

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE

TERHADAP PERSAMAAN MEREK

PADA POKOKNYA



Diajukan oleh

FIA JANNATI

NIM. 2110211220014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE
TERHADAP PERSAMAAN MEREK
PADA POKOKNYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

FIA JANNATI

NIM. 2110211220014

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA

Diajukan oleh

FIA JANNATI
NIM. 2110211220014


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal ...

Pembimbing



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui,
Banjarmasin, ... Desember 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA

Diajukan oleh

FIA JANNATI
NIM. 2110211220014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui,
Banjarmasin, 13 Januari 2025
Ketua Program,

Muhammad Anan Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA

Diajukan oleh
Fia Jannati
NIM. 2110211220014

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 052/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 10 MAR 2025



Disahkan
Dekan,

Dr. Achmad Rajanal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.
Sekretaris : Hj Zakiyah, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 81/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fia Jannati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220014
Tempat/Tanggal Lahir : Kertak Hanyar/11 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Fia Jannati
NIM. 2110211220014

MOTO

Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit.

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua bapak dan ibunda Zamaludin dan Warni Sulistiawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Dihanturkan sembah sujud untuk bapak dan ibunda berdua yang kucintai.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, terima kasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.



RINGKASAN

Fia Jannati, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada pencipta atas hasil karya mereka. Secara internasional, HKI diatur melalui konvensi seperti *Paris Convention* (1883) dan *Berne Convention* (1886), dan dilanjutkan dengan pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Salah satu bentuk HKI adalah merek, yang berfungsi membedakan produk atau jasa dari yang lain. Dalam konteks Indonesia, perlindungan merek mengikuti prinsip konstitutif dengan asas "*first to file*", artinya merek hanya dilindungi jika telah terdaftar. Jika tidak terdaftar, merek dapat kehilangan perlindungan hukum. Peraturan tentang merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, undang-undang ini lebih ketat untuk merek terkenal. Profesor Mieke Komar menyatakan bahwa merek terkenal membutuhkan perlindungan istimewa, sebagaimana tercantum dalam TRIPs. Merek yang mirip dengan merek terkenal harus ditolak pendaftarannya jika ada unsur itikad tidak baik. Seperti kasus Puma SE menggugat Reno Mustopoh dengan alasan bahwa pendaftarannya mengandung niat untuk menipu konsumen, mengingat banyak orang sudah mengenal merek "PUMA". Dalam proses hukum, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa merek Reno Mustopoh tidak dapat didaftarkan karena mirip dengan merek Puma SE dan didaftarkan dengan itikad tidak baik meskipun Tergugat membantah bahwa tidak memiliki itikad tidak baik, keputusan pengadilan menetapkan bahwa merek "PUMA" milik Reno Mustopoh dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak mempertimbangkan status PUMA SE sebagai merek terkenal saat mengabulkan permohonan pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) dan kedua, untuk mengetahui makna itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh yang mempengaruhi keputusan hakim untuk tidak menerapkan asas *first to file*

