



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK NEWLOIS DAN REDLOIS
DENGAN MAKSUD MEMBONCENG MEREK TERKENAL LOIS DALAM
PUTUSAN NOMOR 789K/PDT.SUS-HKI/2016**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

MUHAMMAD EMIR GIFARI

NIM : 11010115130300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK NEWLOIS DAN REDLOIS
DENGAN MAKSUD MEMBONCENG MEREK TERKENAL LOIS DALAM
PUTUSAN NOMOR 789K/PDT-SUS-HKI/2016**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

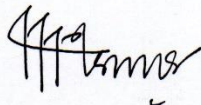
Muhammad Emir Gifari

NIM 11010115130300

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001



Rinitami Njatrijani S.H., M.Hum.

NIP. 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK NEWLOIS DAN REDLOIS
DENGAN MAKSUD MEMBONCENG MEREK TERKENAL LOIS DALAM
PUTUSAN NOMOR 789K/PDT.SUS-HKI/2016

Dipersiapkan dan disusun oleh:

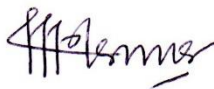
Muhammad Emir Gifari

NIM 11010115130300

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus 2019

Dewan Penguji

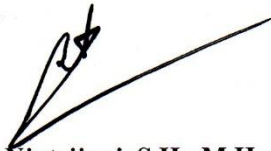
Ketua



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

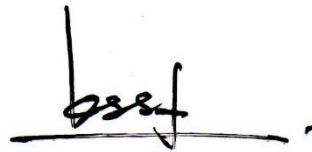
Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II



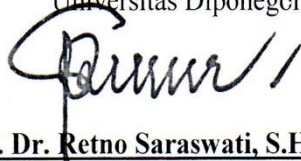
Prof. Dr. Budi Santoso, SH.MS.

NIP. 196110051986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Agustus 2019

Muhammad Emir Gifari

NIM. 11010115130300

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."

(Al Baqarah ayat 286)

“Man Jadda Wajada”

Barangsiapa bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.

“don't let others determine what you are”- Jason Sthatham

“No one is useless in this world who lighten the burdens of another”-Charles Dickens

Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they
look better than you

ABSTRAK

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara. Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami LOIS. Berbagai ketentuan mengenai Merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimanakah proses penyelesaian kasus pendomplengan Merek pada Putusan Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016 dan bagaimanakah akibat Hukum dari Putusan Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa badan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *LOIS* dinyatakan sebagai Merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada tahun 1993 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan *NEWLOIS* dan *REDLOIS* milik Agus Salim yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada tahun 2005. Sehingga akibat hukum bagi penggugat adalah penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan Merek terkenal *LOIS* sedangkan Merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Sengketa Merek Terkenal, Pemboncengan Merek, LOIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadiran Allah SWT, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun penulis dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK NEWLOIS DAN REDLOIS DENGAN MAKSUD MEMBONCENG MEREK TERKENAL LOIS DALAM PUTUSAN NOMOR 789K/PDT.SUS-HKI/2016”**.Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormt mengucapkan terima kasih, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
5. Ibu Siti Mahmudah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Rinitami Njatrijani S.H.,M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis serta saran-saran dan motivasi yang diberikan kepada penulis terhadap penulisan hukum ini;

6. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu serta sarannya;
7. Pegawai/Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan;
8. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Indra Gustia dan Ibu Suziasjah yang menjadi tulang punggung , tulang rusuk, penyemangat, guru kehidupan dan donatur tetap, serta adik saya yang sangat saya cintai dan sayangi Yasmin Salsabil Syahira, terimakasih yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk menggapai cita-cita dan harapan penulis dengan segala kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dengan sangat sabar dan ikhlas;
9. Kepada Anak Kostan Haven Residence dan Teman-teman Saya sedari Maba, calon–calon orang, Damar, Fadil, Farhan, Denda, Jo, Dot, Arif, Bagong dan Dio terima kasih banyak telah membuat tiap hari saya selalu berkesan dan terima kasih atas kebaikan kalian selama ini, dan terima kasih juga sudah menjadi temen suka dan duka saya selama di Semarang;
10. Untuk keluarga saya ALSA 15 dan terkhusus ALSA LC Undip 2015 terima kasih banyak atas suka duka selama di Semarang khususnya buat satu tahun terakhir, terima kasih telah menjadi tempat buat saya berproses untuk yang lebih baik lagi;
11. Untuk teman-teman Pom-pom Boys 2015 Isul, Damar, Denda, Fadil, Eben, Eca, Torik, Beton, Irfan, Dot, Hillary, Gika, Aina, Jazlyn, Indah terimakasih banyak atas support dan kekeluargaan kalian selama ini. *“Beat Them All Because Glory is ours”*, Sukses terus buat kalian;

