

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DI PENGADILAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Oleh:

Pandu Adi Wijaya

201610115176



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian
Sengketa Pendaftaran Merek Di Pengadilan
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Pandu Adi Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115176

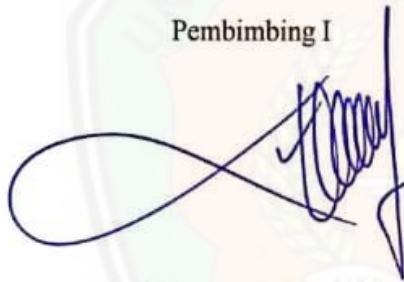
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 20 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Wahyuni, SH., MH.
NIDN. 0322078304



Herbert Napitupulu, SH., MH.
NIDN. 0123036202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Asas Itikad Baik Dalam
Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di
Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi
Geografis

Nama Mahasiswa : Pandu Adi Wijaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115176

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Sri Wahyuni, SH., MH.
NIDN. 0322078304




Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH.
NIDN. 0304058306




Penguji II : Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn
NIDN. 0322026301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pandu Adi Wijaya
NPM : 201610115176
TTL : Pati, 16 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*" 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 dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,


Pandu Adi Wijaya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Pandu Adi Wijaya
NPM/NIP : 201610115176
TTL : Pati, 16 September 1997
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 Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN MEREK DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari 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, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Pandu Adi Wijaya

ABSTRAK

Pandu Adi Wijaya. 201610115176. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan masih terdapatnya fenomena-fenomena permohonan pendaftaran merek yang didasari dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan suatu yang bertentangan dengan pasal 21 ayat 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Terjadinya permohonan pendaftaran merek yang melanggar ketentuan tersebut setelahnya telah menimbulkan sebuah sengketa merek, yakni seperti kasus sengketa merek Hugo Boss, Neurobion, maupun McCulloch. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia serta penyelesaian sengketa merek Hugo Boss, McCulloch dan Neurobion menurut undang-undang nomor 20/2016 tentang merek dan indikasi geografis Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan demikian penelitian ini akan menganalisis fakta sengketa merek pada sebuah putusan di pengadilan niaga. Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No. 20/2016 dilakukan dengan cara mengajukan keberatan saat merek tersebut sedang dalam proses pengumuman, atau gugatan pembatalan merek ke pengadilan saat merek tersebut telah terdaftar. Penyelesaian sengketa pendaftaran merek Hugo Boss, Neurobion, dan McCulloch di pengadilan diputus dengan putusan yang memenangkan pihak para Penggugat, yakni pihak yang dapat membuktikan bahwa merek tersebut merupakan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh serta telah terkenal sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya. Merek-merek milik Tergugat tersebut lalu dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap meniru sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan terkenal serta Tergugat dianggap dalam mendaftarkan mereknya didasarkan dengan itikad tidak baik, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang merek yang berlaku.

Kata kunci: asas itikad baik, penyelesaian sengketa, pendaftaran merek

ABSTRACT

Pandu Adi Wijaya. 201610115176. Application of Good Faith Principle in Settlement of Trademark Registration Disputes According to Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications

The research conducted by the author in this thesis is motivated by the fact that there are still phenomena proposed by the brand that are based on bad faith. Bad faith in trademark registration suspended with article 21 paragraph 3 of law number 20 of 2016 concerning trademarks and geographical estimates submitted by applicants in bad faith. Hugo Boss, Neurobion, and also McCulloch. Hugo Boss, McCulloch and Neurobion according to law number 20/2016 about research and research methods used in this thesis are normative legal research methods, thus this study will analyze the fact of trademark disputes in decisions in commercial court. Research results in this study are the application of the principle of good faith in the approval of trademark registration disputes based on Law No. 20/2016 is done by requesting approval when the mark is in the process of announcing, or claiming the cancellation of the mark to the court when the mark has been approved. The settlement of the registration dispute for the Hugo Boss, Neurobion, and McCulloch trademark in the court was decided by a verdict in favor of the Plaintiff, that is, the party that could prove that the mark was a trademark that had been registered beforehand had also been proven before the Defendant sought its mark. The Defendant's trademarks which have been returned by the court are considered as having been approved by the party with the Plaintiff's trademark which has approved and known and the Defendant is considered in assisting the mark in accordance with bad faith, in accordance with the provisions contained in the Trademark Law applicable.

