

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DARI
TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-HKI/2019/PN SMG)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Maria Suci Indah Sari

1840050088

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DARI
TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-HKI/2019/PN SMG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh drajat strata satu pada

Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Maria Suci Indah Sari

1840050088

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI DAN MISI

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transparasional.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, interdiscipliner and transactional approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis menjunjung tinggi nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum di bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Developing and improving research and professionalism in the legal and other fields.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
Organizing sustainable education and professions in the field of law.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kesejahteraan Indonesia.
Encouraging research and community service that can increase awareness of the rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian People.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.



PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Suci Indah Sari

NIM : 1840050088

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 Februari 2022



Maria Suci Indah Sari



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DARI TINDAKAN
PEMBONCENAN REPUTASI (*PASSING OFF*) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-HKI/2019/PN SMG)

Oleh:

Nama : Maria Suci Indah Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Ekonomi

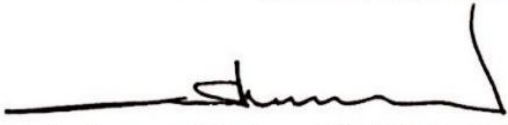
telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 12 Februari 2022


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA)
NIDN/NIDK : 0326106005
Ketua Program Studi


(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)
NIDN/NIDK : 0020096802
Dekan


(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)


(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)




UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 12 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Maria Suci Indah Sari

NPM : 1840050088

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI (*PASSING OFF*) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-HKI/2019/PN SMG)**” oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr.Dhaniswara K.Harjono,S.H.,M.H.,MBA	Sebagai Ketua	
2. Dr.Hulman Panjaitan,S.H.,M.H.	Sebagai Anggota	
3. Paltiada Saragi,S.H.,M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 12 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Suci Indah Sari
NIM : 1840050088
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 Februari 2022



Maria Suci Indah Sari

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih karunia dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg)”.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis untuk menyelesaikannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah mendukung penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia serta Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta Dosen Pembimbing 2 penulis yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;

3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
4. Bapak Thomas Abbon, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi;
5. Dr. Diana R.W Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Orang Tua dan Kakak penulis yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materiil dalam segala kondisi yang dihadapi penulis;
7. Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan staff Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajar dan memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis;
10. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga saat ini.

Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Tuhan dengan berkat melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun.

Jakarta, 24 Januari 2022

Penulis,



Maria Suci Indah Sari



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Visi Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing Tugas Akhir	v
Halaman Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	vi
Halaman Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep	15
F. Metode Penelitian	16
G. Rencana Sistematika Skripsi	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	21
1. Sejarah dan Perkembangan Merek	21

2. Pengertian Merek	26
3. Fungsi Merek	32
B. Pengaturan Merek di Indonesia dan Internasional	34
1. Perlindungan Merek di Indonesia	
a. Tujuan Perlindungan Merek	34
b. Pendaftaran Merek	36
c. Merek yang Tidak Dapat Didaftar	43
d. Alasan Ditolaknya Pendaftaran Merek	44
e. Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar	46
f. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek	47
2. Perlindungan Merek secara Internasional	49
a. <i>TRIPs</i> – <i>WTO</i>	50
b. <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i>	51
c. <i>Trade Mark Law Treaty</i>	52
d. <i>Madrid Protokol</i>	52
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Passing Off</i>	53
BAB III PENGATURAN PEMBONCENGAN REPUTASI (<i>PASSING OFF</i>) DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA	
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Merek	56
B. Konsep <i>Passing Off</i> di Indonesia	59
C. Unsur Perbuatan <i>Passing Off</i>	62
D. Pengaturan Pemboncengan Reputasi (<i>Passing Off</i>) Berdasarkan Sistem Hukum Merek di Indonesia	65
E. Akibat Hukum dari Tindakan <i>Passing Off</i>	69
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DALAM PUTUSAN MA NO. 6/PDT.SUS.HKI/2019/PN SMG TENTANG KASUS PT. UNICHEMCANDI DENGAN UD. GADJAH DUDUK	
A. Para Pihak	76
B. Kasus Posisi	77

C. Amar Putusan	83
D. Analisis Kasus	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



ABSTRAK

NAMA : Maria Suci Indah Sari
NIM : 1840050088
JUDUL : Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg)

PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Ekonomi

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Merek, *Passing Off*

DAFTAR ACUAN : 37 Buku, 11 Jurnal

JUMLAH HALAMAN : 109

DOSEN PEMBIMBING : 1) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA
2) Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

RINGKASAN ISI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis salah satu bidang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Merek. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak privat yang dipakai dalam hal memberi perlindungan kekayaan intelektual seseorang, yang pada dasarnya adalah suatu hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektualnya secara ekonomis. Merek adalah sebagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Merek adalah suatu tanda yang melekat pada barang dan/atau jasa yang dijadikan sebagai ciri khas untuk membedakan pemilikinya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat diperlukan sebab dunia perdagangan yang semakin berkembang, maka sangat rentan timbulnya pelanggaran merek.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan studi kasus (*case study*). Penulis menganalisis perlindungan hukum merek terdaftar dari tindakan *Passing Off* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tidak mengatur dan mengenal mengenai tindakan *Passing Off*. Dikarenakan masih terdapat kekosongan hukum, maka terdapat pasal yang mengakomodasi mengenai hal tersebut yaitu dengan membatalkan atau menghapus pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum bagi merek terdaftar milik PT. UNICHEMCHANDI Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Permenkumham No. 67 Tahun 2016.

Jakarta, 24 Januari 2022

Penulis,



Maria Suci Indah Sari



ABSTRACT

NAME : Maria Suci Indah Sari
NIM : 1840050088
TITLE : *Legal Protection of Registered Marks from Impersonation Reputation (Passing Off) in terms of Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Decision Study Number 6/Pdt.Sus-Hki/2019/PN Smg)*
SPECIFY PROGRAM : *Economic Law*
KEYWORD : *Legal Protection, Marks, Passing Off*
REFERENCE : *37 Books, 11 Journal*
TOTAL PAGE : 109
ADVISOR : 1) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA
2) Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

SUMMARY

This study was conducted to analyze one area of Intellectual Property Rights (IPR), namely Trademarks. Intellectual Property Rights (IPR) are private rights that are used in terms of providing protection for someone's intellectual property, which is basically a right to benefit from their intellectual property economically. Trademarks are part of Intellectual Property Rights (IPR) that need to be protected by law. A mark is a sign attached to goods and/or services which is used as a characteristic to distinguish the owner. Legal protection for trademarks is very necessary because the world of trade is growing, so it is very vulnerable to brand infringement.

The research method used is a normative juridical research using the approach of legislation and case studies. The author of the analysis of the legal protection of trademarks recorded from the Passing Off act based on the laws and regulations in Indonesia. UU MIG No. 20 of 2016 does not regulate and know about the act of Passing Off. Because there are still legal obstacles, there is an article that accommodates this, namely by overcoming or removing the registration of the mark. Furthermore, regarding legal protection for registered marks belonging to PT. UNICHEMCHANDI Indonesia in accordance with UU MIG no. 20 of 2016 and Permenkumham No. 67 of 2016.

Jakarta, 24 Januari 2022

The Author,



Maria Suci Indah Sari

