



Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Terkenal Asing dengan Hak Prioritas sebagai Bentuk Pengesampingan Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Magal antara PT Dein Food dengan Didim. Inc)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ELISABETH MIRANDA SHANTY

NIM 11000120130684

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Terkenal Asing dengan Hak Prioritas
sebagai Bentuk Pengesampingan Prinsip First to File pada Sistem
Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Magal antara
PT Dein Food dengan Didim. Inc)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ELISABETH MIRANDA SHANTY

NIM 11010110111213

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Pembimbing II



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.

NIP. 197005071995122001

HALAMAN PENGUJIAN

Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Terkenal Asing dengan Hak Prioritas sebagai Bentuk Pengesampingan Prinsip First to File pada Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Magal antara PT Dein Food dengan Didim. Inc)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ELISABETH MIRANDA SHANTY

NIM 11000120130684

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024
Dewan Penguji

Ketua



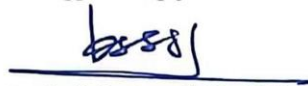
Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



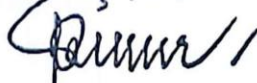
Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.
NIP. 197005071995122001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Budi Santoso, S. H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Semarang, 21 Februari 2024



Elisabeth Miranda Shanty

11000120130684

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Lex semper dabit remedium”

"Keberhasilan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir"

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Mamak, Bapak, Mas Andre, dan Mbak Ratna,

**Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dan
teman-teman di sekeliling saya, serta semua orang yang tiada henti
mendoakan dan mendukung saya.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan lancar. Penulisan Hukum ini ditulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Terkenal Asing Dengan Hak Prioritas Sebagai Bentuk Pengesampingan Prinsip First to File Pada Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Magal antara PT Dein Food dengan Didim. Inc)”. Penulisan Hukum ini ditulis dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Saya menyadari dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya dengan senang hati dan berterima kasih apabila terdapat kritik dan/atau saran yang bersifat membangun dari Saudara/Saudari. Keberhasilan saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai macam pihak kepada saya, baik dalam bentuk bimbingan, masukan, semangat, maupun bantuan dari segi materi yang diperlukan dalam penulisan ini. Dengan rasa hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membawahi bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang membawahi bidang Sumber Daya.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Wali selama Penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kemurahan hati dan semangatnya telah membimbing, meluangkan pikiran, dan waktunya untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Ibu Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hati meluangkan pikiran, dan waktunya untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Prodi Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis.

11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang senantiasa telah memberikan bantuan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Terima kasih saya ucapkan juga kepada keluarga saya Mamak, Bapak, Mas Andre, Mbak Ratna yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan kasih sayang tiada henti kepada saya selama menumpuh Pendidikan di Semarang.
13. Terima kasih saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat saya sedari SMP yang berada di Palembang, Rachel, Allicya, Viorensia, dan Nelsita yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya selama menumpuh Pendidikan di Semarang.
14. Terima kasih saya ucapkan juga kepada adik-adik tingkat saya, Keluarga Soedarto (Rengga, Bintang, Zidan, Mario, Debora, Uly) juga Keluarga Sawarna (Mutiara, Gabby, Ochy, Uly, Ceci; Widya, Fin) yang telah menemani hari-hari saya selama di Tembalang.
15. Terima kasih saya ucapkan juga kepada teman saya Kemilau Permata Hati, Hafiz Prisna Prasana, dan Daffa Ridho teman seperjuangan selama kuliah yang telah kebersamai, mendukung, pendengar saya ketika berkeluh kesah selama di Tembalang.
16. Terima kasih saya ucapkan kepada Yoga Fam's (Palma dan Olin) atas kebersamaan selama ini di Semarang yang telah menjadi teman kuliah,

teman konser, teman bermain, dan teman yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

17. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman KKN saya (Adris, Caca, Firda, Nei, Dara, Pilip, dan Devid), karena kalian semua saya dapat melaksanakan KKN dengan bergembira.
18. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga besak UKM-F KRd, PRMK, dan BILSA yang telah menjadi tempat bagi saya dalam berproses, berkembang, dan belajar.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya guna menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 02 Februari 2024

Hormat Penulis



Elisabeth Miranda Shanty



ABSTRAK

Pendaftaran merek merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum di Indonesia. Merek terkenal asing dapat melakukan pendaftaran merek di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas yang memungkinkan tanggal penerimaan merek asing tersebut di Indonesia merupakan tanggal penerimaan yang sama di negara asal. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana perlindungan merek terkenal asing di Indonesia dan bagaimana analisa terkait kasus sengketa merek Magal antara PT Dein Food dengan Didim. Inc yang terjadi karena adanya pendaftaran merek terkenal asing menggunakan hak prioritas. Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil. Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan secara rinci, jelas, dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal asing dalam UU No 20/2016, *Paris Convention*, dan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* serta melihat penerapan prinsip *first to file* dan hak prioritas dalam pendaftaran merek di Indonesia. Hasil dalam penulisan hukum ini menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan khusus bagi merek terkenal asing oleh UU No 20/2016, *Paris Convention*, dan *TRIP's* yakni dengan pendaftaran merek menggunakan hak prioritas. Pendaftaran merek dengan Hak Prioritas akan melindungi merek terkenal asing dari tindakan pembajakan merek tetapi di sisi lain bagi merek local di Indonesia hal tersebut secara tidak langsung akan mengesampingkan prinsip *first to file*.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Hak Prioritas, *First to File*, Merek Magal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Merek.....	18
1. Ruang Lingkup Merek	18
1.1 Pengertian Merek	18
1.2 Jenis Merek	23
1.3 Fungsi Merek	27
2. Pengaturan Merek di Indonesia	30
B. Tinjauan Umum Prinsip First to File.....	35
C. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek di Indonesia.....	41
1. Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia	41
2. Pendaftaran Merek Terkenal Asing dengan Hak Prioritas	50
D. Tinjauan Umum Merek Terkenal.....	55
1. Pengertian Merek Terkenal	55
2. Kriteria Merek Terkenal	56

3. Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Asing Dalam Sistem Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas di Indonesia	61
1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing ditinjau dari UU No 20/2016.....	61
2. Perlindungan Merek Terkenal Asing dengan Hak Prioritas ditinjau dari Paris Convention dan TRIP's.....	66
B. Analisa Putusan Hakim terkait Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing.....	74
1. Kasus Sengketa Merek Terkenal Asing Magal milik PT dein Food VS DIDIM. Inc.....	74
2. Perbandingan Pemberlakuan First to File dan Hak Prioritas dalam Pendaftaran Merek di Indonesia.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92