

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH

No. Mahasiswa: 20410309

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
ISLAM
Yogyakarta

Oleh :

SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH

No. Mahasiswa: 20410309

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI
INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 Agustus 2024



Yogyakarta, 22 Juli 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH**

Nomor Mahasiswa : 20410309

Adalah yang benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek di Indonesia”**.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Juli 2024

Penulis,



(SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH)

No. Mahasiswa 20410309

- a. Peserta Magang Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial;
 - b. Sekretaris II Dalam Komisi Pelaksana Sidang Umum Universitas Islam Indonesia (KPSU UII) Tahun 2023;
 - c. Peserta Praktik Negosiasi dan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa HKI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Alamat Email : syifamaharani1308@gmail.com
14. Hobi : Memasak dan *Fangirling*

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Yang Bersangkutan,


(SYIFA MAHARANI B)

NIM 20410309

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah: 94)

“Untuk mendapatkan apa yang kamu sukai, pertama-tama kamu harus bersabar dengan apa yang kamu benci”

(Al-Ghazali)

“berhentilah berfikir berlebihan, sepotong besi rusak karena karatnya sendiri. Jangan biarkan dirimu dirusak karena pikiranmu sendiri. Tidak usah terlalu cemas, karena cerita hidupmu telah ditulis oleh penulis scenario terbaik”

(Habib Umar bin Hafidz)

“Letak dari sebuah takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan do'a kita. Bisa saja itu hasil terbaik menurut Allah SWT bukan menurut manusia”

HALAMAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya tugas akhir ini terselesaikan. Alhamdulillah atas kehendak dan seizin dari Allah SWT, skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI INDONESIA” ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini dapat diatasi atas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, Penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dzat yang Maha Agung atas segala kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, dan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW;
2. Kepada Ibu dan Ayah tercinta selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi beserta nasihatnya. Terimakasih yang paling tulus karena terus mendoakan dan men-support penulis walau dalam keadaan apapun. Semoga sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki oleh-Nya;
3. Kepada Kedua saudara ku, Kak Bintang dan Kak Habib, yang sekarang sudah berkeluarga. Terimakasih selalu men-support penulis supaya menjadi orang yang bisa dibanggakan, terkhususnya kepada orang tua dan khalayak orang banyak. Terimakasih juga selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis;

4. Kepada yang terhormat, Bapak Eko Rial Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dengan rasa hormat penulis ucapkan terimakasih karena telah sabar dalam membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena dengan bimbingan Bapak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dan semoga bermanfaat bagi penulis dan orang lain;
5. Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Ariyanto S.H., C.N., M.H., selaku dosen penguji yang menguji skripsi penulis, Penulis ingin mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang sudah diberikan sehingga skripsi ini menjadi skripsi yang sempurna. Apabila tidak ada saran dan masukan dari bapak, mungkin skripsi saya tidak akan menjadi skripsi yang layak di uji. Terimakasih bapak;
6. Kepada Alya Citra Muna Anjani dan Farhan Ulil Albab, terimakasih banyak atas bantuannya selama ini dalam menuntun, membantu penulis dalam keadaan senang dan sedih. Terimakasih karna kalian penulis dapat berada ditahap ini, terimakasih atas masukan dan bantuannya selama ini semoga apa yang telah dilakukan oleh kalian dapat tergantikan nanti dimasa depan dan semoga takdir baik ada dipihak kita. Tetap semangat untuk proses kedepannya. Sekali lagi terimakasih banyak semoga kita senantiasa dapat menjaga tali silaturahmi ini;
7. Kepada CAHCAH MARICA, Fazrin Nabili, Raihan Ali, Imam Khafiz, Jihan Syafira, Sekar Pranadevi, Shoffa Risalatul, Alya Citra, Farhan Ulil terimakasih banyak telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai dengan masa perkuliahan ini berakhir. Terimakasih atas memori-memori yang dibuat selama di Jogja ini semoga apapun rencana kalian semua kedepannya tidak memutuskan tali silaturahmi yang telah dibuat ini;

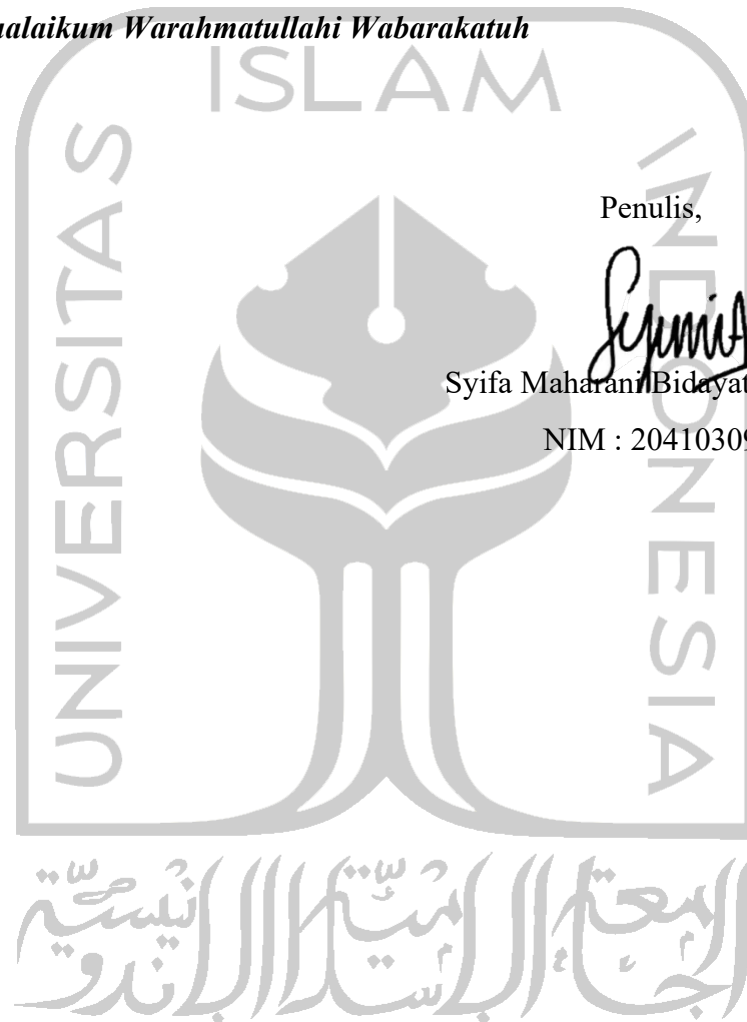
8. Kepada Najid Farhan Abdillah, terimakasih telah membersamai penulis selama ini, terimakasih atas doa-doa baiknya semoga perjuanganmu segera tertuntaskan baik adanya penulis maupun tidak adanya penulis;
9. Kepada TPT terimakasih atas doa-doa baik yang telah dipanjatkan. Semoga tali silaturahmi kita tetap terajaga, segala urusan kita dipermudah kedepannya ya. Untuk Eva dan Farah semoga menjadi dokter yang dapat membantu Masyarakat dengan sungguh-sungguh dan tetap menjadi diri kalian sendiri, untuk Ike semoga usahanya dilancarkan dan semakin jaya, untuk Nia semoga apa yang sedang dikejar Nia dapat tercapai dan semoga dilancarkan jalannya, untuk Ane semangat kuliahnya dan semoga Ane Bahagia dengan kerjaan Ane sekarang, dan yang terakhir untuk Tania semangat menjadi seorang istri dan ibu untuk Jenna yang dapat memberikan Pendidikan agama dan ilmu pengetahuan yang terbaik untuk Jenna;
10. Kepada Na Jaemin. Terimakasih sudah menjadi salah satu alasan penulis berada ditahap ini semoga dengan tuntasnya skripsi ini bisa membawa penulis untuk meraih apa yang penulis inginkan di masa depan nanti, aamiin.
11. Kepada Marsya Maisyara Nurlaela, terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam menyelaikan skripsi ini, semoga disegerakan untuk menyelesaikan skripsinya juga;
12. Kepada semua teman-teman saya. Terimakasih banyak atas peran masing-masing dari kalian dalam mewarnai keseharian hari penulis dalam menjalani hiru pikuk ini, semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan urusan kedepannya, aamiin.

Di penghujung rasa terimakasih, penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan tulus hati kepada diri sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Serta penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terkhususnya bagi mahasiswa, masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan

segala kelebihan dan kekurangan yang ada didalam skripsi ini, penulis menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi pembelajaran penulis dikemudian hari. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi amalan jariyah bagi setiap orang. Penulis ucapkan cukup sekian, Terimakasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Penulis,

Syifa Maharani Bidayatulfarhah

NIM : 20410309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Definisi Operasional	17
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Skripsi	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN SISTEM PERLINDUNGAN	23
A. Merek.....	23
1. Pengertian Merek	23
2. Fungsi Merek	24
3. Hak-Hak Yang Ada Pada Merek Terdaftar.....	26
B. Sistem Perlindungan Merek.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Tujuan Hukum	31
3. Pengertian Hak Merek.....	32
4. Prinsip-Prinsip Hak Merek.....	33
C. Konsep Itikad Tidak Baik dalam Memperoleh Hak Atas Merek	36
D. Hak Merek Dalam Pandangan Islam	37

