

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain.¹ Perkembangan pertumbuhan arus informasi di dunia industri dan perdagangan yang begitu cepat menjadikan merek memegang peranan penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena merek merupakan suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.² *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TRIPS Agreement* mendefinisikan Merek sebagai suatu simbol atau tanda (*sign*), atau suatu kombinasi dari simbol atau tanda, yang berfungsi untuk membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya.

Perbedaan antar barang tersebut yang menjadikan merek sebagai identitas. Identitas tersebut harus dilindungi karena merupakan alat pembeda untuk konsumen dalam menentukan produk dan mencegah pemalsuan dan persaingan tidak wajar (curang). Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari pemalsuan atau dari persaingan tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang digunakan pada

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal 3.

²H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1984), hal. 82.

atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi, Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek³. Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dimiliki perseorangan/kelompok/negara atas suatu kekayaan intelektual dari segala produk hasil kecerdasan manusia, yang berupa teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan ciptaan lain sebagainya yang berguna untuk kehidupan manusia dan tentunya bersifat ekonomis.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian bahwa 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 telah di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa.

Tujuan utama diberikannya merek adalah memberikan informasi yang akurat kepada konsumen mengenai sumber dan/atau asal suatu barang dan/atau jasa agar konsumen dapat langsung menemukan produk yang dicarinya dengan mengidentifikasi merek sebagai tanda yang melekat pada produk yang mempunyai daya pembeda dan mudah untuk di identifikasi.⁵ Hal

³ Bambang Koesowo, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Merek*, (Yogyakarta: Departemen Kehakiman DIY, 1992), hal. 3.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: : PT. Alumni, 2003), hal. 2.

⁵ Sara Marie Andrezejewski, "Leave Little Guys Alone: Protecting Small Business From Overly Litigious Corporations and Trademark Infringement Suits", *Journal of Intellectual Property Law*, Volume 19, Issue 1, 2011, hal. 129. , diakses pada 23 Oktober 2021.

ini menunjukkan merek memiliki banyak fungsi sentral dalam dunia perdagangan terutama sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identify*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek tersebut diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak setelah merek tersebut didaftarkan.⁶

Terkait dengan pendaftaran merek, UU merek dan IG menentukan batasan kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang dan/atau jasa

⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 97.

yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;

4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.⁷

Regulasi terkait Merek yang terbaru yakni UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 20 menyebutkan klasifikasi merek yang tidak dapat didaftarkan salah satunya adalah dalam poin 6 (enam), bahwa apabila merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Pasal ini memuat alasan absolut (*absolute ground*) yang tidak dapat didaftarannya suatu merek dengan melihat kemampuan daya pembeda tanda yang digunakan sebagai merek. Namun pengaturan terkait hal tersebut masih ambigu karena tidak dijelaskan secara spesifik terkait kriteria suatu merek dikatakan sebagai milik umum (*public domain*) atau yang biasanya disebut generik atau milik umum sama sekali tidak dapat memiliki daya pembeda (*incapable of becoming distinctive*), sehingga hal ini tidak bisa didaftarkan, serta tidak dapat memperoleh perlindungan meskipun telah membangun upaya untuk membuat *secondary meaning*.⁸ Selain itu terkait dengan merek yang didaftarkan merupakan merek generik, maka setiap orang yang mengajukan merek tersebut harus

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No 20 tahun 2016, Pasal. 20.

⁸Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hal. 174.

menambahkan kata lain sepanjang ada unsur pembeda, hal ini sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merek dapat didaftarkan salah satunya apabila memiliki adanya daya pembeda. Jika merek berupa kata yang generik atau umum, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan apabila tidak ada tambahan kata lain didalam merek tersebut sehingga terdapat adanya pembeda dan tidak lagi sebagai merek generik. Namun mengingat terkait aturan ini masih tergolong ambigu dan ketidaktahuan masyarakat mengenai standar suatu merek dikatakan sebagai merek generik, maka masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran merek dagang.⁹

Berdasarkan kasus atau perkara yang diangkat dalam tugas akhir ini yang bersumber dari putusan pengadilan dengan nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan peradilan pada tingkat kasasi dengan putusan pengadilan nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Pada tanggal 29 mei 2020, Perusahaan induk Orang Tua, PT Hardwood Private Limited (Penggugat) melayangkan gugatan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Tergugat) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat sebelumnya telah mendaftarkan merek “FORMULA STRONG” di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di kelas 3 (tiga) yaitu pasta gigi, sediaan-sediaan untuk

⁹Erliana, “Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive,” *Jurisprudentie*, Juni 2016: 3.

membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, dan larutan kumur bukan untuk keperluan medis pada tahun 2008 dengan nomor pendaftaran IDM000258479. Penggugat juga telah mendaftarkan merek “STRONG” lainnya yaitu “STRONG PROTECTOR” yang terdaftar pada tahun 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000447796, “FORMULA STRONG HERBAL” dengan nomor pendaftaran DID2019053427 pada tahun 2019, “FORMULA STRONG PROTECTION” dengan nomor pendaftaran DID2020002706 pada tahun 2020”, dan “STRONG PROTECTION” dengan nomor pendaftaran DID2020002707 pada tahun 2020, sedangkan Tergugat juga telah mendaftarkan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang sama sama terdaftar di kelas 3 (tiga) pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan nomor pendaftaran DID2019057948.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, Majelis Hakim menerima gugatan dari Penggugat dengan alasan karena berdasarkan dalil-dalil alasan gugatan terhadap Tergugat adalah karena merek dagang dengan nama “PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik Tergugat merupakan merek dengan klasifikasi jenis barang kelas 3 (tiga) memiliki sama pada pokok persamaanya karena sama-sama terdapat kata “STRONG” dengan jenis barang yang sama dengan milik Penggugat yaitu “FORMULA STRONG”. Untuk memutuskan suatu putusan tentu Majelis Hakim mencermati dalil-dalil serta seluruh alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat.

Setelah diputuskannya peradilan tingkat pertama pada tanggal 18 November 2020, bahwa Majelis Hakim memenangkan pihak Penggugat, lalu

pada tanggal 8 Januari 2021 pihak Tergugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan memori kasasi yang diantaranya adalah menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Tergugat) dan membatalkan putusan pengadilan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada peradilan tingkat kasasi ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan memori kasasi baik dari pemohon kasasi maupun termohon kasasi, Maka Majelis Hakim membuat keputusan bahwa mengabulkan PT Unilever Indonesia Tbk sebagai pemohon kasasi (Tergugat) tidak terbukti melakukan kesalahan berdasarkan isi dari gugatan termohon (penggugat). Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “STRONG” bukanlah kata temuan Termohon (Penggugat) dan kata tersebut mengandung arti kuat atau arti keterangan yang mempunyai arti pembeda sehingga kata “STRONG” milik Pemohon (Tergugat) tidak dapat digugat oleh Termohon (Penggugat).

Berdasarkan uraian singkat kasus diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung, maka dari itu penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Merek “FORMULA STRONG” dan Merek “ PEPSODENT STRONG 12 JAM” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga nomor 30/Pdt.Sus-**

merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Menyikapi dari latar belakang yang penulis tulis dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk merumuskan suatu masalah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan merek generik menurut pasal 22 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan merek generik menurut pasal 22 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam kasus penyelesaian sengketa merek “FORMULA STRONG” dan “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dalam putusan Pengadilan Niaga (30/Pdt.Sus-

merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) dan putusan Mahkamah Agung (332 K/Pdt-HKI/2021)

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulisan ini diharapkan menambah pengetahuan beserta pemahaman tentang bagian dari Ilmu Hukum Bisnis yaitu Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan beserta pemahaman mengenai penyelesaian sengketa merek.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan suatu pemikiran bagi pelaku usaha yang memiliki merek yang dipakai dalam usaha bisnis perdagangan barang dan jasa.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi terkait studi kasus tentang merek.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat

antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.¹⁰

Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut mana masalah akan disoroti. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opinion doctorum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini.

a. Teori Kepastian hukum menurut Hans Kelsen.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan

¹⁰ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002). hal 34-35.

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

b. Teori Keadilan menurut John Rawls

Bagi Rawls sikap dasar utilitarisme sungguh bertolak belakang dengan prinsip keadilan sebagai fairness. Keadilan sebagai fairness menuntut bahwa orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Dalam kalimat lain, setiap keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*rightbased weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*).¹² Berdasarkan argument dimuka,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. .158.

¹² Erman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hal.

Rawls hendak menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness bermakna:

- 1) Prinsip hak dan kebebasan setiap orang harus mendapat prioritas dibandingkan dengan prinsip manfaat;
- 2) Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat dan secara mendasar dilindungi oleh prinsip keadilan;¹³
- 3) Hak dan kebebasan individual itu begitu mendasar, sehingga keduanya tidak bisa dikorbankan meskipun pengorbanan seperti itu dianggap penting demi manfaat sosial dan ekonomis yang lebih besar.

Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar diri kita. Objek yang ada diluar diri kita ini adalah manusia, sama dengan kita oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.

¹⁴ Persoalan keadilan memang merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks, sebab menyangkut hubungan antar manusia dari segala aspek kehidupannya. Pemahaman keadilan menjadi lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memahami hukum¹⁵. Suatu pendapat mengatakan, bahwa hukum itu merupakan mekanisme

¹³ *Ibid*, hal. 60.

¹⁴ *Ibid*, hal. 62.

