

**ANALISIS PERBUATAN ITIKAD TIDAK BAIK
BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM
SENGKETA MEREK TERKENAL YANG TELAH
TERDAFTAR DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

KEVIN DWI RAHMADHIAN

201610115157



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Perbuatan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2016 Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Telah Terdaftar Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Kevin Dwi Rahmadhian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115157

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 15 Juli 2020

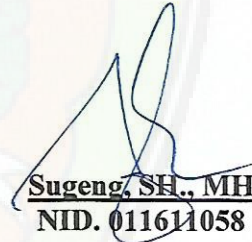
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Herbert Napitupulu, SH., MH
NID. 010803025

Pembimbing II



Sugeng, SH., MH
NID. 011611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Analisis Perbuatan Itikad Tidak Baik Berdasarkan
Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Telah
Terdaftar Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Kevin Dwi Rahmadhian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115157

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2020

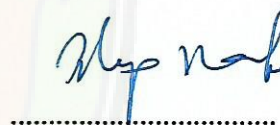
Bekasi, 15 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Junla Karsa Simamora, SH., MM.
NID. 010909021



Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH.
NID. 010803025



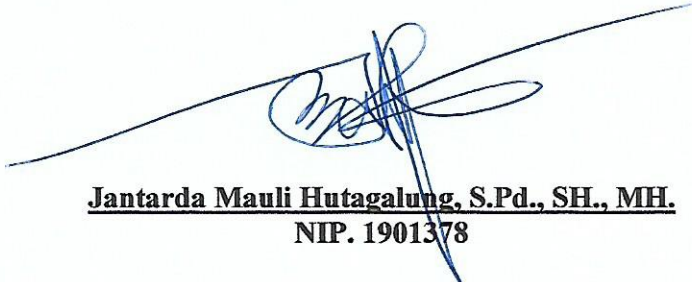
Penguji II : Heru Siswanto, SH., M.Kn.
NID. 011606046



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH.
NIP. 1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Dwi Rahmadhian

NPM : 201610115157

TTL : Bekasi, 29 Januari 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Perbuatan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Telah Terdaftar Di Indonesia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan


Kevin Dwi Rahmadhian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Kevin Dwi Rahmadhian
NPM : 201610115157
TTL : Bekasi. 29 Januari 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS PERBUATAN ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM SENGKETA MEREK TERKENAL YANG TELAH TERDAFTAR DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2020
Yang membuat pernyataan


Kevin Dwi Rahmadhian

ABSTRAK

Kevin Dwi Rahmadhian. 201610115157. *Analisis Perbuatan Itikad Tidak Baik Berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dalam Sengketa Merek Terkenal Yang Telah Terdaftar Di Indonesia*

Latar Belakang Masalah bahwa perlindungan terhadap merek terkenal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta sudah diatur dalam beberapa konvensi internasional. Perlindungan diberikan agar merek terkenal tidak ditiru dan dibonceng ketenarannya oleh pihak lain sebagai upaya meraih keuntungan. Namun masih banyak pelanggaran terhadap merek terkenal yaitu dalam halnya pendaftaran merek yang mana banyak pendaftar yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Merek terkenal yang sudah terdaftar akan dirugikan dengan adanya pendaftar baru yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memuat mengenai permohonan pendaftaran merek dengan itikad baik. Maka dari itu **tujuan penelitian** untuk mengukur sebuah ukuran itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek mengacu pada pertimbangan hakim dalam sengketa merek terkenal Alstyle, Teenie Weenie dan merek GS. **Metode penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian dari sengketa merek terkenal Alstyle, Teenie Weenie, dan GS menggolongkan itikad tidak baik adalah adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan telah didaftarkan oleh para tergugat dalam mendaftarkan merek karena tergugat berupaya membongceng ketenaran merek terkenal milik penggugat sudah mempunyai reputasi. Maka dari itu ukuran itikad baik adalah sebuah merek memiliki daya pembeda dan tidak ada upaya membongceng merek terkenal. **Kesimpulannya** adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya membongceng ketenaran merek terkenal dapat digolongkan sebagai perbuatan itikad tidak baik maka pendaftaran dengan beritikad baik dapat dilakukan oleh pendaftar yang mendaftarkan mereknya memiliki daya pembeda dengan merek terkenal dan tidak ada upaya membongceng merek terkenal.

Kata Kunci: merek terkenal, pendaftaran merek, perbuatan itikad tidak baik

ABSTRACT

Kevin Dwi Rahmadhian. 201610115157. *Analysis of Bad Will Based on Article 21 Paragraph 3 of Law Number 20 Year 2016 In Disputes of Famous Trademarks That Have Been Registered in Indonesia.*

Background the issue that protection of famous brands has been regulated in Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications and has been regulated in several international conventions. Protection is given so that well-known brands are not imitated and piggybacked on by other parties in an effort to gain profits. However, there are still many violations against well-known trademarks, namely in the case of trademark registration, where many registrants have an ill will in registering their trademarks.

Famous brands that have been registered will be harmed by the existence of new registrants who have similarities in principle with famous brands. Pursuant to Article 21 Paragraph 3 of Law Number 20 Year 2016 the application for trademark registration must be rejected if it has similarities in principle, even though Law Number 20 Year 2016 does not contain applications for trademark registration in good faith. Therefore the purpose of the study is to measure a measure of good faith in the application for trademark registration referring to the judges' considerations in the dispute of the famous trademark Alstyle, Teenie Weenie and the GS mark. **The research method** used in this study is normative legal research by examining the decisions of the District Court and the Supreme Court.

The results of research from the famous trademark dispute Alstyle, Teenie Weenie, and GS classified bad faith is that there is a similarity in principle with a famous brand and has been registered by the defendants in registering the trademark because the defendant tried to piggyback on the famous trademark owned by the plaintiff already has a reputation. Therefore the measure of good faith is a brand that has a distinguishing power and no attempt to piggyback a famous brand The conclusion is that a brand that has similarities in principle to a well-known brand and the effort to steal the fame of a famous brand can be classified as acts of bad faith then the registration in good faith can be done by registrants who register their trademarks have distinguishing features with famous brands and there is no attempt to piggyback famous brands.

Keywords: famous trademark, trademark registration, bad faith

KATA PENGANTAR

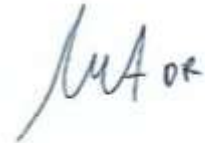
Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT. yang telah menyertai penulis selama menulis skripsi ini. Atas berkat dan rahmat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Karena tanpa izin Allah SWT penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh hikmat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A. selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Herbert Napitupulu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk selalu memeriksa komposisi dari skripsi penulis dengan penuh kecermatan.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulisa selama 4 Tahun ini yang telah membuat penulis mampu menempuh skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sukamdi dan Ibu Endah Sulistyowati yang telah memberikan bantuan doa dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Kelas A2 yang telah selalu menemani penulis dalam pembelajaran di kampus maupun di luar kampus dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk tetap meneruskan penulisan skripsi ini
9. Sahabat penulis di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat mental untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna masih adanya kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 15 Juli 2020