1.	Konsep Hak Milik dalam Pandangan Islam.....	37
2.	Sistem Perlindungan Merek berdasarkan Masalah Al Mursalah	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK KETIKA TERDAPAT PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK.....		45
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Berdasarkan Pada Kasus PD. Alam Aneka Aroma	45
BAB IVPENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66



ABSTRAK

Pada era perdagangan global suatu produk usaha tidak terlepas dari hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah merek. Perlindungan hukum merek diberikan negara dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan dengan jangka waktu yang sama dengan begitu pihak lain tidak dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin pemilik merek selama merek tersebut dilindungi oleh negara. Berdasarkan pada salah satu kasus yang terjadi mengenai keterlambatan pemilik merek terdaftar melakukan perpanjangan dan terdapat pihak lain yang melakukan permohonan pendaftaran merek yang serupa mengakibatkan pemilik merek terdaftar tidak bisa melakukan perpanjangan merek. Berdasarkan latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek di Indonesia?; dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang hak merek terdahulu ketika mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain dengan tidak beritikad tidak baik?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik analisis berupa deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapatkan menielaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan tidak mendapat perlindungan lagi karena masa perlindungan yang diberikan hanya berlaku selama 10 tahun dan apabila dilakukan perpanjang hak atas merek. Pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek ketika ingin melakukan perpanjangan ternyata terdapat pihak yang mendaftarkan merek yang sama, sehingga menghalangi pemilik untuk melakukan perpanjangan dapat mengajukan kebereratan kepada DJKI apabila masih dalam masa pengumuman, jika telah lewat dari masa pengumuman tersebut pemilik merek terdaftar dapat mengajukan surat yang disertai dengan kronologinya kepada DJKI yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan substantif, dan apabila ingin melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pemilik merek perlu melakukan permohonan pendaftaran ulang atas mereknya sebagai bentuk itikad baik untuk mendapatkan kedudukan hukum di pengadilan.

Kata-kata kunci: merek, perlindungan hukum, pendaftaran hak merek

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, dalam menjalankan sebuah usaha di era perdagangan global tidak akan terlepas dari hubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HaKi) dalam suatu produk usaha yang dihasilkannya, karena hal tersebut merupakan bagian dari persaingan usaha agar suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat beredar dan dikenal dimasyarakat luas serta memiliki perlindungan hukum terhadap produknya.

HaKi dalam aspek ekonomi merupakan suatu objek untuk tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Hal tersebut berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang mengkategorikan hak kekayaan intelektual merupakan bagian hukum benda. Hukum kebendaan memiliki dua jenis, yaitu immateril dan materiil.¹ HaKi disini termasuk kedalam hak atas benda yang diperoleh dari hasil berpikir otak manusia yang hasilnya dapat berupa benda immateriil atau benda yang tidak berwujud.²

HaKi didalamnya terdapat bagian-bagian yang membawahnya, salah satunya adalah hak merek. Definisi merek itu sendiri berdasarkan Undang-

¹ Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 24.

² Yoyon, Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Yustisia*. Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang, Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hlm. 206.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Selain itu definisi merek menurut OK. Saidin adalah “Merek merupakan tanda untuk dapat membedakan barang atau jasa yang serupa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang, perseorangan atau badan hukum, atau jasa serupa yang diproduksi oleh orang lain, yang memiliki tanda pembeda dan jaminan mutunya digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.³ Definisi lainnya menurut Harsono Adisumarto mendefinisikan merek sebagai tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.⁴

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hak merek merupakan hak yang bersifat khusus bagi pemilik merek tersebut. Oleh karena itu, negara dapat ikut serta dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar dapat membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan sama dengan pelaku usaha lain. Dalam

³ Saidin, H.OK, *Op. Cit.*, hlm. 442.

⁴ Harsono, Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1990), hlm. 19.

hal ini negara dapat berperan dengan memberikan dukungan terkait dengan aspek legalitas dan mekanisme dalam penegakan hukumnya, serta peraturan yang mengatur terkait kebijakannya, seperti mengenai persyaratan pendaftaran, perpanjangan, pembaruan, peralihan hak dan kewajiban pemegang merek, dan mekanisme dalam penyelesaian masalah.⁵

Pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara, perlu melakukan pendaftaran permohonan hak merek terlebih dahulu untuk mendapatkan hak khusus dan pengakuan terhadap merek usahanya yang akan diberikan oleh negara kepada pelaku usaha dengan keuntungan bahwa jika telah dilakukan permohonan pendaftaran merek, maka merek tersebut tidak dapat digunakan dengan sembarangan oleh pihak lain jika tidak ada persetujuan dari pemilik merek.⁶ Pelaksanaan pendaftaran merek Indonesia menganut sistem konstitutif atau *first to file principle* yang mana sistem ini menerapkan siapa saja sebagai pendaftar pertama, maka pihak tersebut yang memiliki hak atas merek yang didaftarkannya.⁷

Selain itu, pelaku usaha juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara dalam dua bentuk upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.⁸

Bentuk dari upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk

⁵ Devi Eka Verawati, "Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur", *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 5 No. 2, hlm. 123.

