pengadilan Niaga Nomor 82/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst.