

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK
MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi
Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek
“KOPITIAM”)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Vanny Christina

NIM. E0010345

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK
MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179
PK/PDT.SUS/2012 tentang merek “KOPITIAM)**

Oleh

Vanny Christina

NIM. E0010345

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Surakarta**

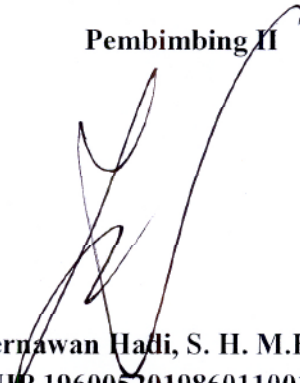
Surakarta, Mei 2014

Pembimbing I



**Prof. Dr. Adi Sulistyono, S. H., M. H
NIP. 196302091988031003**

Pembimbing II



**Hernawan Hadi, S. H. M.Hum
NIP.196005201986011001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK
MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi
Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek
"KOPITIAM")**

Oleh:

Vanny Christina

NIM E0010345

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 uni 2014

DEWAN PENGUJI

1. M. Hudi Asrori S, S. H., M. Hum :

NIP: 196011071989111001

2. Hernawan Hadi S. H., M. Hum :

NIP.196005201986011001

3. Prof. Dr. Adi Sulistyono, S. H., M. H :

NIP. 196302091983031003

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S. H., M. Hum

NIP. 195702031985032001

PERNYATAAN

Nama : Vanny Christina
NIM : E0010345

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek “KOPITIAM”)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Mei 2014

Yang membuat pernyataan

Vanny Christina

NIM. E0010345

MOTTO

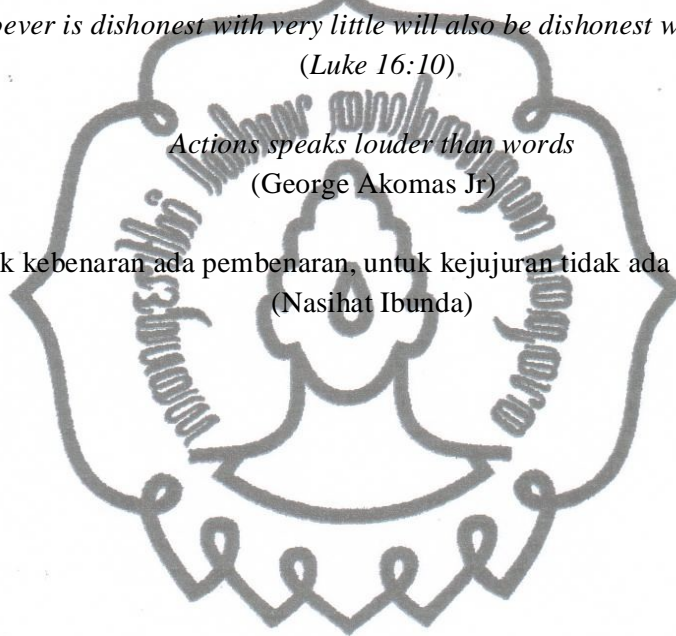
Pikir itu pelita hati
(Anonim)

Tidak Mudah menjadi diri Anda. *So*, mulailah bersahabat dengan diri Anda
(Mario Teguh)

*Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and
whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.*
(Luke 16:10)

Actions speaks louder than words
(George Akomas Jr)

