

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
TERKENAL DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN
REPUTASI DAN CITRA (*PASSING OFF*) YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN**

(Studi kasus putusan nomor : No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

TESIS

Oleh :

Endang Suparman

202020251007



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

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
TERKENAL DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN
REPUTASI DAN CITRA (*PASSING OFF*) YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN**

(Studi kasus putusan nomor : No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

TESIS

Oleh :

Endang Suparman

202020251007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi Dan Citra (*Passing Off*) Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain.

(Studi kasus putusan nomor : No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Nama Mahasiswa : Endang Suparman

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251007

Program Study : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 12 September 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA

NIDN. 0304065402



Sabela Gayo, S.H., Ph. D.

NIDN. 0307078203

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI DAN CITRA (PASSING OFF) YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

Nama Mahasiswa : Endang Suparman

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 03 Februari 2023

Bekasi, **17** Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDN. 0304065402

Penguji 1 : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji 2 : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Lusia Sulastrri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan
Magister Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endang Suparman
NPM : 202020251007
TTL : Bekasi, 17 Juni 1997
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi dan Citra (Passing Off) Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*" 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 kecurangan dalam karya ilmiah saya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Endang Suparman

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Endang Suparman
NPM : 202020251007
TTL : Bekasi, 17 Juni 1997
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

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 : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI DAN CITRA (*PASSING OFF*) YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola 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 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Endang Suparman

ABSTRAK

Endang Suparman. 202020251007. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi dan Citra (Passing Off) Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)*

Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Terdapat pelaku usaha yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan merek. Biasanya merek yang sering di langgar haknya yaitu merek terkenal, dimana merek terkenal ini sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat konsumen, hal ini mendorong pelaku usaha yang beritikad tidak baik melakukan kecurangan. Seperti yang terjadi pada merek INDEX, yang telah mengalami kerugian atas pelanggaran merek karena adanya itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang sama di pokoknya ataupun keseluruhannya.

Penulisan tesis ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis normative yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum merek terhadap merek terkenal dengan sistem *first to file* yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang diakui sebagai pemilik merek dan apakah undang-undang merek memberikan kepastian hukum bertujuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam pelanggaran merek terkenal serta pertimbangan dalam menyelesaikan perkara merek terkenal untuk melindungi merek terkenal milik penggugat dan pembatalan pendaftaran dan berakhirnya hukum tergugat dan pengakuan kepemilikan merek terkenal Index.

Kata kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

ABSTRACT

Endang Suparman. 202020251007. Legal protection of well-known brands from the act of passing off reputation and image by other parties (Verdict study : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)

A mark is a distinguishing mark that is used by a business as a sign of its identity and the goods or services it produces to consumers, as well as to differentiate it from goods or services produced by other business entities. There are business perpetrators who have bad intentions by imitating brands. Usually, brands that are frequently violated are famous brands, where this famous brand is very much in demand among the consumer community, this encourages business actors with bad intentions to commit fraud. As happened to the INDEX brand, which has suffered losses due to trademark infringement due to bad faith on the registration of the same mark in principle or in its entirety.

This thesis uses analytical methods and normative juridical approach, which aims to synchronize rules of the law from Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis and its implementations.

The results of this study indicate that the legal regulation of a well-known trademark with a first to file system, which means that the first party filing a registration application for a trademark is recognized as the owner of the mark and whether the trademark law provides legal certainty is aimed at realizing justice in infringing famous marks. as well as considerations in resolving famous trademark cases to protect the famous trademark of the plaintiff and the cancellation of registration and expiration of the defendant's law and recognition of ownership of the familiar mark of Index.

Keywords : Brand, Legal Protection, Famous Brand.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang hanya dengan hidayah dan nikmat dariNya-lah Tesis Penulis “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI PERBUATAN PEMBONCENGAN REPUTASI DAN CITRA (*PASSING OFF*) YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor : 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)” dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat.

Secara sadar penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Listiawati dan Ayahanda Sofyan Nurhadi tercinta berkat doa tulusnya selama ini, serta banyak berkorban lahir dan batin dalam melahirkan, mendidik, membina dan membesarkan penulis serta menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan kasih sayangnya dalam menimba ilmu pengetahuan sampai kepada penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kiranya amanah yang dipercayakan kepada ananda tidak disia-siakan. sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tak terlupakan kepada seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan dan semangat selama ini.