⁶ Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal., "Legal Protection of Registered Brands", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1 April 2020, hlm 49.

⁷ I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, Made Aditya Pramana Putra., "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek", *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, hlm. 2044.

⁸ Delfi Aurelia Kuasa, Erni, Hari Sutra Disemadi., "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Yustiabel* Vol.6 No.1 April 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuh, hlm. 11.

melindungi produknya adalah dengan melakukan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) dengan tujuan untuk menghindari pemalsuan merek dan peniruan merek terhadap produk usahanya, sedangkan bentuk upaya represif adalah upaya yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat diajukan ke pengadilan melalui gugatan perdata atau pidana.⁹

Ketika permohonan pendaftaran telah diterima oleh DJKI, maka masa berlaku perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan yaitu selama 10 tahun terhitung dari setelah penerimaan permohonan pendaftaran merek.¹⁰ Apabila masa perlindungan hukumnya telah habis, maka pemegang merek dapat melakukan perpanjangan dengan jangka waktu yang sama seperti sebelumnya. Untuk mengajukan perpanjangan merek dapat diajukan dalam jangka waktu pengajuan 6 bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perlindungan merek serta dikenai biaya dan dapat dilakukan perpanjang dengan jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek dengan dikenai biaya dan denda.¹¹

Namun ketentuan terkait dengan perpanjangan hak merek ini masih menimbulkan permasalahan yang ada ketika pemegang merek yang telah terdaftar dengan masa perlindungannya yang telah berakhir dan pemilik merek tersebut terlambat untuk melakukan perpanjangan merek yang kemudian

⁹ Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, (Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta, 2000) hlm 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm 11.

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beritikad baik dengan mendaftarkan merek yang serupa di DJKI.

Seperti halnya yang terjadi kepada PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (Sucaco) yang terlambat melakukan perpanjangan merek yang menyebabkan merek “Supreme” miliknya tersebut didaftarkan oleh pihak lain, yaitu Sudono yang mendaftarkan merek serupa di DJKI dan permohonan pendaftaran tersebut dikabulkan oleh DJKI yang mengakibatkan mereknya tersebut menjadi milik Sudono.¹² Terjadi juga pada perusahaan *The Cillington Tool Company Limited* yang mana dalam hal ini merek tersebut telah habis jangka perlindungannya dan belum melakukan perpanjangan, dan tidak dapat membuktikan surat izin perpanjangan atas mereknya sehingga dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu, terjadi juga kepada PD. Alam Aneka Aroma yang mana pemilik dari merek dagang kecap tersebut dalam pernyataannya bahwa beliau terlambat melakukan perpanjangan atas mereknya 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo, namun pada saat akan mengajukan perpanjangan ke DJKI, ternyata mereknya tersebut tidak dapat diperpanjang karena sudah ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang serupa. Namun dalam norma yang mengatur mengenai merek menjelaskan bahwa perpanjangan merek dapat dilakukan

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/a/merek-supreme-kembali-ke-tangan-sucaco-hol20315/?page=2>, diakses terakhir pada 9 Oktober 2023, pada pukul 09.23 WIB.

meskipun telah lewat jatuh tempo dengan batas waktu 6 (enam) bulan kedua setelah tanggal berakhirnya perlindungan merek sehingga seharusnya permohonan yang diajukan oleh pihak lain tersebut tidak dapat diterima karena apabila mengacu pada UU Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek yang terlambat tersebut masih dilindungi mereknya oleh negara.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dalam hal ini bermaksud untuk melakukan penelitian pada tugas akhir berbentuk skripsi ini mengenai bagaimana perlindungan hukum dan penegakan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek terdaftar yang terlambat melakukan perpanjangan atas mereknya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat topik dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha yang terlambat melakukan perpanjangan merek di Direktorat Kekayaan Intelektual.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan karya orisinal penelti bukan merupakan karya plagiasi dari karya tulis lainnya. Dalam proses penyusunan ini, penulis melakukan penelusuran terhadap karya tulis peneliti-peneliti sebelumnya khusus di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun jika terdapat kesamaan pada objek yang diteliti, yaitu berkaitan dengan perpanjangan hak merek. Dalam penelitian ini penulis memiliki unsur pembeda dari penelitian terdahulu, yakni perbedaan dari penelitian terdahulu akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama Peneliti, Tahun Peneleti, Instansi dan Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Asma Karim, “ <i>Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan</i> ”, Fakultas	Peneliti dalam tulisan ini mengkaji terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139K/Pdt.Sus