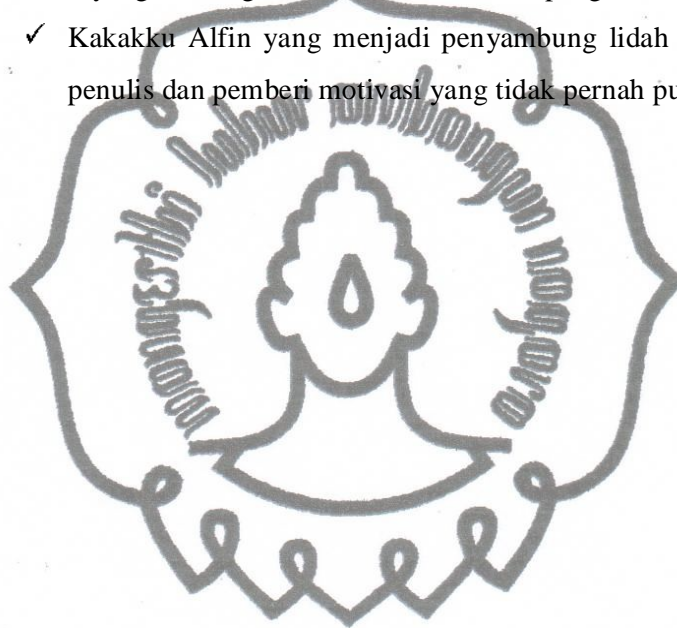
Untuk kebenaran ada pembenaran, untuk kejujuran tidak ada penjujuran
(Nasihat Ibunda)



PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

- ✓ Tuhan Yesus Kristus
- ✓ Almarhum Ayahanda tercinta
- ✓ Ibundaku tercinta, pejuangku yang tangguh untuk semua kasih sayang, dukungan, teladan, nasihat dan pengabdianmu
- ✓ Kakakku Alfin yang menjadi penyambung lidah bagi kebutuhan penulis dan pemberi motivasi yang tidak pernah putus.



ABSTRAK

VANNY CHRISTINA. E0010345. 2014. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek “KOPITIAM”). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pemberian Perlindungan Hukum bagi Pendaftar Pertama Hak Merek yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap pendaftaran merek Kopitiam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen kemudian dianalisis secara deduktif.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif dimana perlindungan suatu hak merek diberikan terhadap pendaftar pertama merek. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Abdul Alek Soelystio mendaftarkan sebuah merek dengan menggunakan istilah “Kopitiam” yang terbentuk dari penggabungan istilah kopi yang berasal dari bahasa Melayu atau Indonesia dengan tiam yang berasal dari dialek Hokien yang berarti kedai. Kopitiam tidak lain merupakan bentuk umum dari kedai kopi menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Gugatan pembatalan merek Kopitiam melalui Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Paimin Halim terhadap Abdul Alek Soelystio namun ditolak Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012. Mahkamah Agung berpendapat merek Kopitiam mendapat perlindungan hukum berdasarkan pendaftaran pertama dan bukan suatu merek yang telah menjadi milik umum menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftar Pertama, Hak Merek.

ABSTRACT

VANNY CHRISTINA. E0010345. 2014. LEGAL PROTECTION FOR THE FIRST APPLICANT OF THE TRADEMARK RIGHTS BY THE LAW NUMBER 15 OF 2001 ON TRADEMARK (Study of Judicial Review Decision No. 179 PK/PDT.SUS/2012 about the Trademark "Kopitiam"). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This study aims to find out about The Provision of Legal Protection for Trademark Rights First Applicant adopted The law Number 15 of 2001 on Trademark against Trademark Registration Kopitiam. This research is normative. Types of legal materials include primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collected by the study of literature and document study then analyzed deductively.

The law Number 15 of 2001 on Trademark adopts a constitutive trademark registration where the protection of the rights is given to the first trademark applicants . Article 4, 5, and 6 of The law Number 15 of 2001 stated that a mark can not be registered based on bad faith, the brand also will not be registered if the trademark contains one element that is contrary to the rules applicable legislation, religious morality, morals, or public order, no distinguishing features, has become public property, and a description of or relating to the goods or services being applied for registration.

