



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL
TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR
(STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

TESIS

**MEDISITA NURFAUZIAH ISTIQMALIA
1810622032**

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



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL
TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR
(STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**MEDISITA NURFAUZIAH ISTIQMALIA
1810622032**

**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 : Medisita Nurfauziah Istiqmalia

NIM : 1810622032

Tanggal : 26 Januari 2021

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

Jakarta, 20 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Medisita Nurfauziah Istiqmalia

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

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

Nama : Medisita Nurfauziah Istiqmalia
NIM : 1810622032
Program Studi : 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: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR (STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

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 : 20 Januari 2021
Yang Menyatakan



Medisita Nurfauziah Istiqmalia

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

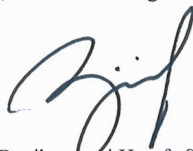
Nama : Medisita Nurfauziah Istiqmalia

NRP : 1810622032

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL
TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR
(STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)

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. Beniharmoni Harefa SH., LL.M.)

Ketua Penguji



(Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.)

Penguji I



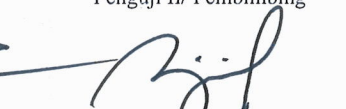
(Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.)

Penguji II/ Pembimbing



(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M.)

Kaprosdi Magister Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Januari 2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL
TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR
(STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

Medisita Nurfauziah Istiqmalia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan terhadap merek terkenal dalam melakukan pendaftaran merek di Indonesia. Ruang lingkup penelitian adalah penerapan Undang-Undang Merek di Indonesia. Kasus Gildan Activewear yang akan mendaftarkan mereknya di Indonesia ternyata tidak bisa didaftarkan karena sudah didaftar oleh pihak lain dengan merek Alstyle. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan serta buku dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian adalah adanya perbedaan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan putusan Mahkamah Agung. Kesimpulannya adalah bahwa system pendaftaran merek di Indonesia yang first to file adalah untuk memberikan kepastian hukum, sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum perlu upaya putusan pengadilan.

Kata kunci: *merek terkenal, sistem pendaftaran merek, first to file.*

**THE *RATIO DECIDENDI* ON THE PROTECTION OF TRADEMARK
DISPUTE IN INDONESIA: FAMOUS BRAND VS REGISTERED BRAND
(Case Study Decision Number: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)**

Abstract

This study examines the protection of well-known brands in registering trademarks in Indonesia. The scope of the research is the application of the Trademark Law in Indonesia. The case of Gildan Activewear, which was about to register its trademark in Indonesia, could not be registered because another party registered it under the Alstyle trademark. The research method uses a normative juridical research method using secondary data used is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Court decisions, and related legal books and journals. The result showed the differences in court decisions at the first level and that of the Supreme Court. The conclusion is that the first to file a trademark registration system in Indonesia is to provide legal certainty, while to obtaining legal protection requires a court decision.

Keywords: famous trademark, registration system trademark, first to file.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DALAM HAL TELAH TERDAPAT MEREK YANG TERDAFTAR (STUDI KASUS NOMOR: 999K/PDT.SUS-HKI/2019)”**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan yang senantiasa diberikan oleh banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan sangatlah sulit dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis sebagai berikut:


1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Kepala Pogram Studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberi masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini.
4. Bapak Dr.Iwan Erar Joesoef SH., M.kn, selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dengan sangat baik dan maksimal dalam saran – saran ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat selama proses penulisan tesis
5. Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H, selaku Penguji Pertama yang selalu memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini
6. dr. H.M. Chanifudin MH.Kes dan Ir. S. Prapnawati selaku orang tua penulis yang telah banyak mensupport dan menyemangati penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Dr. Drs. Suyatno dan Dra. Siti Mustofah, selaku keluarga penulis yang banyak membantu, memberi arahan dan memberikan kontribusi besar kepada penulis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.
8. Bapak/Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah banyak membantu urusan kesekretariatan selama penulis menjalani studi.

9. Teman-teman dan seluruh Mahasiswa Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta khususnya Keluarga Besar Angkatan 2018 (ganjil) yang telah berjuang bersama penulis selama dua tahun dalam menempuh pendidikan untuk mencapai gelar Magister Hukum dan banyak memberikan dukungan-dukungan positif kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Apabila ada penulisan yang kurang berkenan, baik itu penyajian teknis penulisan maupun materinya, penulis membutuhkan kritik, saran dan motivasi yang membangun kearah yang lebih baik dan akan selalu terbuka lebar untuk diterima oleh penulis. Harapan penulis semoga Tesis ini memberi manfaat bagi seluruh pihak yang ingin membaca dan memerlukannya.

Jakarta, 20 Januari 2021

Hormat Penulis



(Medisita Nurfauziah Istiqmalia)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan.....	9
I.4 Manfaat Penelitian	10
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	17
I.6 Metode Penelitian	23
I.7 Jadwal Penelitian	26
I.8 Sistematika Penelitian	27

BAB II TINJAUAN UMUM MEREK DAN MEREK TERKENAL

II.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	29
II.2 Pengertian Merek	31
II.3 Macam-Macam Merek.....	31
II.4 Kerangka Perlindungan Merek.....	35
II.5 Prinsip Pokok Perlindungan Terhadap Merek Terkenal.....	40
II.6 Dilusi Merek	46
II.7 Penyelesaian Sengketa Merek	48

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Tipe Penelitian	57
III.2 Sumber Data.....	60
III.3 Metode Analisis Data.....	62
III.4 Jadwal Penelitian	64

BAB IV ANALISIS

IV.1	Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Merek.....	66
IV.2	Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dalam hal terdapat Merek serupa yang Telah Terdaftar.....	80

BAB V PENUTUP

V.1	Kesimpulan	95
V.2	Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
RIWAYAT HIDUP	100
LAMPIRAN.....	101