Kevin Dwi Rahmadhian

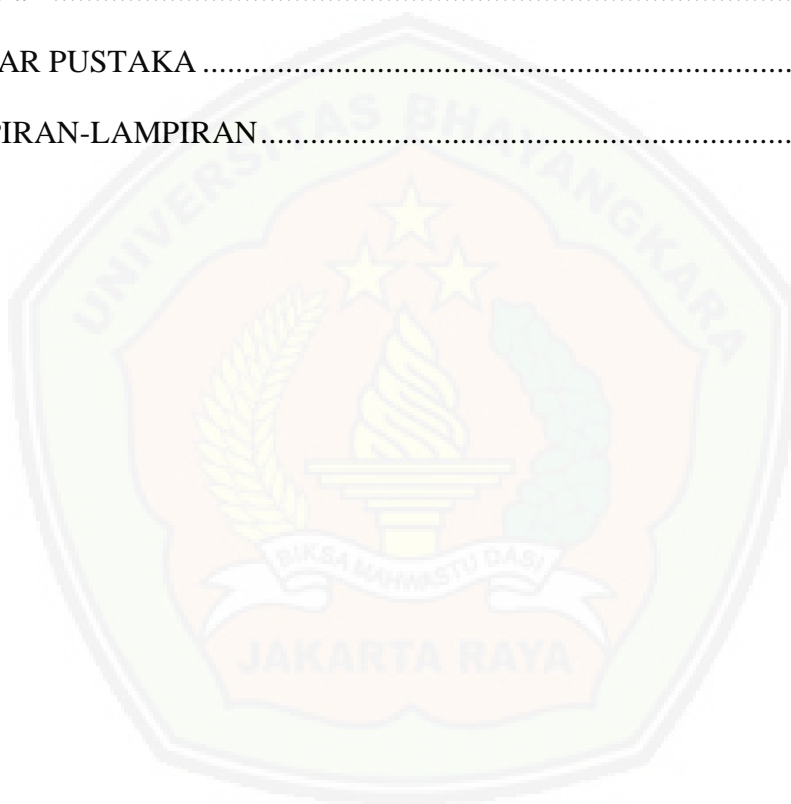


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan Dan Perumusan Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Permasalahan	9
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	11
1.4.1 Kerangka Teoritis	11
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	17
2.1.1 Hak Kekayaan Intelektual	17
2.1.2 Pembagian Hak Kekayaan Intelektual	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Merek.....	20
2.2.1 Pengertian Merek	20
2.2.2 Pembagian Jenis Dan Kelas Merek	21
2.2.3 Pengertian Dan Kriteria Merek Terkenal	22

2.2.4 Pendaftaran Merek Dan Tata Cara Pendaftaran Merek	25
2.2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Merek	28
2.3 Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Konvensi Internasional ...	30
2.3.1 Perlindungan Merek Terkenal Dalam <i>Paris Convention</i>	30
2.3.2 Perlindungan Merek Terkenal Dalam <i>TRIPs Agreement</i>	31
2.3.3 Perlindungan Merek Terkenal Dalam Protokol Madrid	33
2.3.4 Perlindungan Merek Terkenal Dalam <i>Nice Agreement</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Metode Pendekatan	38
3.4 Sumber Bahan Hukum	38
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	40
3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Kasus Posisi.....	41
4.1.1 Kasus Posisi Perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	41
4.1.2 Kasus Posisi Perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	44
4.1.3 Kasus Posisi Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	50
4.2 Pertimbangan Hukum.....	57
4.2.1 Pertimbangan Hukum Kasus Teenie Weenie	57
A. Tingkat Pertama (Putusan No. 08/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	57
B. Tingkat Kasasi (Putusan No. 41 K/Pdt.Sus-HKI/2015).....	59
4.2.2 Pertimbangan Hukum Kasus GS	61
A. Tingkat Pertama (Putusan No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)	61
B. Tingkat Kasasi (Putusan No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2019).....	65
4.2.3 Pertimbangan Hukum Kasus Alstyle	66
A. Tingkat Pertama (Putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)	66

B. Tingkat Kasasi (Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019).....	68
4.3 Pembahasan	70
4.3.1 Penerapan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Oleh Pengadilan Tentang Merek Terkenal	70
Terkait Hukum Merek Dan Konvensi Internasional	
4.3.2 Ukuran Itikad Baik Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Di Pengadilan.....	86
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
PN	Pengadilan Niaga
MA	Mahkamah Agung
HaKI	Hak Kekayaan Intelektual
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>

MOTTO:

HIDUP INDAH BILA MENCARI BERKAH

PERSEMBAHAN:

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas hasil karya tulis skripsi ini dengan begitu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tua penulis yang telah membantu doa dan dukungan terhadap penulis**
- 2. Pak Herbert Napitupulu, SH., MH. Dan Pak Sugeng, SH., MH. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan dukungan bantuan kepada penulis**
- 3. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi terhadap penulis**