

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL  
DINDONESIA**

**(STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 769  
K/PDT.SUS.HKI/2019 JO PUTUSAN 37/PDT.SUS-  
MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Silvia Ayu Pramesi**

**201610115191**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal  
Di Indonesia (Studi Kasus Dalam Perkara  
Putusan Nomor 769K/Pdt.Sus.HKI/2019 Jo  
Putusan 37/Pdt.Sus-  
Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Silvia Ayu Pramesi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115191

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 28 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Panti Rahayu SH, MH, Mkn**  
**NIDN. 0322026301**

Pembimbing II



**Sugeng SH, MH**  
**NIDN. 0304027301**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Merek  
Terkenal Di Indonesia (Studi Kasus  
Dalam Perkara Putusan Nomor  
769K/Pdt.Sus.HKI/2019 Jo Putusan  
37/Pdt.Sus-  
Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : Silvia Ayu Pramesi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115191

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 28 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Elfirda Ade Putri SH, MH.  
NIDN. 0306018804

Penguji I : Oti Handayani SE, SH, MH  
NIDN. 0314077404

Penguji II : Sugeng SH MH  
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

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

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

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Ayu Pramesi  
NPM : 201610115191  
TTL : Yogyakarta, 26 Juni 1997  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DINDONESIA (STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 769 K/PDT.SUS.HKI/2019 JO PUTUSAN 37/PDT.SUS- MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)

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.

Jakarta, 09 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Silvia Ayu Pramesi



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

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

Nama : Silvia Ayu Pramesi  
NPM : 201610115423  
TTL : Yogyakarta, 26 Juni 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 Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 769K PDT.SUS.HKI/2019 JO PUTUSAN 37/PDT.SUS-MEREK/2018//PN.NIAGA.JKT.PST)**

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..

Jakarta, 9 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Silvia Ayu Pramesi

## ABSTRAK

**Silvia Ayu Pramesi, 201610115191**, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Dalam Perkara Putusan Nomor 769 KPDT.SUS.HKI/2019 Jo Putusan 37/PDT.SUS-MERREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)*

**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 terkena tidak ditiru dan di bonceng dalam persamaan pada pokoknya oleh pihak lain sebagai upaya meraih keuntungan. Namun fakta nya masih banyak pelanggaran terhadap merek terkenal yaitu dalam pendaftaran merek yang mana banyak pendaftar melakukan perbuatan itikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya.

Merek terkenal yang sudah terdaftar memiliki perlindungan hukum tersendiri yaitu terdapat dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2016 yang dimana apabila terdapat pendaftaran merek harus di tolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya meskipun didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memuat mengenai permohonan pendafik. taran merek dengan itikad baik. Maka dari itu **tujuan penelitian** untuk mengetahui tentang sejauh mana Indonesia dapat melindungi merek terkenal mengacu pada pertimbangan hakim dalam sengketa merek terkenal Coffeberry, Sharpness+Logo, dan merek Hot Star. **Metode Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

**Hasil Penelitian** dari sengketa merek terkenal Coffeberry, Sharpness+Logo, dan merek Hot Star menggolongkan adanya itikad tidak baik terhadap merek terkenal atas adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan telah di daftarkan oleh para tergugat dalam mendaftarkan merek karena tergugat berupaya membongceng ketenaran merek terkenal milik penggugat yang sudah mempunyai reputasi. Maka dari itu perlu nya perlindungan merek terkenal di Indonesia agar tidak ada lagi merek lain yang melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik membongceng ketenaran merek terkenal tersebut. **Kesimpulan** 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

**Silvia Ayu Pramesi, 201610115191**, Legal Protection of Famous Trademarks in Indonesia Based on Law Number 20 Year 2016 (Case Study in Decision Case Number 769 KPDT.SUS.HKI / 2019 Jo Verdict 37 / PDT.SUS-MERREK / 2018 / PN. NIAGA.JKT.PST)

**Background Issues** Allowed Against Famous Trademarks Has Been Regulated in Law Number 20 Year 2016 Regarding Trademarks and Geographical Indications Protection is given so that trademarks are not copied and outlined in agreements in principle by other parties as an effort to earn a profit. But the fact is that there are still many who oppose the well-known trademark in the registration of the mark which many registrars have committed in bad faith in obtaining the mark.

Article 21 Paragraph 3 of Law Number 2016, which discusses trademark registration, must be rejected, in accordance with Law Number 20 of 2016, which is announced in connection with peddlers. brand marketing in good faith. Therefore, the purpose of this research is to find out about where Indonesia can ask for famous brands when assessing judges in disputed famous trademarks of Coffeberry, Sharpness + Logo, and Hot Star brands. **The research method used** in this study is normative legal research by evaluating the decisions of the Commercial Court and the Supreme Court.