<p>Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.</p>	<p>HKI/2018 terkait dengan <i>Legal standing</i> dari pemilik merek yang belum melakukan perpanjangan merek dengan tujuan untuk memberikan pandangan kedepannya dengan harapkan akan melahirkan putusan-putusan yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.</p>
<p>Ivan Rajiv Yanantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat melakukan perpanjangan merek dan bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa dengan metodologi penelitian secara normatif.</p>
<p>Dita Veronika, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Perpanjangan Hak Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Beritikad Baik” (Studi Putusan</p>	<p>Perbedaan dalam kepenulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek atas perpanjangan hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad tidak baik dan mengkaji</p>

<p>Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>	<p>putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terkait apakah hukum telah memberikan perlindungan kepada pemegang merek yang bersengkata.</p>
<p>Yoghi Arief Susanto, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalahah Al Mursalah”, Aktualita Jurnal Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Bandung.</p>	<p>Dalam penulisan karya tulis tersebut meneliti terkait dengan kedudukan merek yang belum terdaftar dan jangka waktu hak merek yang ditinjau dari perspektif islam <i>Maslahah Al Mursalah</i>.</p>
<p>Meli Hertati Gultom,”Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, Jurnal Warta Edisi:56.</p>	<p>Penelitian tersebut dalam isinya membahas mengenai tentang perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak atas merek, serta kendala yang ada dalam pelaksanaan hukum merek.</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Merek

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual berupa sebuah tanda dengan tujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dalam hal tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau campuran dari unsur-unsur yang disebutkan tadi untuk digunakan dalam kegiatan komersial baik dalam bentuk barang atau jasa.¹³ Sedangkan, berdasarkan pada Perjanjian TRIP's Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Merek adalah setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna-warna tersebut dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal ini suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda tersebut melalui penggunaannya sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara penglihatan sebagai syarat bagi pendaftaran merek”.

¹³ Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2021), hlm.49.

Maka berdasarkan pada penjelasan diatas apabila dilihat dari Pasal 1 angka 1 UU Merek, merek merupakan sebuah tanda dengan unsur-unsur yang memiliki daya pembeda, diantaranya:

a. Gambar

Gambar adalah perpaduan dari sebuah garis, titik, bidang dan warna atau gambar merupakan representasi dari suatu objek dengan menggunakan teknik yang dihasilkan oleh tangan seseorang dengan media alat bantu berupa alat tulis maupun dengan alat elektronik berupa lukisan makhluk hidup, gedung, orang, dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai alat komersial.¹⁴

b. Nama

Nama digunakan sebagai merek meliputi segala bentuk jenis, berupa nama tempat, benda budaya, barang ekonomi, benda hidup atau benda mati, nama perorangan, kelompok, dan badan hukum.¹⁵

c. Kata

Penggunaan kata dalam merek perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan adanya pembeda, susunan kata yang sederhana, susunan huruf yang merupakan sebuah perkataan,

¹⁴ <https://idmanajemen.com/definisi-gambar/>, diakses terakhir pada tanggal 12 November 2023, pada pukul 21.43 WIB.

¹⁵ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hlm.185.

dan kata-kata yang mengandung jenis suatu barang atau jasa tidak bisa digunakan sebagai merek.¹⁶ Dalam penggunaan kata meliputi beberapa bentuk perkataan, yaitu perkataan asing, nasional, dan daerah, perkataan berupa kata sifat, kerja, dan kata benda, atau boleh menggunakan kata istilah dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang agama, hukum, politik, budaya, dan lain sebagainya.¹⁷

d. Huruf-huruf

Kumpulan huruf yang disusun dapat menjadi sebuah merek, dengan susunan huruf menjadi sebuah abjad, dan dapat juga tidak berdasarkan pada susunan abjad. Namun dalam praktek dan pada umumnya terdiri dari susunan huruf yang merupakan suatu singkatan dari sebuah perkataan yang didalamnya berisikan masing-masing huruf. Misalnya H&M yang merupakan sebuah singkatan dari Hennis & Mauritz. Hal tersebut tidaklah harus sebuah singkatan, yang terpenting dapat memberikan sebuah identitas pembeda bagi suatu produk.¹⁸

e. Angka-angka

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa angka-angka dapat menjadi sebuah tanda merek sebuah barang atau jasa, namun hal tersebut tidak dapat hanya untuk

¹⁶ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.10.

¹⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 185-206.

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.Ci.* hlm 206.

satu angka saja, setidaknya terdapat dua angka atau lebih angka.