12. Terima kasih untuk teman-teman saya dalam mengerjakan skripsi, Nanang dan Jo yang selalu memberikan support dan selalu meluangkan waktu untuk menemani dalam mengerjakan skripsi;
13. Terimakasih untuk keluarga Tim KKN II Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Dayat, Bonar, Maksum, Mita, Prima, Latiful, Ariyanti, Nabilah dan Amalina yang sudah menjadi teman yang baik dalam 42 hari saya sampai sekarang dan sudah selalu mensupport saya selama melakukan penulisan hukum.

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	i
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	11
A.1. Sejarah Merek.....	11

A.1.1. Sejarah Merek Sebelum Masehi	11
A.1.2. Sejarah Merek Sebelum Revolusi Industri	11
A.1.3. Sejarah Merek Sesudah Revolusi Industri	12
A.1.4. Sejarah Merek di Indonesia	13
A.2. Pengertian Merek.....	15
A.2.1. Pengertian Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	15
A.2.2. Pengertian Merek Menurut Trips Agreement Pasal 15 Ayat (1) Tahun 1994	16
A.3. Fungsi Merek.....	17
A.4. Jenis Merek.....	18
A.5. Pendaftaran Merek	19
A.5.1. Pendaftaran Merek Secara Konstitutif	19
A.5.2. Pengertian Hak Eksklusif.....	21
A.5.3. Pendaftaran Merek di Indonesia	23
A.6. Pembatalan Merek.....	28
A.7. Merek Terkenal.....	28
A.7.1. Kriteria Merek Terkenal	28
A.7.2. Pengaturan Merek Terkenal di Indonesia	29
A.7.3. Perlindungan Merek Terkenal.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Itikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>).....	32
B.1. Pengertian Itikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>)	32
B.2. Pengaturan Itikad Tidak baik (<i>Bad Faith</i>)	33

C. Tinjauan Umum Tentang Passing Off	34
C.1. Pengertian Passing off	34
C.2. Prinsip Passing Off	34
C.3. Tujuan Passing off	35
C.4. Karakteristik Passing Off.....	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan data	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Penyelesaian Kasus Pemboncengan Merek terhadap LOIS milik <i>LOIS TRADEMARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.</i> melawan Merek <i>NEWLOIS</i> dan <i>REDLOIS</i> milik <i>Abdul Salim</i>	41
4.1.1. Kasus Posisi	41
4.1.2 Skema Kasus	48
4.1.3. Alasan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek oleh Penggugat	49
Kepada Tergugat.....	49
4.1.4. Putusan Terhadap Sengketa Merek Pada Tingkat Pertama	56

4.1.5. Analisis Kesusaian Putusan hakim dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	59
4.2. Akibat Hukum atas Putusan MA Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016 Terhadap Sengketa Merek LOIS Milik <i>LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS</i> melawan Merek NEWLOIS dan REDLOIS milik Agus Salim .	67
4.2.1. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Penggugat dari Putusan Hakim	67
MA Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016.....	67
4.2.2. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Tergugat dari Putusan Hakim	69
MA Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016.....	69
BAB V	71
PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 butir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang telah menjadi salah satu bagian penting dalam masyarakat modern.¹ Merek bisa jadi merupakan bentuk perlindungan HKI yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari,² karena dijumpai di beraneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik.³ Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di mata konsumen, sebuah merek dapat membedakan kualitas suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain.

Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini, maka tidak heran jika merek mempunyai memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan

¹ Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm. 2.

² <https://www.hki.co.id/merek.html> di akses pada 17 Maret 2019

³ Casavera, *Op.Cit.*, hlm. 2.

masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Fungsi dari merek dapat dikatakan sebagai pemberitahu dan pembanding produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari perusahaan lain atau orang lain.

Dapat dikatakan pula fungsi dari merek adalah sebagai jaminan mutu produk tersebut terutama dari segi kualitasnya. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pendomplengan merek.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand image dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek (branding) menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.

Merek juga merupakan sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal tersebut tentunya membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, dan uang.⁴

⁴ Tim Lindsey et al., 2013, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung , PT . Alumni, hlm. 131 .