

**PELINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK INTERNASIONAL
YANG DIDAFTARKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

Oleh:

**Veronika Napitupulu
1940050172**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PELINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK INTERNASIONAL
YANG DIDAFTARKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

**Veronika Napitupulu
1940050172**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

VISI DAN MISI

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronika Napitupulu
NIM : 1940050172
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”** 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 hukum 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, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Veronika Napitupulu

1940050172



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Veronika Napitupulu
NIM : 1940050172
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi
Judul : Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia
(Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Desember 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H

NIDN: 0327096504

Pembimbing II

Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

NIDN: 0326027805

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN: 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H

0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 31 Januari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Veronika Napitupulu
NIM : 1940050172
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

oleh tim penguji yang terdiri dari:

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2	Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.	Sebagai Anggota	
3	Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia
(Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Veronika Napitupulu
NIM : 1940050172
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 31 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat

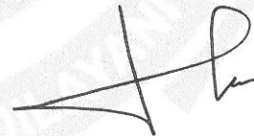
Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H



Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Anggota Tim Penguji



Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronika Napitupulu
NIM : 1940050172
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional
Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan
Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

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 Noneksklusif 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 Perundangan-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.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 12 Februari 2024
Yang Menyatakan



Veronika Napitupulu
Veronika Napitupulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S. H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Thomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Rr.Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan arahan, masukan, dan pemikiran-pemikiran untuk

meningkatkan mutu teknik penulisan penulis secara umum dan secara khusus dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M. selaku dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Adrianus Herman Henok, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji yang melalui pertanyaan-pertanyaan beliau saat sidang telah memberi kontribusi dalam isi skripsi ini.
9. Para dosen Program Studi Hukum, staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan staff Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Para pimpinan Roosdiono & Partners yang telah berkenan memberikan kelonggaran jam kerja kepada saya termasuk para rekan kerja saya sehingga saya dapat mengikuti perkuliahan dan memenuhi semua kewajiban akademik saya dengan baik.
12. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta sahabat yang selalu memberikan semangat, masukan, bantuan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang sudah mendukung saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Jakarta, 15 Februari 2024



Veronika Napitupulu



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori	13
2. Kerangka Konsep	14
F. Orisinalitas Penelitian	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Asas dan Teori Hukum	22
1. Teori Keadilan	24
2. Teori Kepastian Hukum	27
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	29
1. Tinjauan Umum tentang Merek dan Fungsinya	31
2. Jenis-Jenis Merek	35
a. Definisi Terkenal Secara Umum	38
b. Definisi Terkenal Dalam Pemasaran	38
c. Definisi Merek Terkenal Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek.....	39

d.	Definisi Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek	41
e.	Definisi Terkenal dan Merek Terkenal Berdasarkan Perjanjian TRIPs	41
f.	Definisi Terkenal dan Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris	42
g.	Definisi Terkenal dan Merek Terkenal Berdasarkan <i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i>	43
h.	Definisi Terkenal dan Merek Terkenal Dalam Putusan Pengadilan Periode 2018 – 2020	44
3.	Definisi Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya	45
a.	Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek	46
b.	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek	46
c.	Berdasarkan Perjanjian TRIPs	47
d.	Berdasarkan Konvensi Paris	48
e.	Berdasarkan <i>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks</i> ...	48
f.	Berdasarkan Putusan Pengadilan Periode 2018 – 2020	49
4	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Merek Asing Terkenal	51
5.	Dampak Positif dan Negatif Protokol Madrid	52
a.	Dampak Positif Pengesahan Protokol Madrid	53
b.	Dampak Negatif Pengesahan Protokol Madrid	55
BAB III	Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Di Indonesia Yang Ingin Mendaftarkan Mereknya Di Negara Lain.	
A.	Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Di Indonesia Yang Ingin Mendaftarkan Mereknya Di Negara Lain Berdasarkan UU Merek	58
1	Daya Pembeda Merek	60
2	Kesadaran Merek	61
3	Membangun Citra Sebagai Merek Terkenal	62
4	Persyaratan yang Harus Dipenuhi Agar Merek Terdaftar di Indonesia Mendapat Pelindungan di Negara Lain	63
B.	Hasil Analisis	67
BAB IV	Penerapan Hukum Hakim Terhadap Sengketa Pendaftaran Merek Terdaftar di Indonesia Yang Sudah Didaftarkan di Negara Lain	
A.	Penerapan Hukum Hakim Terhadap Sengketa Pendaftaran Merek Terdaftar di Indonesia Yang Sudah Didaftarkan di Negara Lain (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)	70
1	Kasus Posisi	70