Contohnya 77 yang merupakan merek dari Es Teler 77.¹⁹

f. Susunan warna

Merek dengan susunan warna didalamnya perlu dikombinasikan dengan unsur-unsur yang lainnya karena jika hanya memakai susunan warna saja dapat dikatakan kurang memiliki daya pembeda. Contohnya seperti Yonex, yang terdiri dari susunan warna biru dan hijau sebagai dasarnya dan warna putih dengan bertuliskan Yonex. Hal tersebut lebih berpotensi memiliki daya pembeda dibandingkan hanya dengan susunan warna saja.²⁰

Selain itu, terdapat beberapa pandangan lain mengenai definisi merek, diantaranya terdapat pandangan dari:

a. Aaker, berpendapat mengenai definisi dari merek bahwa merek atau brand adalah sebuah nama atau simbol yang bersifat sebagai pembeda dengan tujuan untuk mempermudah mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual tertentu sehingga dapat membedakan dari produk yang dihasilkan oleh pesaing.²¹

b. Wheeler, mengatakan bahwa merek merupakan inti dari penjualan dan kegiatan pemasaran, dan dapat menghasilkan

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 217.

²⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 220.

²¹ David A. Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek*, Mitra Utama, Jakarta, 2020, hlm. 9.

peningkatan kesadaran dan loyalitas apabila dikelola dengan benar.²²

c. Tirtaamidijaya, mengatakan bahwa merek pabrik atau merek perniagaan merupakan suatu tanda yang dicantumkan di atas suatu barang atau di atas bungkusnya untuk membedakan barang tersebut dengan barang sejenis lainnya.²³

d. Ridwan Khairandy yang dalam bukunya menyitir dari Insan Budi Maulana, mengatakan bahwa merek dianggap roh bagi suatu produk barang atau jasa yang merupakan tanda pengenal dan tanda tersebut akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi dari suatu barang dan jasa hasil usahanya saat diperdagangkan.²⁴

2. Jenis Merek

Sebagaimana dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 menyebutkan bahwa merek terdapat 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Merek Dagang

Definisi dari merek dagang menurut Pasal 1 angka 2 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

²²<https://www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/>, diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2023, pada pukul 13..04 WIB.

²³ Tirtaamidijaya, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, PT Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004, hlm. 343.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 440.

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

b. Merek Jasa

Pasal 1 angka 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan “merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa sejenis lainnya”.

c. Merek Kolektif

Merek kolektif berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa “merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.

Sedangkan, menurut buku Yahya Harahap merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga),²⁵ yaitu merek biasa yang dalam pandangan masyarakat merek tersebut memiliki kualitas yang rendah tidak memiliki suatu reputasi yang baik di masyarakat. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi yang baik atau terkenal dikalangan masyarakat, sehingga bentuk

²⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 80.

prodak yang dihasilkan dibawah naungan nama merek terkenal tersebut memiliki daya pengikat tersendiri bagi para konsumen.

Sedangkan merek termahsyur merupakan merek yang memiliki reputasi yang lebih tinggi dari merek terkenal. Hal tersebut karena nama besar dari suatu merek dan merek tersebut sangat terkenal serta diakui di beberapa negara, sehingga jika merek tersebut tidak terdaftar kemasyhuran dari merek tersebut dapat melindungi merek dari pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut.²⁶

3. Sistem Perlindungan Merek

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* menggunakan sistem konstitutif atau *first to file* untuk memberikan hak atas merek kepada seseorang yang mana hak atas merek dapat diperoleh oleh seseorang apabila telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu terhadap merek yang akan digunakan atau dengan kata lain barang siapa yang pertama melakukan pendaftaran terhadap suatu merek maka dialah yang berhak atas merek yang telah didaftarkan dan memperoleh perlindungan dari negara.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.²⁷ Maka, hak

²⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termahsyur-lt5563c921eed12/>, diakses terakhir pada tanggal 20 November 2023, pada pukul 01.48 WIB.

²⁷ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 131.

atas merek tidak akan timbul apabila tidak dilakukan pendaftaran karena dengan melakukan pendaftaran seseorang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang dari suatu merek karena pemegang tersebut memiliki sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Menteri sejak merek tersebut terdaftar.²⁸

Hak eksklusif yang diberikan mulai berlaku pada saat tanggal penerimaan dengan jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama sebagaimana dalam UU Merek. Permohonan perpanjangan terhadap merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik atau diwakilkan oleh kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek dan masih dapat mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah masa perlindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang merupakan suatu kepentingan yang telah ada pengakuan terhadapnya. Kepentingan tersebut merupakan sasaran dari hak yang dilindungi oleh hukum.²⁹

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 25 ayat (1)

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 54.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Hak

Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak yang dimiliki oleh seseorang tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.³⁰

3. Prinsip *First to File*

Prinsip *first to file* merupakan sebuah sistem perlindungan berdasarkan sistem konstitutif, yang mana ketika pihak pertama melakukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka pihak tersebut yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu tanpa seizin dari pemilik merek.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum berupa asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada putusan-putusan pengadilan dan literatur seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk menentukan fakta yang relevan.

