



**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT
ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA
PENDAFTARAN MEREK ANTARA RSO MELAWAN PT. AGBS.
(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

TIO LUCITO

1910622035

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

PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Tio Lucito

NIM : 1910622035

Tanggal : 15 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Tio Lucito

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

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

Nama : Tio Lucito
NIM : 1910622035
Program Studi : Hukum Bisnis

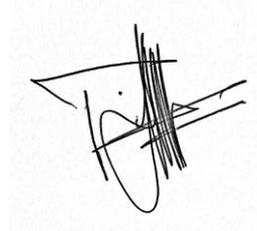
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PENDAFTARAN MEREK STUDI KASUS ANTARA RSO MELAWAN PT. AGBS (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/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 : 15 Juli 2021

Yang Menyatakan



Tio Lucito

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Tio Lucito

NRP : 1910622035

Program Studi : Hukum Bisnis

Judul Tesis : ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
TERKAIT ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
SENGKETA PENDAFTARAN MEREK ANTARA RSO
MELAWAN PT. AGBS.

(KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
57/PDT.SUS-MEREK/2019/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. Imam Haryanto, SH., MH.

Penguji I



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., MKn.

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LLM

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Hakim yang mengesampingkan asas first to file dalam sengketa Merek. Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek terkenal tersebut tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para pemilik merek itu sendiri, maka diperlukan adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara ataupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam memutuskan perkara kali ini antara RSO melawan PT. AGBS, Hakim memutuskan dengan mengesampingkan asas yang kuat dalam Pendaftaran Merek yaitu asas first to file dengan lebih mengedepankan asas itikad tidak baik. Hasil penelitian diketahui bahwa hakim melihat semua aspek dan duduk perkara dari awal tidak semata mata hanya melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan juga menggunakan teori pendekatan dalam menjatuhkan putusan demi tercapainya keadilan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji data putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Kesimpulan penelitian adalah Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan membatalkan Merek atas nama RSO adalah dengan mengesampingkan asas yang kuat dalam Pendaftaran Merek yaitu asas First to File dikarenakan terdapat asas Itikad Tidak Baik yang dilakukan oleh RSO untuk menguasai dan ataupun merampas merek dari PT. AGBS. Hal ini didapat dikarenakan dari hasil perjanjian Brand Ambassador itulah mulai terjadi itikad tidak baik yang dilakukan oleh Pihak RSO.

KEYWORDS : merek; first to file; itikad tidak baik

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the decision of the judge who found the trademark as the first file in the dispute. The number of piracy of well-known brands certainly causes a loss that is not only experienced by the brand owners themselves, it is necessary to have a control mechanism in the form of ways or a balance mechanism. In deciding this case between RSO and PT. AGBS, the Judge decided by drawing on a strong principle in Mark Registration, namely the first to file principle with more emphasis on the principle of bad faith. The results of the study found that judges saw all aspects and issues of the case from the beginning not only from one point of view, but also used an approach in making decisions in order to achieve justice for the parties involved. The research was conducted in a normative juridical manner by examining data on court decisions, laws and regulations and related literature. The conclusion of the study is that the Judge in deciding this case by filing a Mark on behalf of RSO is as strong in the First to File Principle Mark Registration because there is a Bad Faith carried out by RSO to control and or confiscate the trademark from PT. AGBS. This was obtained because from the results of the Brand Ambassador agreement, bad faith began to occur by the RSO Party.

KEYWORDS : brand; first to file; bad faith

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatu.

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah AzzaWaJalla, penulis memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Penulis berlindung kepada AllahAzzaWaJalla dari kejahatan diri penulis dan dari keburukan amal perbuatan penulis. Bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa juga penulis mengucapkan shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang selalu menjadi inspirasi, idola, dan panutan bagi penulis, serta sanak keluarga, para sahabat dan juga kepada pengikut beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka melengkapi dan memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" yang berjudul, **"ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT ASAS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA PENDAFTARAN MEREK STUDI KASUS ANTARA RSO MELAWAN PT. AGBS (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST)"**.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ibunda, Anna Mariana, A.Md. atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang sangat besar serta kesabarannya yang tidak akan pernah habis, sehingga mampu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan S2 yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan penulis untuk mengangkat harkat dan martabat dari Ibunda tercinta.

2. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda, Astadi Aryono, S.T. atas segala doa, dukungan dan kasih sayang, sehingga mampu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan S2.
3. Kepada kekasih hati penulis Zulfa Najia wanita hebat dibalik penulis yang selalu memberi dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta serta selalu melengkapi apa yang penulis butuhkan dan selalu menemani serta memberikan motivasi saat penulis sedang pesimis dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada Tante dari penulis Ineke Darmawati, S.S. yang selalu memberi dukungan dan semangat serta selalu melengkapi apa yang penulis butuhkan dan selalu menemani Ibunda dari penulis saat penulisan tesis ini.
5. Kepada Keluarga Besar Alm. Letkol (Purn), H. Rd. Otto Argadikusuma yang mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada orang tua tercinta dari Zulfa Najia, Ayahanda, Ahmad Muqaddam dan Ibunda, Ai Mardiyah atas segala doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis, sehingga mampu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan S2.
7. Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
8. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, MKn., selaku Pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis, sejak awal penyusunan hingga tesis ini selesai. Semoga kebaikan dan ilmu yang bapak berikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah.
9. Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, yang telah meluangkan waktu dan pengarahan dalam penyusunan tesis, sejak awal penyusunan hingga tesis ini selesai, Semoga kebaikan yang bapak berikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah.
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dan seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya tesis ini.

11. Kepada Sahabat dari penulis (ba-al) yang berjuang bersama dari awal penulis memulai kuliah sampai akhir penulisan tesis.
12. Teman-teman seperjuangan tesis Rizky Indra Permana, atas segala dukungan dan semangat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada Para Teman, Sahabat, Saudara dari TAMAN FIRDAUS, Kervin Perdana, S.H, Artha Wijaya Kusuma, S.H, Mhd Zack Pradana, S.H, MKn, Bismar Tawary, S.H, Michael Andreas, S.H, Prakoso Raka Pangestu, S.H, Syekh Fadli, S.H, Dhesy Septiani, S.H, Nasywa Dalila, S.H, Aulia Rahma, S.H, Nur Kholis Majid, S.H, M. Rezki, S.H, Muhammad Zulfadli, S.H, Agung Setiawan, S.H, Erinda Maharani, S.H, Heru Iskandar P, S.H, Indiana Fitra, S.H, Oki Trigana, S.H, Ardy Putra Soetopo, S.H, dan Bagus Kimo, S.H yang selalu memberikan kebahagiaan dan pengalaman hidup yang tidak akan penulis dapatkan ditempat lain.
14. Seluruh angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan banyak pengalaman, banyak pembelajaran hidup, canda tawa, memberikan motivasi dan tempat berbagi ilmu kepada penulis.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Besar harapan penulis bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” khususnya dalam perkuliahan Hukum Bisnis dan dalam materi Hak Kekayaan Intelektual. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga kiranya kekurangan yang ada harap dimaklumi dan segala kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan semoga tesis ini berguna bagi pembaca.

Wassalamua’alaikum, WarrahmatullahiWabarakatu.

Jakarta, 15 Juli 2021
Penulis,



Tio Lucito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	8
I.3. Tujuan Penelitian	8
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Kerangka Konseptual	14
I.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II	18
II.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual	19
3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya	21
II.2. Tinjauan Umum Tentang Merek	23
1. Pengertian Merek	23
2. Fungsi Merek dan Manfaat	26
3. Pendaftaran Merek	28
4. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan Merek yang ditolak	29
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	31
6. Pengalihan hak atas merek	32
7. Pengertian Merek Terkenal	33
8. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek	34
II.3. Tinjauan Umum Terkait Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara	36
1. Asas-asas Pengambilan Keputusan Pengadilan	36
2. Dasar Pertimbangan Hakim	38
3. Makna dan Fungsi Prinsip Kebebasan Hakim	42
BAB III	49
III.1. Metode Pendekatan	49
III.2. Spesifikasi Penelitian	50
III.3. Metode Pengumpulan Data	50
BAB IV	52
IV.1. Bagaimana Hakim memutus perkara antara pihak RSO dan PT. AGBS	52

IV.2. Hakim megedepankan Asas Itikad Tidak Baik dalam memutuskan perkara antara Pihak RSO dan PT. AGBS.....	57
BAB V.....	64
V.1. Kesimpulan.....	64
V.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	