Keywords: *the principle of good faith, dispute resolution, trademark registration.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan karunia dan limpahan rahmat kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai syarat untuk kelulusannya. Selama penulis mengerjakan tugas akhir ini, penulis dibantu dan diarahkan oleh dosen pembimbing materi dan teknis yang mana mereka sebagai pembimbing untuk mengarahkan dan membantu penulisan selama mengerjakan penulisan ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil di setiap situasi dan kondisi tanpa terkecuali.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung maupun tidak 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. Sri Wahyuni, SH, MH selaku dosen pembimbing I materi memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan mengembangkan potensi diri.

5. Herbert Napitupulu, SH, MH selaku dosen pembimbing II teknis yang telah meluangkan waktunya untuk memeriksa komposisi dan memberikan masukan untuk skripsi penulis.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya selama 4 Tahun ini yang telah membuat penulis mampu menempuh skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman A2 yang telah terpecah dan bergabung kedalam A3.
8. Teman-teman dari A3 yang telah rela berbagi kehangatan di akhir-akhir semester yang telah dilalui oleh penulis. Tanpa mereka, tak akan ada pacuan untuk saling berlomba menjadi yang terbaik dan perasaan yang berarti dalam skripsi ini.
9. Kevin Dwi Rahmadhian, Adi Riwanto, Devia Febriani Rosadi, Silvia Ayu Pramesi, Reza Maulana, Sultan Aldiansyah Abdulah dan Ahmad Aulia rama dan sahabat sahabat lainnya, yang telah berjuang bersama dalam mengerjakan tulisan ini sehingga tulisan ini pun sangat memiliki kisah di dalamnya.
10. Riri Surya Al-laily (Putri Salju) karena dengan tulus telah selalu berada didekat penulis, dan terus memberikan semangat serta dukungan dalam segala hal terutama untuk menyelesaikan skripsi ini. Keberadaanya adalah sesuatu yang penulis dambakan, baik sebagai teman untuk bertukar pikiran atau sebagai kekasih untuk bertukar perasaan.
11. Fari S. Adhibya, Tiar A. Bagaskara, Deni A. Utami, Yurinda R. Mustika teman bermain mobile legend.
12. Konten Kreator anime dan para penerjemahnya, serta konten kreator Youtube, sebagai tempat *refresing* saya.
13. Pandu A. Wijaya selaku bayangan penulis sendiri yang telah mampu menyemangati diri penulis.

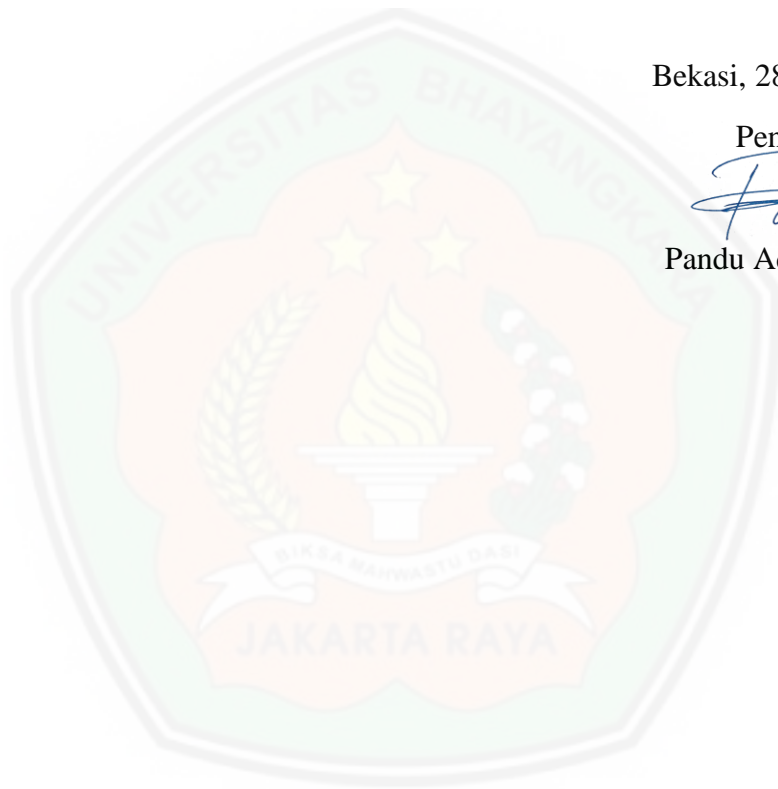
Penulis dalam lubuk hati yang terdalam meresapi nasihat guru bahwa penulis bukan berniat untuk mengajari, namun berbagi tentang apa yang penulis sampaikan. Penulis menjadikan dirinya sebagai murid yang mengajukan karya skripsi kepada pembaca sebagai gurunya agar mengoreksi. Penulis berharap dari pembaca untuk ditunjukkan kekeliruan pemahamannya dan dilengkapi kekurangannya. Oleh karena itu, penulis menerima segala macam bentuk kritik dan saran yang membangun atas kehadiran skripsi ini.

