

**Pelindungan Hukum Terhadap Suatu Merek dari Pemboncengan  
Reputasi (*passing off*) ditinjau dari Undang-Undang Merek dan  
Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg Jo 122  
K/Pdt.Sus/2010)**

**Skripsi**

**“ memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia”**



**Disusun Oleh:**

**Nama: Niko Utomo**

**NIM : 15.400.500.94**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2019**

## **Visi Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

## **Misi Universitas Kristen Indonesia**

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era-global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam ekumenis.

**Pelindungan Hukum Terhadap Suatu Merek dari Pemboncengan Reputasi  
(*passing off*) ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis  
Nomor 20 Tahun 2016**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg Jo 122  
K/Pdt.Sus/2010)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

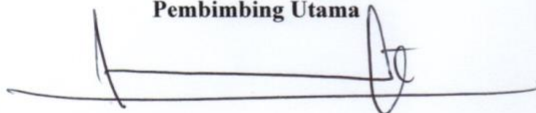
**Nama :** Niko Utomo

**NIM :** 15.400.500.94

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Pada tanggal 13 Februari 2018 dan  
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjanan hukum  
(S1)

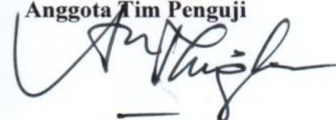
**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**



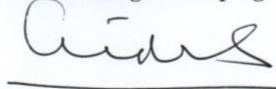
(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

**Anggota Tim Penguji**



(Anton Nainggolan, S.H., M.H.)

**Pembimbing Pedamping**



(Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.)

**PERSERTA UJIAN**

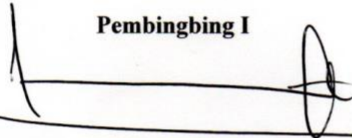
**Nama : Niko Utomo**

**NIM : 15.400.500.94**

**Pelindungan Hukum Terhadap Suatu Merek dari Pemboncengan Reputasi  
(*passing off*) ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis  
Nomor 20 Tahun 2016**

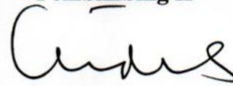
**(Studi Kasus Putusan Nomor 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg Jo 122  
K/Pdt.Sus/2010)**

**Pembimbing I**



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

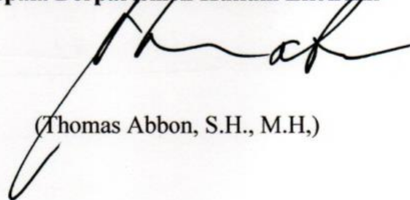
**Pembimbing II**



(Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.)

**Mengetahui**

**Kepala Departemen Hukum Ekonomi**



(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuni-Nya, skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Merek dari Pemboncengan Reputasi (*passing off*) ditinjau dari UU Merek Nomor 20 Tahun 2016 ini telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilik merek untuk memahami dan mengerti perlindungan yang diberikan terhadap merek dan logo mereka. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik materil maupun imateril untuk dapat menyelesaikan penulisan ini pada tepat waktu.

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H, MBA. selaku Rektot Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L.Ely A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr.Bernard Nainggolan, S.H., M.H, dan Dr.Gindo E. L. Tobing, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Skripsi saya, yang di tengah kesibukannya telah memberikan bimbingan sehinga pembutan karya tulis ini dapat selesai.
5. Untuk Bapak Sardjono Agustinus yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Mamah Parminah yang selalu mendoakan dan selalu mendampingi dalam proses penulisan skripsi ini juga menyediakan makanan di saat penulis suntuk.
7. Kakak Nike Pratiwi yang meberikan pengetahuan dalam penyusunan kata-kata dalam penulisan skripsi ini.
8. Adik tersayang Nensi Tania yang selalu memberi semangat dan menghiburan pada saat suntuk dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman seperjuanga kelas D FH UKI 2015 yang telah menjadi kawan, sahabat yang menyenangkan dan selalu memberi dukungan terkusus Partogi, Ben lewi Situmorang, Kevin Valentino, Suryanata, Salomo, Noel Tamaro, Markus Manumpak Sagala, Wiliam Conelius, Dian Boris, Audrey, Tulus Apriliani, Amel, Monalisa, Caca, Fifi, Nency yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Sahabat terdekat sejak sma Zahmia Nur Syifa calon Psikologi dan Risky Amalia juga Bella yang selalu mau menjadi teman cerita keluh kesah dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
11. Teruntuk Sonia Sondang Melissa Agatha trimakasih sudah mewarnai kisah penulis dalam 6 bulan belakang ini dan salah satu pemeran penting dalam mood penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua teman-teman, sahabat kepada pihak penulis. Trimakasih untuk segala bantuan baik materil maupun imateril yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan berkenan membalan semua kebaikan yang telah diberikan teman-teman kepada penulis. Penulis juga meminta maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dalam tulisan skripsi ini kira nya teman-teman selalu di berikan kesehatan dan semoga kelak jika kita berjodoh kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat.

