



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK BARANG YANG SEJENIS
DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 010 PK/N/HAKI/2006)**

***YURIDICAL ANALYSIS OF THE VOID CLAIM REGISTRATION
FOR THE SIMILAR BRAND BY USING VERSTEK SENTENCE
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 010 PK/N/HAKI/2006)***

**RURI LIA PRATAMA
NIM 050710101022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK BARANG YANG SEJENIS
DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 010 PK/N/HAKI/2006)**

*YURIDICAL ANALYSIS OF THE VOID CLAIM REGISTRATION
FOR THE SIMILAR BRAND BY USING VERSTEK SENTENCE
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 010 PK/N/HAKI/2006)*

**RURI LIA PRATAMA
NIM 050710101022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“The danger of small mistakes is that those mistakes are not always small.

Bahayanya kesalahan-kesalahan kecil adalah bahwa kesalahan-kesalahan itu tidak selalu kecil. Kesalahan kecil bisa mengakibatkan kesalahan yang lebih besar. Bersamaan dengan kesalahan itu, persoalannya bisa menjadi besar pula. Maka kesalahan kecil pun harus segera dibetulkan.”¹

¹ <http://safruddin.wordpress.com/2007/08/14/kata-kata-mutiara>, diakses pada tanggal 10 Juni 2009

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Rjimin, S.H. dan Ibunda Rukati, yang telah membesarkan dan membekali hidupku dengan rasa kasih sayang, kemanusiaan dan keadilan;*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;*
- 3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.*

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK BARANG YANG SEJENIS
DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 010 PK/N/HAKI/2006)**

*YURIDICAL ANALYSIS OF THE VOID CLAIM REGISTRATION
FOR THE SIMILAR BRAND BY USING VERSTEK SENTENCE
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 010 PK/N/HAKI/2006)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RURI LIA PRATAMA
NIM 050710101022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 Juni 2009**

Oleh
Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 132 320 070

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK BARANG YANG SEJENIS
DENGAN PUTUSAN VERSTEK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 010 PK/N/HAKI/2006)**

*YURIDICAL ANALYSIS OF THE VOID CLAIM REGISTRATION
FOR THE SIMILAR BRAND BY USING VERSTEK SENTENCE
(VERDICT STUDY OF SUPREME COURT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 010 PK/N/HAKI/2006)*

Oleh:

**RURI LIA PRATAMA
NIM 050710101022**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.
NIP. 132 320 070**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa

tanggal : 23

bulan : Juni

tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj.Lilieq Istiqomah, S.H., M.H.
NIP: 131 276 661

Nanang Suparto, S.H.
NIP: 131 415 666

Anggota Penguji

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 131 832 299

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.
NIP: 132 320 070

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Ruri Lia Pratama

NIM : 050710101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK BARANG YANG SEJENIS DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 010 PK/N/HAKI/2006)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Juni 2009

Yang menyatakan,

Ruri Lia Pratama

NIM 050710101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Analisis Yuridis Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Barang Yang Sejenis Dengan Putusan Verstek (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010 PK/N/HAKI/2006)”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan II dan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj.Lilieq Istiqomah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H. sebagai Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan I;
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H. sebagai Pembantu Dekan III;
8. Ibu Hidajati S.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan dorongan materiil dan spirituil yang tiada henti-hentinya;
11. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002, 2003, 2004, 2005, yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam mencapai cita-cita;
12. Untuk para Alumni Universitas Jember Fakultas Hukum, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 23 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Saat ini merek mempunyai peranan yang cukup penting khususnya di bidang perdagangan, termasuk di dalam bidang hukum. Hukum disini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian. Pada kenyataannya masih ditemukan pemasalahan-permasalahan dalam bidang merek. Salah satunya yaitu kasus yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengkaji perkara perdata No. 010 PK/N/HAKI/2006 berupa kasus yaitu Dama S.p.A, sebagai pemilik dan pemakai pertama atas merek “PAUL&SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu” yang produknya berupa pakaian, ikat pinggang, sepatu dan topi untuk wanita, pria dan anak-anak terlibat persengketaan dengan Tuan SUTEJO sebagai pemilik merek “PAUL&SHARK”. Diwakili kuasa hukumnya DAMA S.p.A, mengajukan gugatan kepada Tuan SUTEJO melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam gugatannya tersebut meminta agar membatalkan pendaftaran merek “PAUL&SHARK” milik Tuan SUTEJO dari Daftar Umum Merek, dengan alasan bahwa merek “PAUL&SHARK” milik Tuan SUTEJO mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “PAUL&SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu” yang digunakan untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, apakah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan No.010 PK/N/HAKI/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, untuk mengkaji dan menganalisis kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan

No.010 PK/N/HAKI/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek, yaitu merek yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Kedua, suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila mempunyai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan. Ketiga, pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan No.010 PK/N/HAKI/2006 adalah sudah tepat, karena merek PAUL&SHARK Yachting dan Lukisan Ikan Hiu milik Penggugat dengan merek PAUL&SHARK milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya.

Saran penulis, hendaknya setiap pihak termasuk pihak Direktorat Jenderal HaKI sebagai pihak yang melakukan pendaftaran terhadap sebuah merek harus teliti dan jeli sebelum melakukan pencatatan dan pendaftaran terhadap suatu merek, misalnya mengenai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 7 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 7 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Putusan..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Putusan..... | 9 |
| 2.1.2 Macam-Macam Putusan..... | 9 |
| 2.1.3 Putusan Verstek | 10 |
| 2.2 Hak Atas Kekayaan Intelektual..... | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual..... | 11 |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| 2.2.2 | Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual..... | 12 |
| 2.3 | Merek | 14 |
| 2.3.1 | Pengertian Merek..... | 14 |
| 2.3.2 | Jenis-Jenis Merek..... | 16 |
| 2.3.3 | Persyaratan Merek..... | 17 |
| 2.3.4 | Pendaftaran Merek..... | 18 |
| 2.3.5 | Pembatalan Merek | 21 |
| BAB 3. | PEMBAHASAN | 22 |
| 3.1 | Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek | 22 |
| 3.2 | Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya..... | 31 |
| 3.3 | Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengeluarkan Putusan No.010 PK/N/HAKI/2006 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek | 35 |
| BAB 4. | PENUTUP | 44 |
| 4.1 | Kesimpulan | 44 |
| 4.2 | Saran | 45 |
| DAFTAR BACAAN | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Putusan Mahkamah Agung No.010 PK/N/HAKI/2006 |
| 2. | Putusan Mahkamah Agung No.035 K/N/HAKI/2005 |
| 3. | Putusan Pengadilan Niaga No.14/MEREK/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. |