Bekasi, 28 Juli 2020

Penulis



Pandu Adi Wijaya



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan dan Perumusan Permasalahan.....	12
1.2.1 Identifikasi permasalahan.....	12
1.2.2 Rumusan permasalahan.....	13
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan penelitian	13
1.3.2 Manfaat penelitian	13
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	14
1.4.1 Kerangka teoritis.....	14
1.4.2 Kerangka konseptual.....	15
1.4.3 Kerangka pemikiran.....	17
1.5 Sistematika penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Umum tentang Merek	20
2.1.1 Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.....	20

2.1.2	Pengertian merek	24
2.1.3	Jenis merek.....	25
2.1.4	Fungsi merek	26
2.1.5	Pengertian merek terkenal.....	27
2.2	Pendaftaran Merek	30
2.2.1	Alur pendaftaran merek	30
2.2.2	Merek yang tidak dapat didaftarkan	32
2.2.3	Permohonan yang ditolak.....	34
2.2.4	Klasifikasi nice (<i>The Nice Classification</i>).....	37
2.2.5	Hak atas merek	38
2.3	Itikad Tidak Baik Pendaftaran Merek	39
2.4	Konvensi Internasional Terkait Merek.....	43
2.4.1	Konvensi Paris (<i>Paris Convention</i>)	43
2.5.2	Perjanjian nice (<i>Nice Agreement</i>)	44
2.5.3	Perjanjian Madrid (<i>Madrid Agreement</i>).....	44
2.5.4	Perjanjian TRIPs.....	45
2.5	Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Merek	46
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Pendekatan Penelitian	50
3.3	Sumber Bahan Hukum	51
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
4.1	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	53
4.2	Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Hugo Boss, Neurobion, Dan McCulloch Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus Nomor 92 K/Pdt.Sus-Hki/2017, Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/Pn.Jkt.Pst. Dan Nomor 20/Pdt.Sus/Merek/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)	63

4.2.1	Sengketa merek hugo boss	64
4.2.1.1	Gugatan penggugat.....	64
4.2.1.2	Eksepsi tergugat	67
4.2.1.3	Eksepsi turut tergugat.....	68
4.2.1.4	Pertimbangan hakim dan putusan pn.....	69
4.2.1.5	Keberatan-keberatan pemohon kasasi	70
4.2.1.6	Pertimbangan hakim dan putusan kasasi	71
4.2.1.7	Analisis kasus hugo boss	73
4.2.2	Kasus sengketa neurobion.....	76
4.2.2.1	Gugatan penggugat.....	77
4.2.2.2	Eksepsi tergugat	78
4.2.2.3	Pertimbangan hakim dan putusan pn.....	80
4.2.2.4	Analisis kasus neurobion	83
4.2.3	Kasus sengketa mcculloch	87
4.1.3.1.	Gugatan penggugat.....	87
4.1.3.2.	Eksepsi tergugat	89
4.1.3.3.	Eksepsi turut tergugat	91
4.1.3.4.	Pertimbangan hakim dan putusan pn.....	92
4.1.3.5.	Analisis kasus mcculloch.....	94
BAB V PENUTUP.....		97
5.1	Simpulan.....	97
5.2	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		105

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KI	Kekayaan Intelektual
UU	Undang-Undang
TRIPs	Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
WTO	World Trade Organization
WIPO	World Intellectual Property Organization
Ditjen HKI	Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KI	Kekayaan Intelektual
UU No. 20/2016	Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis
UU No. 15/2001	Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek
Permenkumham 67/2016	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
<i>jo.</i>	Juncto
KUHPperdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
PVT	Perlindungan Varietas Tanaman

MOTTO

“MENYERAH ADALAH HAL YANG PALING TIDAK LOGIS”

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Hartadi Poerwodarmono dan Ibunda Sri Narti, atas segala perjuangan, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta ketulusan doa yang tiada henti.
2. Kepada keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta ketulusan doa.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.