¹⁵ *Ibid*.

yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses di dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan pendapat ini, maka pengadilan pastilah merupakan lembaga yang terutama sekali menjadi pendukung dari mekanisme itu. Di dalam lembaga itulah sengketa sengketa yang terdapat dalam masyarakat di selesaikan. Sedangkan pekerjaan untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan dalam bentuk bentuk yang konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan penegak hukum terutama para hakim. Hakim di harapkan memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang di hadapkan kepadanya melalui putusan putusannya.¹⁶ Para hakim hendaknya berani melihat undang-undang itu sebagai instrument untuk merumuskan keadilan bagi masyarakat dan bangsanya. Itu berarti, bahwa hakim hendaknya senantiasa gelisah untuk menguji hukum yang ada, oleh karena hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Manakala pengadilan tidak mampu mendengarkan persoalan bangsanya, maka ia akan menjadi suatu anomaly, yang menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu lembaga yang penting yang menjadi simpul produktivitas proses-proses dalam masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan realitas persoalan penegakan dan perolehan keadilan melalui lembaga

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

pengadilan, tujuan pilihan forum Arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa ini memiliki sandaran teoritis maupun praksis yang sangat memadai.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun bila tidak ditemukan dalam perundang-undangan, konsep tersebut dapat diambil dari ilmu pengetahuan atau definisi yang dibuat oleh penulis itu sendiri.

a. Merek dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁸

b. Hak atas merek

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁹

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, op.cit*, Ps. 1 ayat 2.

¹⁹ *Ibid*, ayat 5.

c. Merek generik

Suatu merek yang mempunyai tanda yang mengacu pada genus produk²⁰

d. Sengketa merek

Persoalan yang bersumber dari adanya pelanggaran atau perselisihan hak atas merek terdaftar yang memberikan kepada pemilik merek untuk menuntut kepada pelanggarnya untuk mengembalikan atau memulihkan hak atas merek sebagaimana mestinya.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka²² Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis menggunakan penelitian normatif dengan maksud penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan dan

²⁰ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), hal. 27.

²¹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, cet. 1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hal. 61.

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14

sistematis dan menyeluruh mengenai sengketa terhadap penggunaan merek dalam Putusan Pengadilan Niaga nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²³ Dalam kasus ini penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham No 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

Pendekatan kedua yang Penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.²⁴ Pendekatan kasus yang penulis angkat dalam

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 133.

²⁴ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58.

kasus ini tentang sengketa penggunaan merek dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan putusan nomor 332 K/Pdt-HKI/2021.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh Penulis, yaitu sengketa penggunaan merek. Pada data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021.
 - 4) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal, majalah, internet, dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Data kedua dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data pendukung berupa wawancara dengan narasumber, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukum dan teknik pengumpulan data lapangan.. Penulis melakukan studi kepustakaan terkait dengan sengketa penggunaan merek yang didapat dari membaca beberapa buku-buku, jurnal ilmiah terkait tema tersebut.

Pada teknik pengumpulan data lapangan, yaitu wawancara dengan narasumber, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu hukum suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum

yang menjadi objek kajian, berupa tinjauan hukum terhadap sengketa penggunaan merek “FORMULA STRONG” dan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt-HKI/2021).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN MEREK SECARA UMUM DAN MEREK SECARA GENERIK

Berisi tentang tinjauan pustaka merek secara umum yang terdiri atas pengertian merek, jenis-jenis merek, persyaratan merek, hak-hak dan kewajiban pemegang merek, cara perolehan suatu merek, pendaftaran permohonan merek dan prosedur pendaftaran permohonan merek, penghapusan dan pembatalan merek terdaftar, akibat Hukum pemegang merek, aturan-aturan dari konvensi internasional yang mengatur tentang merek, penyelesaian sengketa merek. Dan tinjauan pustaka merek secara generik yang terdiri atas pengertian merek generik, pengaturan prinsip merek generik, serta

penerapan prinsip merek generik dalam pemberian hak merek.

BAB III FAKTA TENTANG PUTUSAN PENGADILAN

NIAGA NOMOR 30/PDT.SUS MEREK/2020/ PN.NIAGA. JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT.HKI/2021

Bab ini terdiri dari data yang berkaitan dengan variable penelitian. Pada bab ini berisi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diteliti, kronologi, serta posisi kasus yang dijadikan bahan penelitian.

BAB IV ANALISA YURIDIS SENGKETA PENGGUNAAN MEREK FORMULA STRONG DAN PEPSODENT STRONG 12 JAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 30/PDT.SUS-MEREK/2020/PN.NIAGA. JKT.PST DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/PDT.HKI/2021.

Berisi uraian tentang analisa terhadap mengenai penggunaan kata generik (umum) yang dalam kasusnya adalah penggunaan merek “STRONG” pada “FORMULA STRONG” dan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” dan analisa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung. (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga nomor 30/Pdt.Sus-merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung nomor 332 K/Pdt-HKI/2021)

BAB V**PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran.