Abdul Alek Soelystio registered a trademark by used the term "Kopitiam" formed from the merger of Kopi terms derived from Malay or Indonesian with tiam derived from Hokkien dialects which means Kedai. The Lawsuit canceled Kopitiam trademark through a judicial review application filed by Paimin Halim againts Abdul Alek Soelystio but rejected by the Supreme Court's decision through judicial review Number: 179 PK/PDT.SUS/2012. The Supreme Court argued Kopitiam trademark has been given legal protection based on the first registration and was not a trade mark that has become public property according to Article 5 of The law Number 15 of 2001.

Keywords: Legal Protection, The first registrant, Trademark Rights.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDAFTAR PERTAMA HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek “KOPITIAM”)**”

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwingsih, S. H., M. Hum selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi Sulistyawati, SH, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Wida Astuti yang telah menyetujui tema skripsi yang diangkat penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S. H., M. H selaku pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat bagi penulis.
5. Bapak Hernawan Hadi S. H., M. Hum selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dan selalu memantau kemajuan perkembangan penulisan hukum ini.
6. Bapak selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun sempurna penulisan hukum ini.
7. Bapak Djatmiko Anom Husodo S. H., M,H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.

commit to user

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis.
9. Keluarga besarku di Yogyakarta, Paklik Suwarno, Totok, Darmono dan Bulik Endang, Rubingah, Sabarinah dan lek Wid, bude Rum dan adik-adikku: Yuli, Havids, Yoga dan Lia.
10. Mas Elik Murtopo yang telah memberi banyak masukan bagi penulis.
11. Keluarga besar Suwardi: Chandra dan Febri yang telah banyak membantu Ibunda dan penulis.
12. Sahabat-sahabatku di Lampung, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta: Kiki Genduk, Lisa, Maria Desi (Meri), Wayan Ni-w, Yenny, Maulina, Pakcik Neil, Maya, Mas Yudi, Denta, Wila, Nana, Dwi, Didik, Dika, Sigit, Joe, Isnani, Nelly, Nia.
13. My friends "Naritik": Putri, Elsa, Indira, Ira (Rara), Relinda dan Ririn. Awesome!
14. Untuk teman-teman seangkatan dan se-FH UNS Dea Aulia Teman Kos dan teman-teman lainnya.
15. Karya kecil ini tidak hanya penulis dedikasikan kepada setiap orang yang telah memberi inspirasi bagi penulis tetapi juga untuk seseorang yang akan mengisi hidup penulis kelak dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teori	16
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	16
b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Tinjauan tentang Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek di Indonesia	18
3. Tinjauan Umum Tentang Merek	21
a. Pengertian Merek	21
b. Jenis Merek	21
c. Syarat-Syarat Merek	22

commit to user

4. Tinjauan Umum Tentang Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak Pendaftarannya	25
a. Merek yang tidak dapat didaftarkan	25
b. Merek yang ditolak pendaftarannya	26
5. Administrasi Merek	27
a. Permohonan Pendaftaran Merek	27
b. Pendaftaran Merek	28
6. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek ...	31
a. Penghapusan Pendaftaran Merek	31
b. Pembatalan Merek	32
7. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Merek	33
a. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Jalur Litigasi	33
b. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase	33
c. Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	33
8. Upaya Hukum Luar Biasa	34
B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Implementasi Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Merek Terhadap Pendaftaran Pertama Merek Kopitiam.....	37
1. Kasus Posisi Sengketa Merek antara Abdul Alek Soelystio dan Paimin Halim	37
2. Arti Penting Perlindungan Hukum Merek	42
3. Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Preventif	48
4. Fungsi Pendaftaran Merek	54
5. Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Kopitiam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 179/PK/PDT. Sus /2012 Di Mahkamah Agung.....	66

commit to user

1. Gambaran Umum Mengenai Kopitiam 66

2. Konsep Merek Yang Memiliki Unsur Telah Menjadi Milik Umum
(*generic term*)..... 71

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Peninjauan
Kembali Nomor 179/PK/PDT. Sus /2012 di Mahkamah Agung... 82

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA xx

LAMPIRAN

Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 179 PK/PDT.SUS/2012 tentang merek
"KOPITIAM"