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak mempertimbangkan status PUMA SE sebagai merek terkenal internasional saat mengabulkan permohonan pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) pada pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh sudah memenuhi proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman, serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Namun, ditemukan persamaan antara merek PUMA SE dan merek Reno Mustopoh menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, pada undang-undang yang mengatur bahwa merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal akan ditolak untuk melindungi merek tersebut. Pada sengketa ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak mempertimbangkan PUMA SE sebagai merek terkenal, saat mengabulkan permohonan pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh.
2. Pada makna itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh yang mempengaruhi keputusan hakim untuk tidak menerapkan asas first to file (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) bahwa pada putusan Mahkamah Agung terkait gugatan PUMA SE, majelis hakim menilai PUMA SE sebagai pemilik pertama dan merek terkenal secara internasional dan menyatakan merek Reno Mustopoh memiliki kesamaan dengan merek yang dimiliki PUMA SE dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Walaupun Reno Mustopoh sebagai Tergugat membuktikan pendaftaran mereknya sejak tahun 1989, sengketa ini asas first to file tidaklah mutlak dikarenakan apabila terjadi itikad tidak baik pada merek terkenal sesuai Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Fia Jannati, Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL PUMA SE TERHADAP PERSAMAAN MEREK PADA POKOKNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penulisan skripsi adalah pertama, untuk mengetahui alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak mempertimbangkan status PUMA SE sebagai merek terkenal saat mengabulkan permohonan pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) dan kedua, untuk mengetahui makna itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh yang mempengaruhi keputusan hakim untuk tidak menerapkan asas *first to file* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst). Metode yang digunakan penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian: Pertama, alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bahwa pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh sudah memenuhi proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Namun, ditemukan persamaan antara merek PUMA SE dan merek Reno Mustopoh, ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam undang-undang mengatur bahwa merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal akan ditolak untuk melindungi merek tersebut. Kedua, makna itikad tidak baik dalam pendaftaran merek Puma milik Reno Mustopoh dalam putusan, hakim menilai PUMA SE sebagai pemilik pertama dan merek terkenal secara internasional dan menyatakan merek Reno Mustopoh memiliki kesamaan dengan merek yang dimiliki PUMA SE dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Kata Kunci (*keyword*): merek terkenal, persamaan pada pokoknya, *first to file*, itikad tidak baik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Puma Se Terhadap Persamaan Merek Pada Pokoknya”**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini;
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Sahabat penulis Nur Aina Kamilah dan Rahmi yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa hingga saat ini;

7. Teman-teman mahasiswa/I angkatan 2021, khususnya Bonita Yuliani, Elisa Mutia Oktaria, dan Noor Annisa Fitri yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2021 sampai saat ini;
8. Seluruh penulis dan peneliti yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
9. Muhammad Irfan telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulisan skripsi ini, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu lebih lama.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang serta penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian.



Banjarmasin, 23 Desember 2024

Fia Jannati
NIM. 2110211220014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Merek: Pengertian, Fungsi, Tahap Pendaftaran.....	21
B. Merek Terkenal.....	26
C. Persamaan Pada Pokoknya	29
D. Itikad Tidak Baik	31
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 34
A. Alasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tidak Mempertimbangkan Status PUMA SE Sebagai Merek Terkenal Internasional Saat Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Puma Milik Reno Mustopoh (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst).....	 34
B. Makna Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Puma Milik Reno Mustopoh Yang Mempengaruhi Keputusan Hakim Untuk Tidak Menerapkan Asas <i>First to File</i> (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst).....	 44
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR RUJUKAN	 56
 RIWAYAT HIDUP	 60

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

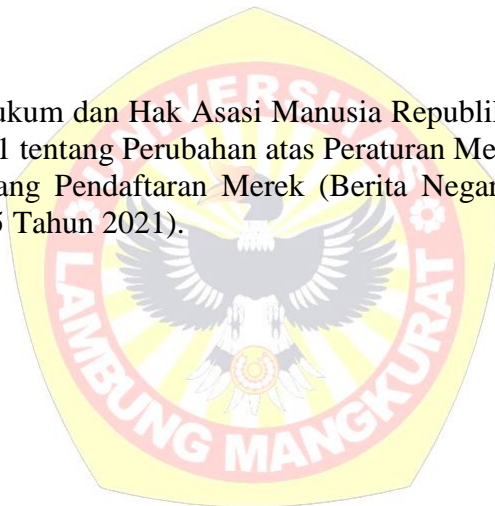
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2021).



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Pdt. Sus-
HKI/Merek/2023/pn Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Unsur kata pada merek Penggugat dan Tergugat.....	37
Tabel 3.2 Pengucapan pada merek Penggugat dan Tergugat.....	38
Tabel 3.3 Tampilan kata pada merek Penggugat dan Tergugat.....	38



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/Pdt. Sus- HKI/Merek/2023/PNNiaga Jkt.Pst.....	34
---	----

