



**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “DOMINO’S PIZZA” DI
PENGADILAN NIAGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-
MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan
Gelar Magister Hukum (MH)

Arumi Riezky Sari

1910622025

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**



**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “DOMINO’S PIZZA” DI
PENGADILAN NIAGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-
MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

Arumi Riezky Sari

1910622025

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arumi Riezky Sari

NIM : 1910622025

Tanggal : 3 July 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 3 July 2021

Yang Menyatakan,



Arumi Riezky Sari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arumi Riezky Sari
NIM : 1910622025
Program Studi : Hukum Bisnis Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “DOMINO’S PIZZA” DI PENGADILAN NIAGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Maret 2020

Yang Menyatakan



Arumi Riezky Sari

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

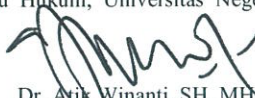
Nama : Arumi Riezky Sari

NRP : 1910622025

Program Studi : Hukum Bisnis Magister Hukum

Judul Tesis : PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL
“DOMINO’S PIZZA” DI PENGADILAN NIAGA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-
MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Atik Winanti, SH, MH
Ketua Penguji



Dr. Suhartono, SH, MH
Penguji I

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Drs. Imam Haryanto, SH, MH
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH, LLM
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : July 2021

ABSTRAK

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu karena telah menciptakan sesuatu dari hasil intelektualitasnya. Penjelasan terkait apa itu merek terkenal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia ? dan 2) Bagaimana analisis penyelesaian sengketa merek terkenal pada Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst ?. Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan kasus (*case approach*) ditemukan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan secara preventif diberikan sebelum terjadinya pendaftaran gugatan terhadap objek sengketa di Pengadilan Niaga. Sedangkan perlindungan secara represif diberikan dengan cara suatu merek terkenal yang telah melakukan pendaftaran merek atau hak milik terhadap intelektualitasnya dalam suatu negara akan diberikan hak khusus berupa prioritas dengan bentuk perpanjangan waktu untuk mendaftarkan haknya di negara lain, yaitu selama 6 (enam) bulan lamanya. Perlindungan atas merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Masing-masing anggota di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu. 2) Analisis penyelesaian sengketa merek terkenal pada Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yang amarnya pada pokoknya menolak terhadap gugatan Penggugat, yaitu untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Cara penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian sengketa dengan cara menang atau kalah (*Win-Lose*). Seharusnya para pihak yang bersengketa lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kedua belah pihak keuntungan yang setara atau biasa disebut *Win-win Solutions* bukan menekankan pada siapa yang menang dan siapa yang kalah (*Win-Lose*). penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan tidak harus menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah (*Win-Lose*), akan tetapi dengan cara *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.

Kata Kunci : Merek, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Trademarks are part of Intellectual Property Rights or commonly referred to as IPRs. Intellectual Property Rights are rights that are owned by every individual because they have created something from their intellectual results. An explanation of what a well-known mark is in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The problems in this study are 1) How is the legal protection for well-known brands in Indonesia? and 2) How is the analysis of the settlement of famous trademark disputes in Judge's Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?. By using a research method with a normative juridical approach and a case approach, it was found that 1) Legal protection for well-known brands in Indonesia can be carried out in 2 (two) ways, namely preventive protection and repressive protection. Preventive protection is provided before the registration of a lawsuit against the object of dispute in the Commercial Court. Meanwhile, repressive protection is provided by means of a well-known mark that has registered its trademark or intellectual property rights in a country, which will be given special rights in the form of priority in the form of an extension of time to register its rights in other countries, which is for 6 (six) months. Protection of well-known brands that have not been registered in Indonesia will still receive protection, because Indonesia has ratified the Paris Convention and the World Trade Organization's TRIPS Agreement. Each member in a country must refuse an application for registration of the same or similar to a mark that is considered famous in that country. 2) Analysis of the settlement of well-known trademark disputes in Judge's Decision Number 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst which basically rejects the Plaintiff's claim, namely in its entirety and punishes the Plaintiff to pay court fees calculated as much as Rp. 1.116.000, - (one million one hundred and sixteen thousand rupiah). The settlement method is a dispute resolution by winning or losing (Win-Lose). The disputing parties should prefer alternative dispute resolutions that are able to provide both parties with equal benefits or commonly called Win-win Solutions instead of emphasizing on who wins and who loses (Win-Lose). The resolution of a dispute or problem does not have to determine who wins and who loses (Win-Lose), but by way of problem solving, namely looking for a satisfactory alternative from both parties.

Keywords: Brand, Dispute Resolution, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh diberkahi oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “DOMINO’S PIZZA” DI PENGADILAN NIAGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) “

Adapun maksud dari penulisan tesis ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Orang Tua Penulis atas seluruh cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tak henti mengalir dalam sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya atas seluruh cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tak henti mengalir dalam sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
2. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi dan selalu mendukung saya.

3. Ketiga anak saya, sebagai penyemangat saya dalam menuntut Ilmu sampai terselesaikannya jenjang pendidikan Magister Hukum pada UPN Veteran Jakarta
4. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum pada UPN Veteran Jakarta
5. Para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua. Akhirkata penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

Arumi Riezky Sari

NIM. 1910622025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	8
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK TERKENAL	
A. Merek.....	17
1. Definisi Merek	17
2. Persyaratan Pendaftaran Merek	19
B. Perbedaan Dan Persamaan Merek	25
1. Biasa (<i>Normal Marks</i>)	25
2. Terkenal (<i>Well Known Mark</i>)	25
3. Termasyur (<i>Famous Mark</i>).....	26
C. Perlindungan Hukum Merek Terkenal	28
D. Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terkenal	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Jenis Pendekatan.....	40
C. Sumber Bahan Hukum	40

	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
	E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL “DOMINO’S PIZZA” PADA PUTUSAN NOMOR 41/PDT.SUS.MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST	
	A. Kasus Posisi.....	44
	B. Duduk Perkara	44
	C. Fakta Hukum	46
	D. Putusan Hakim.....	50
	E. Analisis Putusan	51
	1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia.....	51
	2. Analisis penyelesaian sengketa merek terkenal pada Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	RIWAYAT HIDUP	