

**PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA MEREK SUPER MARIO BROS  
DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**TESIS**

**Oleh:**

**NAMA : ROGATE OKTOBERIUS HALAWA  
NIM : 2102190019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA MEREK SUPER MARIO BROS  
DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum  
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**NAMA : ROGATE OKTOBERIUS HALAWA  
NIM : 2102190019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



## PERNYATAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan :

Nama : Rogate Oktoberius Halawa

NIM : 2102190019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 Mei 2023



Rogate Oktoberius Halawa



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER ILMU HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING**

PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA MEREK SUPER MARIO BROS  
DI DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Oleh :

Nama : Rogate Oktoberius Halawa  
NIM : 2102190019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

**Jakarta, 23 Mei 2023**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H  
NIDN: 0327096504

**Pembimbing II**

Dr. Fauzan, S.H., M.H  
NIDK : 8879530017

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H  
NIDN: 0320116402

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA  
NIDN: 0327096504





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Pada tanggal 23 Mei 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, dengan atas :

Nama : Rogate Oktoberius Halawa  
NIM : 2102190019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pasca Sarjana

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul " Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-Hki/2021)" oleh tim penguji yang terdiri dari::

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Fauzan, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rogate Oktoberius Halawa  
NIM : 2102190019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Program Pasca Sarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros  
Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Studi  
Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-Hki/2021)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2023



Rogate Oktoberius Halawa  
2102190019

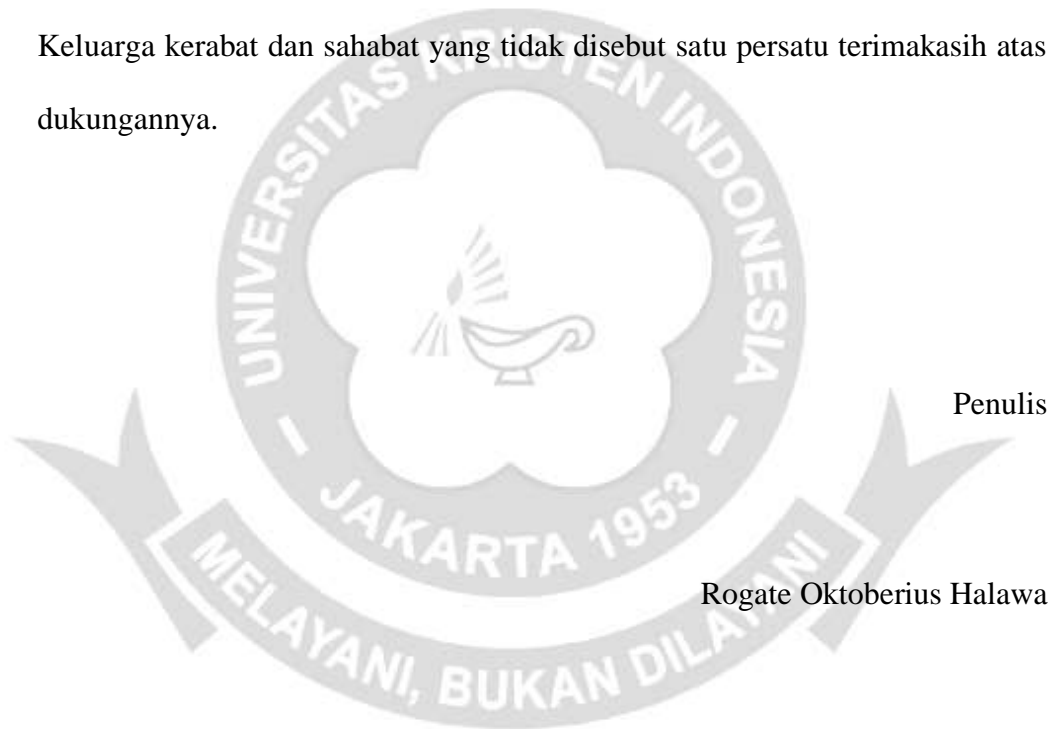
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan yang maha esa atas perkenannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021) sebagai bentuk syarat untuk penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulisan maka bagi penulis sangat sulit untuk memulai dan mengakhiri program Magister Ilmu Hukum ini di Universitas Kristen Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yaitu sebagai berikut :

1. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan, serta saran dan kritik kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Fauzan, SM., M.H. selaku Dosen Pembimbing II alas waktu, pikiran, bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada Irnulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu saya Maretiba Zagoto yang mendukung dalam pikiran dan doa serta arahan untuk tetap semangat dalam penulisan tesis ini

5. Abang Invokavitman Halawa, Adik Gracia Ester Halawa, Adik Somah Taufik Halawa, yang mendukung dan mendoakan saya dalam penulisan tesis ini
6. Orang terdekat saya Lydia Angelina, Stevanus Yoseph, dan Akiko Koga yang selalu memberi support untuk penyelesaian kuliah dan tesis ini
7. Teman-teman Magister Ilmu Hukum GASAL 2021, terlebih kepada teman saya Anggit Suhandono yang selalu memberi peluang pemikiran dan motivasi beserta seluruh Dosen yang telah mengajar selama perkuliahan dan serta Keluarga kerabat dan sahabat yang tidak disebut satu persatu terimakasih atas dukungannya.



Penulis

Rogate Oktoberius Halawa



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I Latar Belakang Masalah.....	1
II Perumusan Masalah.....	10
III Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
IV Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
V Metode Penelitian.....	32
1 Pendekatan Penelitian .....	33
2 Spesifikasi Penelitian .....	35
3 Jenis dan Sumber Data.....	36
4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
5 Analisis Data.....	38
6 Keaslian Penelitian.....	39
7 Sistematika Penulisan .....	45
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
2.1 Landasan Teori .....	48
2.1.1 Teori Sistem Hukum .....	48
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	51
2.1.3 Teori Kemanfaatan Hukum.....	53
2.1.4 Teori Keadilan.....	56
2.1.5 Teori Critical Legal Studies .....	57
2.2 Sejarah Merek.....	60
2.3 Pengertian Merek.....	61
2.4 Fungsi Merek.....	66

2.5	Pendaftaran Merek.....	71
2.6	Pemeriksaan Merek .....	83
2.7	Sertifikat dan Lisensi Merek .....	87
2.8	Gugatan dan Upaya Hukum terhadap Merek .....	92
Bab III	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan dua sertifikat Merek Super Mario Bros .....	96
3.1	Penerbitan terhadap merek yang sama dengan kelas yang berbeda ..	96
3.2	Sistem first to File .....	106
3.3	Perlindungan hukum terhadap merek yang sama dengan kelas yang berbeda.....	110
Bab IV	Majelis Hakim Memberikan Pertimbangan Terhadap Merek Super Mario Bros Yang Sudah Terdaftar .....	124
4.1	Posisi Kasus.....	124
4.2	Pertimbangan Hakim dan Analisis .....	131
Bab V	Penutup.....	151
1.1	Kesimpulan.....	151
1.2	Saran.....	152
	Daftar Pustaka.....	153
	Lampiran	

## ABSTRAK

Judul Tesis : Penerbitan Sertifikat Ganda Merek Super Mario Bros Di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Setiap merek haruslah terlindungi dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sama halnya dengan merek Super Mario Bros yang dimohonkan pendaftaran mereknya oleh dua pihak yang berbeda sehingga kedua merek yang sama dan tidak sejenis tersebut terlindungi dan masing-masing mendapatkan hak eksklusif dari negara. Dengan demikian perlu adanya kajian hukum dari segi teori Lawrence M Friedman tentang sistem hukum dan juga dari sudut teori kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan dan terhadap teori Critical Legal Studies untuk mempertajam analisa terhadap pemberlakuan undang-undang merek tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang diambil dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk mendukung data tersebut maka dilakukan wawancara langsung dengan Direktur Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan. Untuk analisis data dilakukan dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa permohonan pendaftaran merek super mario bros di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terdapat dua pemohon yaitu Nintendo Co., Ltd pada tahun 1986 dan Eddy Tumewu yang memohonkan pendaftaran pada tahun 1994. Permohonan kedua merek yang sama dengan kelas berbeda tersebut diterima dikarenakan pada saat dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dan Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang merek karena tidak ada pemohon pendaftar yang sejenis terhadap merek tersebut. Akan tetapi pada putusan mahkamah agung membatalkan merek super mario bros yang dimohonkan oleh Eddy Tumewu dengan hanya mempertimbangkan karena faktor merek terkenal dan mengesampingkan asas non retroaktif.

**Kata Kunci : Penerbitan Sertifikat merek, merek yang sama dan sejenis, merek yang sama dengan kelas yang berbeda, super mario bros, merek terkenal**

## ABSTRACT

Thesis Title : Issuance of Dual Certificate of Super Mario Bros Trademark at the Directorate General of Intellectual Property (Case Study Number 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Every brand must be protected by registering for a trademark at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. One of the said brands Super Mario Bros brand, applied for trademark registration by two parties. Therefore, both parties of similar brands but not quite the same are protected, and each receives exclusive rights from the state. Thus, it is necessary to research further on this issue from the legal studies framework by adopting Lawrence M Friedman's theory of the legal system, as well as the theory of legal certainty, expediency, and justice and the theory of Critical Legal Studies to sharpen the analysis of the enactment of the trademark law.

The method used in this research is normative juridical, which is carried out to obtain the necessary data concerning the problem. The data taken in conducting this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To support the data, direct interviews were conducted with the Director of the Directorate of Trademarks and Geographical Indications of the Ministry of Law and Human Rights located at Jl. HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, South Jakarta. The data analysis is done through a qualitative analysis approach.

According to the research, in the application for registration of The Super Mario Bros brand in the Directorate General of Intellectual Property, there are two applicants, namely Nintendo Co., Ltd. in 1986 and Eddy Tumewu, who applied for registration in 1994. The application of the identical two trademarks with different classes was accepted. At the time of application, it is not against Act No. 21 year 1961 on Company Trademarks and Brands and Act No. 19 year 1992 on trademarks as there is no similar applicant registrant against the brand. However, the decision of the Supreme Court canceled the super mario bros trademark applied for by Eddy Tumewu by only considering because of the well-known trademark factor and overriding the principle of non-retroactivity.

**Keywords :** Issuance of a trademark certificate, the same brand of the exact identification, identical trademark with a different class, super mario bros, famous trademark.