## ABSTRAK

Nama : Niko Utomo  
Nim : 15.400.500.94  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pelindungan Hukum terhadap suatu Merek dari Pemboncengan Reputasi (*passing off*) ditinjau dari UU Merek Tahun 2016  
Jumlah Halaman : 122 halaman  
Jumlah Buku : 23 buku

Skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sama dan pelindungan terhadap kejahatan pemboncengan reputasi "*passing off*". Dikarenakan pemboncengan reputasi merek sudah sering terjadi, sedangkan peraturan yang ada dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Merek tidak ada yang menuliskan dan mengatur mengenai pemboncengan reputasi (*passing off*) . Berkenan dengan hal tersebut terdapat kasus antara dr. Fredi Setyawan pemilik nama dan logo "NATASHA" dengan Then Gek Tjoe pemilik nama dan logo "Natasha Skin Care" dimana disini pihak Then Gek Tjoe mendaftarkan merek dan logo "Natasha Skin Care" yang merupakan merek yang sudah terdaftar dan dimiliki oleh orang lain.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peraturan mengenai merek di Indonesia mengenai kejahatan pemboncengan reputasi (*passing off*) sebenarnya bisa dihentikan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis pasal 20 dan 21 walaupun tidak ada kata (*passing off*) tetapi pasal 20 dan 21 tersebut sudah cukup untuk melindungi merek terhadap kejahatan (*passing off*).

Peneliti juga memperoleh perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana Undang-Undang Nomo 15 tahun 2001 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Adapun bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu meneliti secara kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis dan sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder.

Kata kunci : Merek, *Passing Off*, Perlindungan Merek

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H,
2. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H,

Jakarta, 08 Februari 2019

(Niko Utomo)



## ABSTRACT

Name : Niko Utomo  
Nim : 15,400,500.94  
Study Program : Legal Studies  
Title : Legal Protection of a Brand from passing off in terms of the Brand Law of 2016  
Number of Pages : 122 pages  
Number of Books : 23 books

This thesis discusses how the legal protection of the same brand and protection against the crime of driving a reputation of "passing off". Because of the brand's reputation, it has often happened, while the regulations in the Trademark Law and Geographical Indications and Laws relating to Trademarks do not exist. who writes and regulates about passing off. In this regard, there is a case between Dr. Fredi Setyawan owns the name and logo "NATASHA" with the Then Gek Tjoe owner and the name "Natasha Skin Care" wherein Then the party Gek Tjoe registered the brand and logo "Natasha Skin Care" which is a brand that has been registered and owned by other people.

The results of this study conclude that regulations regarding brands in Indonesia regarding passing off crime can actually be stopped by observing Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications of articles 20 and 21 even though there is no passing but article 20 and 21 are enough to protect the brand from passing (passing off).

The researcher also obtained the difference between Law Number 15 of 2001 concerning Trademark and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications where the Law No. 15 of 2001 still lacked and could not accommodate the development of community needs in the field of Trademark and Geographical indications and not enough to guarantee the protection of local and national economic potential. The form of this research is normative juridical, which is to examine the literature with analytical descriptive research typology and data sources used using secondary data.

Keywords : Brands, Passing Off, Brand Protection

Supervisor:

1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H,
2. Dr.Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H,

Jakarta, 08 Februariarai 2019

(Niko Utomo)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
1. Tujuan Umum .....	12
2. Tujuan Khusus .....	13
E. Metode .....	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
2. TINJAUAN PUSTAKA .....	22
A. Pengertian .....	22
B. Sejarah Pelindungan Merek di Indonesia .....	23
C. Teori Kepastian Hukum .....	26
D. Pelindungan Hak Atas Merek .....	28
E. Pendaftaran Merek .....	32
1. Merek yang Tidak Bisa didaftarkan .....	36
F. Jenis Merek, Kelas Barang atau Jasa .....	41
G. Penghapusan dan Pembatalan Merek .....	42
H. Definisi <i>Passing Off</i> .....	44
I. Unsur Perbuatan <i>Passing Off</i> ( <i>The Classical Trinity</i> ) .....	51
1. <i>Goodwill</i> .....	51
2. <i>Misrepresentasi</i> .....	53
3. Kerugian .....	54
3. UPAYA PEBERIAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI ( <i>PASSING OFF</i> ) .....	57
A. Perlindungan Hukum atas Merek secara Preventif .....	58

1. Faktor Hukum .....	58
2. Faktor Aparat Direktorat Merek .....	63
B. Pelindungan Hukum atas Merek secara Represif .....	64
C. Basis Aturan .....	65
D. <i>Passing off</i> .....	68
E. Perbedaan <i>Passing Off</i> dengan Pemalsuan Merek .....	77
F. Pencegahan terhadap Pemboncengan Reputasi ( <i>Passing Off</i> ) .....	80
4. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN Nomor:03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg Jo.Nomor: 122K/Pdt.Sus/2010.	
A. Kasus Posisi.....	84
B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg .....	95
C. Hasil Putusan Nomor: 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg .....	111
D. Pertimbangan Hakim Pada Permohonan Kasasi Nomor: 122K/Pdt.Sus/2010. ....	112
E. Analisis Putusan Nomor: 03/HAKI/M./2009/PN.NIAGA Smg.Jo. Nomor: 122K/Pdt.Sus/2010. ....	113
5. PENUTUP.....	121
KESIMPULAN .....	121
SARAN .....	122
6. DAFTAR PUSTAKA.....	124