Tidak mudah bagi penulis untuk membuat karya seperti ini dikarenakan berbagai keterbatasan yang dimiliki, namun hal ini penulis jadikan sebagai motivasi rangkaian pengalaman hidup yang berharga. Sesungguhnya tesis ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis sendiri namun semua itu tidak terlepas dari doa, dukungan dan bantuan orang-orang tercinta serta elaborasi keilmuan yang penulis dapatkan dari kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap kelancaran proses penyusunan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA selaku Pembimbing I dan Bapak Sabela Gayo, S.H., Ph. D. selaku pembimbing II. Terima Kasih atas segala perhatian serta nasehat dan saran demi kesempurnaan penyelesaian tesis ini.
8. Para Tim Penguji Bapak Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H., M.Si. Bapak Dwi Atmoko, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. Terima Kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
9. Kedua Orang Tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Ibunda Listiawati dan Ayahanda Sofyan Nurhadi yang selalu mendoakan, mencintai, memberi dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis serta menjadi motivasi Penulis sekaligus menjadi inspirasi dalam kehidupan Penulis.
10. Kepada adik-adik tercinta Ismi Damayanti, Ilma Syahrani Andriani dan Salsa Nuraprianti Sofyan Elis yang turut memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Terimakasih kepada istri tercinta Sylva Amalia Shabillah, S.H. atas semangat, dukungan, doa, dan yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Terimakasih Ibu Aisyah, Faisyal dan Syafiq yang sudah membantu penulis dalam segala hal dalam masa kuliah sampai akhir kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Seluruh Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pembelajaran dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis dan Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Rully Fahamzah. S.H, Muhammad Iqbal Abdul Malik, Al Ichwan selaku ketua kelas, Alex Adam Faisal dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu setia menjadi pendengar penulis dalam suka dan duka, memberikan dukungan dan motivasi serta perhatian disaat menghadapi masa-masa sulit serta bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan motivasi yang luar biasa dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk kontribusi tersebut akan menjadi amal baik disisi Allah S.W.T. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik -Nya Sang Pencipta. dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun agar ke depannya penulis lebih baik lagi.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan anugrah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta serta tak lupa shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala

ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bekasi, 15 Februari 2023

Penulis



ENDANG SUPARMAN

NPM : 202020251007



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Perumusan Masalah	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Tujuan Penelitian	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	5
1.5.1. Kerangka Teoritis	5
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	12
1.6. Metode penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15

2.1. Tinjauan Umum Tentang Merek	15
2.1.1. Pengertian merek	15
2.1.2. Jenis – jenis merek	17
2.1.3. Pengaturan merek dalam hukum hak kekayaan intelektual	18
2.2. Tinjauan Umum Mengenai <i>Passing Off</i>	27
2.3. Pendaftaran Merek di Indonesia	29
2.3.1. Syarat pendaftaran merek	29
2.3.2. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek	32
2.4. Gambaran Umum Kasus	36
BAB III : METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Sumber Data	40
3.4. Metode Pengumpulan Data	41
3.5. Metode Analisis Data	41
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	43
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Proses Pendaftaran Merek di Indonesia	43
4.2. Contoh Kasus <i>Passing Off</i> pada Merek Terkenal	54
4.3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 72 PK/Pdt.Sus_HKI/2018	57
4.3.1. Kasus Posisi	57
4.3.2. Analisis Kasus	58
BAB V : PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : data beberapa putusan pengadilan tentang sengketa <i>Passing Off</i>	2
Tabel 2.1 : Perbandingan UU no.15 tahun 2001 dan UU no.20 tahun 2016	20



DAFTAR SINGKATAN

HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs	: <i>Trade Related Intellectual Right</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
HAM	: Hak Asasi Manusia
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Right</i>
PK	: Peninjauan Kembali
LN	: Lembaga Negara
TLN	: Tambahan Lembaga Negara
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
RI	: Republik Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Masa Iya ?”

- Sofyan Nurhadi -

“Jika Kau Lapar, Maka Makanlah.”

- Baka Senchou ~ Monkey D Luffy -

**“Ketika Dunia jahat kepadamu, Maka berusahalah untuk menghadapinya.
Karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tak berusaha”**

- Straw Hat Pirates Crew ~ Roronoa Zoro –

**“Dunia kriminal masih disebut bermoral daripada Penguasa yang tamak.
Apa kalian sadar saat Sampah menguasai Dunia, maka Dunia akan
melahirkan Sampah”**

- Eustass “Captain” Kid -

***“Excellence is not a gift, but a skill that takes practice. We do not act rightly
because we are excellent, in fact we achieve excellence by acting rightly.”***

**“Kesempurnaan bukanlah bakat, tetapi keterampilan yang membutuhkan
latihan. Kita tidak bersikap patut karena kita sudah sempurna. Faktanya,
kita hanya bisa sempurna hanya dengan bertindak patut.”**

- Plato -

PERSEMBAHAN

***“Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua Orang Tua tercinta. Mamah dan
Papah, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat
yang tak ternilai.***

***Serta untuk Orang-orang terdekatku yang tersayang Joneng, Golde, Salsa, dan
Istri tercinta Sylva”***