³⁰ <https://www.kamus-hukum.com/definisi/16008/Perpanjangan>, diakses terakhir pada tanggal 12 Oktober 2023, pada pukul 19.17 WIB.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perindungan-merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-lt632997537ca5d/>, diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2023, pada pukul 14.29 WIB.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, Putusan Nomor 05/ Pdt.Sus-Merek /2017/ PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018, dan Putusan Nomor 860K/PDT.SUS/2008.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum primer yang berisikan sebuah penjelasan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal dan wawancara yang dapat mendukung penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier, bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

- a. Teknik pengumpulan studi dokumen dalam penulisan ini merupakan teknik pengumpulan dokumen hukum dengan cara mengumpulkan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini, yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, seperti Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 139K/Pdr.Sus-HKI/2018, dan Putusan Nomor 860K/Pdt.Sus/2008.
- b. Teknik pengumpulan studi pustaka dalam penulisan ini dengan mengkaji yakni mengkaji buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibawakan. Dilakukan di beberapa tempat seperti di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Ruang Referansi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan penelusuran dengan bantuan internet terkait dengan hal yang akan diteliti dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti undang-undang yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti lebih lanjut permasalahan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti baik yang telah menjadi putusan ataupun tidak.

5. Analisa Data Penelitian

Analisis data penelitian adalah kegiatan menggolongkan, menarasikan atau menafsirkan bahan hukum yang ditemukan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dengan apa adanya. Dengan begitu, penggunaan analisis data kualitatif akan didapatkan dengan pengklasifikasian data, *editing*, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, serta pengambilan kesimpulan oleh penulis.

H. Kerangka Skripsi

BAB I adalah berupa pendahuluan yang didalamnya berisikan mengenai gambaran singkat tentang isi skripsi ini yang terdiri Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, dan Kerangka Skripsi. Hal tersebut berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek di Indonesia.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya penulis akan menuliskan beberapa panduan yang menjadikan tumpuan dalam pengerjaan skripsi ini mengenai Tinjauan Umum, Prinsip dan Kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan berfokus pada Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek di Indonesia.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dari kepenulisan ini yang dalam BAB ini akan menguraikan dan membahas yang berisikan hasil penelitian, dan penyelesaian dari rumusan masalah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat Melakukan Perpanjangan Merek di Indonesia.

BAB IV merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan pada BAB III dan penulis juga akan memberikan beberapa saran dalam BAB ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaker, David A., *Manajemen Ekuitas Merek*, Ctk. Pertama, Mitra Utama, Jakarta, 2020.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 110.
- Adisumarto, H., *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1990.
- Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, Cetakan Pertama, 2018.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Darmawati, H., *Ushul Fiqh*, Kencana:Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Merek dan Indikasi Geografis*, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan, 2020.
- Gautama, S dan Winata, R., *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harahap, Y., *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Khairandy, R., *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya* (I. Budi Maulana, Ed.). Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI Jakarta. 2000.

- _____. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Lindsey, T., et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT Alumni, Bandung, 2023.
- Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2019.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Rahardjo, S, *Ilmu Hukum*, Ctk.Kedelapan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2020.
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Kencana: Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Ctk. Kesembilan, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Santoso, A. P. A., et.al., *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021.
- Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Tirtaamidijaya., *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Jurnal

- Agus Triyanta, "Hak Milik Intelektual dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum* No. 17 Vol. 8 JUNI 2001.
- Aditya Putra Purnama, dkk, "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung Menolak Permohonan Kasasi Dalam Kasus Sengketa Merek", *Journal Evidence of Law*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Arthur Novy Tuwaidan, "Kriteria Tanda *Public Domain* Yang Digunakan Sebagai Merek", *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.7 No. 2, Universitas Dr. Soetomo Fakultas Hukum, 2023.
- Aurelia Kuasa, D., et.al., "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Yustiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuh, Edisi No. 1 Vol. 6, 2022.
- Darusman, Y, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional," *Jurnal Yustitia*, Program Studi Magister Hukum Universitas Pamulang, Edisi No. 1 Vol. 5, 2016.
- Dwi Atmoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum Susana Vol. 5 No. 1*, Juli 2019.
- Gayatri, I. G. A. A. A., & Putra, M. A. P., "Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek," *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Edisi No. 3 Vol. 11, 2023.
- Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Lex Privatum*, Vol. I No. 3, Juli 2013.
- Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", *Islamic Circle*, Vol. 1 No. 2, 30 Desember 2020.
- Muthia Septarina dan Salamiah, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Al'Adl, Volume XII Nomor 1, Januari 2020*.
- Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Edisi : 56*, April 2018.