**The results of the research** of the famous Coffeberry trademark dispute, Sharpness + Logo, and the Hot Star brand classified the presence of bad faith on the famous brand due to the difference in principle with the famous brand and has been advertised by the defendants in the brand company because the defendant who already has ownership. Therefore the approval of a well-known brand in Indonesia is needed so that no more other brands register in bad faith to piggyback on the famous brand's fame. Conclusion is the basis of a well-known and best brand that supports the fame of well-known brands can be classified as acts of bad faith, then the registration with the intention can be done by registrants who ask their brands to improve quality with famous brands and do not need to piggyback famous brands.

**Keywords:** famous brand, trademark registration, bad faith behavior



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 769 K/PDT.SUS.HKI/2019 JO PUTUSAN 37/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

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. Ibu Panti Rahayu, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Pembimbing Ilmu Materi Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu berikan kepada penulis selama delapan semester ini Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Panti atas waktu dan ilmu yang diberikan selama membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini
5. Bapak Sugeng SH., MH. selaku Pembimbing Ilmu Teknis penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sudah bapak berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
7. Mama ,Kaka, dan Ponakan-Ponakan. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, dan dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT.



8. Teruntuk Cocor Terima kasih atas waktu, pengalaman, doa, saran dan dukungannya. Semoga Allah memudahkan urusan kalian.
9. Teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Devia, Amel, Aul, Sultan, Reja, Pandu Kevin dan yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan canda tawa dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016, Teman-Teman Organisasi UKM Granat, Dewan Perwakilan Mahasiswa, KPR, BEM Fakultas Hukum dan teman BEM F lainnya BEM Universitas, dan Teman-Teman KKN Citarum Harum Angkatan 1 terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan solidaritas, semoga semua nya sehat selalu dan bahagia dan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.  
Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.  
Wassalamualaikum, Wr Wb.

Jakarta, 11 Juli 2020



Silvia Ayu Pramesi

## 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.....	xv
MOTTO.....	xvi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1. Identifikasi .....	8
1.2.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	10

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1.Kerangka Teoritis.....	10
1.4.2.Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3.Kerangka Pemikiran.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	31

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.1.1.Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.2.Tinjauan Umum Merek .....	20
2.2.1.Pengertian Merek.....	21
2.2.2.Manfaat Merek.....	23
2.2.3.Jenis-Jenis Merek.....	23
2.2.4.Unsur-Unsur Merek .....	26
2.3.Pengaturan Merek .....	27
2.3.1.Pengaturan Internasional .....	27
2.3.2.Pengaturan Nasional.....	29
2.4. Hak Atas Merek .....	30
2.5. Prosedur Dalam Merek.....	31
2.5.1.Pendaftaran Merek di Indonesia .....	31
2.5.2.Penghapusan dan pembatalan merek .....	32

2.6. Perlindungan merek.....	33
2.7. Persamaan Pada Pokoknya .....	35
2.7.1.Basis Aturan .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2. Pendekatan Penelitian .....	40
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.Deskripsi Kasus .....	48
4.1. Deskripsi Kasus Coffeberry.....	48
4.2.Kasus Posisi .....	49
4.2.1.Kasus Posisi Sengketa Merek Coffeberry .....	49
4.2.2.Kasus Posisi Sengketa Merek Sharpness .....	52
4.2.3.Kasus Posisi HOT STAR .....	55
4.3. Pertimbangan Hukum.....	56
4.3.1.Pertimbangan Hukum Kasus Sengketa Coffeberry .....	56
A. Tingkat Pertama (Putusan No. 37/Pdt.Sus- Merek/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst).....	56



B. Tingkat Kasasi (Putusan Nomor 769/Pdt.Sus.HKI/2019)) .....	62
4.3.2.Pertimbangan Hukum Kasus HOT STAR.....	66
A. Pertimbangan Hukum Tingkat pertama (Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst).....	68
B. Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi (Nomor 768 K/Pdt.Sus-HKI/2019).....	70
4.3.3.Pertimbangan Hukum Sharpness .....	70
A. Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama ((Nomor.....	70
47pdt.Sus.Merek/2018/PN.Niaga.Jkt)	
B. Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi Sengketa SHARPNESS+Logo .....	73
4.4. PEMBAHASAN .....	76
4.4.1.Penerapan Undang-Undang Merek Dalam Menyelesaikan Sengketa Merek Terkenal.....	83
4.4.2.Perlindungan merek terkenal dan konvensi internasional.....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	94
5.2. Saran.....	95
 DAFTAR PUSTAKA .....	 96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99

## 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
Ditjen HKI	Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KI	Kekayaan Intelektual
UU No. 20 Tahun 2016	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
<i>Jo</i>	Juncto
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



## **MOTTO**

“Everything you are going through right now will take you to places you could have never imagined”

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Ibuku Tiwik Udiyani terimakasih atas segala perjuangan , kasih sayang, dukungan, nasehat, serta ketulusan doa yang tiada henti

