

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG TIDAK
TERDAFTAR AKIBAT TINDAKAN *TRADEMARK SQUATTING* DI
INDONESIA (Studi Kasus Sengketa Merek AAA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

Yordan Marettano Labuem

18.C1.0097

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Yordan Maretano Labuem, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0097, skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR AKIBAT TINDAKAN *TRADEMARK SQUATTING* DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK AAA)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Januari 2023



Yordan Maretano Labuem

HALAMAN PERSETUJUAN

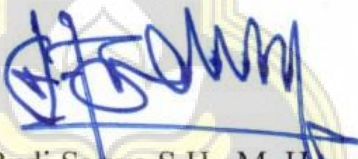
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG TIDAK
TERDAFTAR AKIBAT TINDAKAN *TRADEMARK SQUATTING* DI
INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA MEREK AAA)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
YORDAN MARETTANO LABUEM
NIM 18.C1.0097

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M. H.
NPP.058.1/1988.035

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Yordan Maretano Labuem

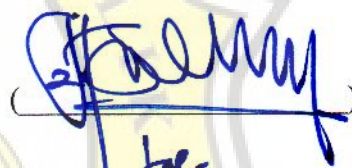
NIM : 18.C1.0097

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 28 Januari 2023

Dosen Penguji :

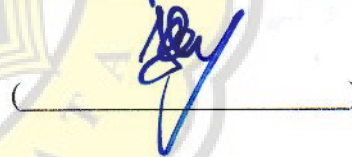
1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.



2. Dr. A. Joko Purwoko, SH.,MH.



3. Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 JAN 2023.....



Marcella E

Dr. Marcella E. Smandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yordan Marettano Labuem

NIM : 18.C1.0097

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul : “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR AKIBAT TINDAKAN TRADEMARK SQUATTING (STUDI KASUS SENGKETA MEREK AAA)*” beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang 30 Januari 2023



Yordan Marettano Labuem

KATA PENGANTAR

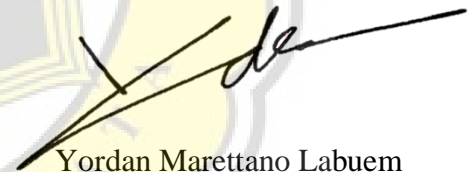
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Tidak Terdaftar Akibat Tindakan *Trademark Squatting* di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek AAA)”. Penyusunan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penulisan karya tulis ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
2. Ayah, Ibu, dan Kakak, yang selalu memberikan dukungan penuh dalam proses pengerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ferdinand Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ibu Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata.
6. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, sekaligus sebagai dosen pembimbing dan penguji 1 yang sudah memberikan arahan dalam proses mengerjakan tugas akhir.
7. Bapak Dr. A. Joko Purwoko S.H., M. Hum. sebagai dosen penguji 2 yang sudah memberikan saran, komentar, perbaikan dan tanggapan yang menambah bobot dan kualitas skripsi ini.
8. Bapak Ign. Hartyo Purwanto S. H., M. H. sebagai dosen penguji 3 yang sudah memberikan saran, komentar, perbaikan dan tanggapan yang menambah bobot dan kualitas skripsi ini.

9. Seluruh dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu yang berharga.
10. Deva Okky Deltania yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman “Kos Pak Pardy”, Andre, David, Boy, Andy, Rafi, Handit yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari tidak ada yang sempurna, penulis percaya bahwa skripsi ini merupakan hasil dari sentuhan orang banyak yang diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 29 Januari 2023



Yordan Marettano Labuem

ABSTRAK

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tentu sangat berkaitan erat dengan yang namanya Hak Kekayaan Intelektual. Bentuk perlindungan dari HAKI salah satunya adalah Hak Merek. Merek menjadi faktor penting di dunia perdagangan. Perlindungan merek di Indonesia menerapkan prinsip konstitutif (*first to file*) artinya bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Dengan digunakannya prinsip tersebut, ada saja seseorang yang mendaftarkan mereknya tidak dengan iktikad baik. Prinsip ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan melakukan praktik pendaftaran merek yang belum terdaftar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menjual kembali merek tersebut kepada pemilik aslinya. Praktik ini disebut sebagai *Trademark Squatting*. Terdapat salah satu sengketa pembatalan merek terkait dengan tindakan pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik. Kasus tersebut dialami oleh perusahaan ritel pakaian dengan merek AAA (ALLSTYLE APPAREL & ACTIVEWEAR). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan analisa data yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tindakan *trademark squatting* merupakan salah satu bentuk pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Bahwa tindakan tersebut merupakan celah hukum akibat diberlakukannya prinsip perlindungan *first to file* yang diterapkan oleh Indonesia. Sehingga, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar yaitu dengan digunakannya model perlindungan gabungan, baik *first to file* (pendaftar pertama) maupun *first to use* (pengguna pertama). UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan bagi pemilik merek tidak terdaftar untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap pemilik merek terdaftar apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Upaya hukum tersebut adalah berbentuk pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan Pasal 21 ayat (3), bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik dan Pasal 21 ayat (1) huruf b, bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Kata Kunci : iktikad tidak baik, pembatalan merek terdaftar, perlindungan hukum

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Teknik Pengumpulan Data	8
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	10
6. Metode Analisa Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual	12
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2. Pengertian Merek	14

3. Fungsi Merek	16
4. Jenis-Jenis Merek	18
5. Sistem Pemberian Hak Atas Merek	21
6. Pendaftaran Merek	23
7. Alasan Ditolaknya Pendaftaran Merek	27
8. Pengalihan Merek	29
9. Gugatan Pembatalan Merek.....	30
10. Jangka Waktu Perlindungan Merek	32
11. Merek Terkenal	32
C. Perlindungan Hukum Merek	34
1. Prinsip Perlindungan Hukum Merek.....	34
2. Lingkup Perlindungan Hukum Merek.....	36
D. Asas Iktikad Baik	38
E. Bentuk-bentuk Pelanggaran Merek	40
1. Persamaan Pada Pokoknya atau keseluruhannya.....	40
2. <i>Passing off</i>	42
3. Dilusi	44
F. Tinjauan Umum dari <i>Trademark Squatting</i>	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
1. Para pihak	47
2. Posisi Kasus	47
3. Putusan Pengadilan Niaga No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst....	50
4. Putusan Mahkamah Agung No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019.....	53
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Akibat Tindakan <i>Trademark Squatting</i>	63
B. Analisa Sengketa Merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear)	67
BAB IV	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Merek Penggugat.....	49
Gambar 2. Merek Tergugat	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Putusan No. 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	59
Tabel 2. Uraian Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019	60
Tabel 3. Perbandingan merek Penggugat dengan merek Tergugat	72