Rendy Alexander, “Penerapan Prinsip “*First to File*” Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 9 Tahun 2022.

Robert S, Smith, *The Unresolved Tension Between Trademark Protection and Free Movement Of Goods in The European Community*, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 3, 1992.

Salsabilla Cahyadini Indira Putri, dkk, “Prinsip First to File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol. XI No. 4, Mei, 2023.

Sitti Aminah, “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 2*, Juli 2010.

Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”, *268 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2*, 2012.

Veratika, D. E., “Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur,” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2022.

Yoghi Arief Susanto, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah”, *Aktualita*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5 No 1, April, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018.

Putusan Nomor 860K/PDT.SUS/2008.

Internet

Budi, J., *Pengertian Gambar (Image) adalah: Jenis dan Fungsi*. Idmanajemen.Com. <https://idmanajemen.com/definisi-gambar/>, diakses pada hari Kamis, 12 November 2023.

Elly Kristiani Purwendah, "Pergeseran Asas Point d'interet Point d'action Dalam Gugatan Citizen Law Suit dan Actio Popularis Sebagai Pemenuhan Asas Manfaat Dalam Peradilan Perdata", <https://media.neliti.com/media/publications/23189-ID-pergeseran-asas-pointdinteretpointdaction-dalam-gugatan-citizen-law-suit-dan-act.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 13.28 WIB.

Hidayat, R., *8 Pengertian Merek Menurut Para Ahli Terkenal*. Kitapunya.Net. <https://www.kitapunya.net/pengertian-merek-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Hukum Online, *Merek Supreme Kembali ke Tangan Sucaco*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/merek-supreme-kembali-ke-tangan-sucaco-ho120315/?page=2>, diakses pada hari Senin, 9 Oktober 2023.

Hukum Online, *Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termasyhur*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12/>, diakses pada hari Jum'at, 20 November 2023.

Hukumonline.com. *Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Teori_Perlindungan_Hukum_Menurut_Para_Ahli, diakses terakhir pada tanggal 9 Februari 2023, pada pukul 06.23 WIB.

Merdeka.com. *Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum*. <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2023, pada pukul 11.49 WIB.

Ngomongin Hukum. *Fungsi Hukum Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian*. https://www.youtube.com/watch?v=iQVenQTvF6Y&list=TLPQMTewMjIwMjTuRe1_2fgt0g&index=1, menit 02:37 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2023, pada pukul 12.40 WIB.

Hukumonline.com. *Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru-lt584001e4650d4>, diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2023, pada pukul 11.02 WIB.

Hukumonline.com. *First to File atau First to Use, Indonesia Anut yang Mana?*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-1t62e7a7ed3521a/#_ftn1, diakses pada tanggal 9 Maret 2024, pukul 15.35 WIB.

Nama Merek Mirip Tapi Bisa Didaftarkan?. Smartlegal.id. <https://smartlegal.id/hki/merek/2022/09/15/nama-merek-mirip-tapi-beda-kelas-bisa-didaftarkan/>, diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2024, pada pukul 23.39 WIB.

Pengertian Gambar (Image) adalah: Jenis dan Fungsi. idmanajemen.com. <https://idmanajemen.com/definisi-gambar/>, diakses terakhir pada tanggal 12 November 2023, pada pukul 21.43 WIB.

Perbedaan Sistem Perlindungan Merek First to file dan first to Used., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sistem-perlindungan-merek-ifirst-to-file-i-dan-ifirst-to-use-i-1t632997537ca5d/>, diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

<https://www.kamus-hukum.com/definisi/16008/Perpanjangan>, diakses pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Prinsip-Prinsip Dalam Pendaftaran Merek. <https://www.legalku.com/prinsip-prinsip-dalam-pendaftaran-merek/>, diakses terakhir pada tanggal 17 Februari 2024, pada pukul 11.34 WIB.

Sumber Lain

Andri Krisna Budi Wibowo, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024.

Dona Prawisuda, *Zoom Meeting*, sesi tanya jawab webinar, dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024, pada pukul 09.31 WIB.

R. Syaifullah Hadiyanto, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Wawancara Pribadi dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisatungkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 260/Perpus-S1/20/H/VII/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH**
No Mahasiswa : **20410309**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK
MEREK TERDAFTAR YANG TERLAMBAT
MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI
INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 7%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2024 M
19 Muharram 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERDAFTAR
YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PERPANJANGAN MEREK DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

SYIFA MAHARANI BIDAYATULFARHAH

No. Mahasiswa: 20410309

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024