2	Pertimbangan Majelis Hakim	71
3	Amar Putusan	73
B.	Hasil Analisis	73
BAB IV PENUTUP		
I.	Kesimpulan	78
II.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 11 Mei 2021	86
------------	--	----



ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Veronika Napitupulu
B. Nomor Induk : 1940050172
Mahasiswa
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
D. Judul Skripsi : Pelindungan Hukum Atas Merek Internasional Yang Didaftarkan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
E. Jumlah Halaman : i – xviii + 79 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, hak prioritas, itikad baik, *first to file*, merek terkenal, tanggal pendaftaran

G. Ringkasan Isi

Pelindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar diberikan berdasarkan asas “*first to file*” (sistem konstitutif) yaitu hanya pemohon yang pertama kali mendaftarkan mereknya di DJKI yang akan diproses permohonannya dan apabila memenuhi syarat akan mendapatkan pelindungan hukum dari negara. Sistem ini dinilai memudahkan penyelesaian sengketa hak kepemilikan atas merek walaupun dianggap cenderung memicu terjadinya pelanggaran hak atas merek terutama merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain dan penerapan hukum hakim dalam gugatan pembatalan merek terdaftar di Indonesia yang sudah terdaftar di negara lain (studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar di Indonesia yang ingin mendaftarkan mereknya di negara lain diatur dalam Pasal 9 UU Merek dan diberikan dalam bentuk hak prioritas bagi pemohon yang berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Paris. Dalam sengketa terkait merek yang diteliti, Pasal 3 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijadikan dasar hukum untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu merek yang dalam hal ini adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya (“*first to file system*”). Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek terkait salah satu pokok gugatan terkait status keterkenalan merek yang menjadi obyek sengketa.

- I. Daftar Acuan : 32 buku + 6 peraturan perundang-undangan, 11 jurnal
J. Dosen Pembimbing I : Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 15 Februari 2024



Veronika Napitupulu



ABSTRACT

- A. Student Name : Veronika Napitupulu
B. Student Identification Number : 1940050172
C. Program Specificity : Economic Law
D. Title of Thesis : Legal Protection Provided for International Trademarks Registered in Indonesia (Case Study Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
E. Number of Pages : i – xviii + 79 Pages + Bibliography + Appendix
F. Keywords : Similarity in dominant components or as a whole, right of priority, good faith, first to file, well-known trademarks, filing date

G. Summary of Content

Protection provided for registered trademarks' owners is given based on first-to-file system, which means that only the first application for trademark registration filed with the Directorate General of Intellectual Property of Indonesia (DJKI) will be processed and if the trademark satisfies the requirements, the Indonesian government will afford protection to it. This system is deemed to be able to facilitate the settlement of dispute over trademark ownership despite its propensity to induce infringement of ownership rights to trademark, in particular registered or well-known trademarks.

The author employs normative juridical method by adopting statute approach. The research problems are protection afforded to owners of registered trademarks in Indonesia who wish to register their trademarks in other countries and the application of the law by the Panel of Judges in settling a lawsuit over a registered trademark in Indonesia that had been long registered in other countries by analyzing Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The findings show that protection for owners of registered trademarks in Indonesia who wish to register their trademarks in other countries are governed under Article 9 of Trademark Law and given in the form of rights of priority to applicants coming from countries that are states party to Paris Convention. The application of the law by the Panel of Judges on a dispute over registration of a trademark that had been registered in another country set forth in Decision Number 01/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. is as stipulated under Article 3 of Law No 15 of 2001 on Trademarks and Article 21 paragraph (1) letter b of Law No 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indication. Both these laws are used as legal grounds to determine who should be the rightful owner of the trademark, which in this case is the party who filed the trademark first (first to file system).

- H. List of References : 38 books + 6 laws, 11 journals
I. Supervisor I : Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

J. Supervisor II

: Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H.,
M.M.

Jakarta, 15 February 2024



Veronika Napitupulu

