



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK
TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**Irwan Prasetia
NPM. 201003741020573**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
ATAS MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK
TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN**

TESIS

Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H.,M.Hum.
NIDN. 06 1301 6201

Peneliti,

Irwan Prasetya
NPM. 201003741020573

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H.,M.Hum.
NIDN. 06 1301 6201

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN


TESIS

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Penguji pada tanggal 15 September 2023
dan disahkan pada tanggal 23 September 2023

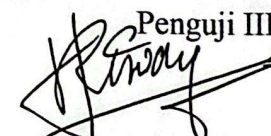
Penguji I,


Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN. 06 1301 6201

Penguji II,


Dr. Aniek Tyaswati W.L., S.H., M.Hum
NIDN. 06 0212 6201

Penguji III,


Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum
NIDN. 06 2809 6301

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang




Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN. 06 1301 6201

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya Irwan Prasetya menyatakan bahwa Karya Ilmiah Tesis ini adalah karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun perguruan tinggi lainnya.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 26 September 2023



Penulis

Irwan Prasetya

KATA PENGANTAR

Terucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmatnya, sehingga penulisan tesis yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain, dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 1945 Semarang.

Penulis sadar masih banyak kekurangannya dan Tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno. M.Si.. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
3. Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan sekaligus sebagai pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini..
4. Dr. Suroto, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Bidang Umum dan

Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

6. Ibu, kakak dan adik yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
7. Seluruh pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan seluruh staf administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
8. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 1945 Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, September 2023

Penyusun,

Irwan Prasetia

ABSTRAK

Suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar dapat menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar karena dianggap merugikan pemegang merek terdaftar pertama kali. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 1). Apa yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 3). Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek karena merasa sebagai pendaftar pertama (*First to File*). 2). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, b. Unsur Itikad tidak baik. 3). Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftarannya oleh Pengadilan.

Kata Kunci : *Merek Terdaftar; Perlindungan Hukum; Pemegang Hak atas Merek;*

ABSTRACT

A mark that has similarities with a registered mark can lead to a dispute over the rights to a registered mark because it is deemed to be detrimental to the holder of the registered mark for the first time. The problem is formulated as follows:

1). What is the background to the dispute over trademark rights in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020? 2). What is the basis for the judge's considerations in providing legal protection for trademark rights holders against the use of registered marks by other parties in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020? 3). What are the legal consequences for the parties of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020?

This study uses a normative juridical approach, the specification of the research is descriptive analytical, data source is secondary data, data collection method with literature study. Qualitative data analysis method. Research results show: 1). The background to the dispute over trademark rights in the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 20 2020, namely the existence of a trademark cancellation claim because they feel they are the first registrant (First to File). 2). The basis for the judge's considerations in providing legal protection for trademark rights holders against the use of registered marks by other parties in the Cassation Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020, namely: a. Elements of Similarity, b. The element of bad faith. 3). The legal consequences for the parties of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's Cassation Decision Number 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dated 20 May 2020, namely Ruben Samuel Onsu can no longer use the six marks whose registration has been canceled by the Court.

Keyword : Registered Brand; Legal protection; Brand Rights Holders;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber dan Jenis Data	11
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Analisis Data	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	14

1. Pengertian Kekayaan Intelektual	14
2. Macam-Macam dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	16
B. Tinjauan Tentang Merek	20
1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek	20
2. Asas-Asas Hak atas Merek	23
3. Fungsi dan Manfaat Merek	25
4. Sistem Pendaftaran Hak Atas Merek	27
C. Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	30
3. Pengertian Kepastian Hukum	31
4. Tujuan Kepastian Hukum	31
D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	33
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	33
2. Ruang Lingkup	34
3. Cara Penyelesaian Sengketa	35
4. Sengketa atas merek	36
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya Sengketa Hak Atas Merek Pada Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt. Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020	40
---	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain dalam Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020	62
C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak atas Putusan Kasasi Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020	98
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA