



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
PASTA GIGI *UNILEVER* DAN *HARDWOOD PRIVATE LIMITED*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Skripsi



Oleh
REFIDHO AUFANI HEGAR GANESTA
21901021122

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
PASTA GIGI *UNILEVER* DAN *HARDWOOD PRIVATE LIMITED*
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
REFIDHO AUFANI HEGAR GANESTA
21901021122

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PASTA GIGI UNILEVER DAN HARDWOOD PRIVATE LIMITED DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Refidho Aufani Hegar Ganesta
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena keingintahuan akan prosedur dalam penyelesaian sengketa merek, dan *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 3 pendekatan yaitu *conceptual approach*, *case approach*, dan *statue approach*. Pengumpulan bahan hukum menggunakan *library research* dengan studi literatur bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lalu bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan demi mendapatkan suatu jawaban dalam isu hukum yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pendaftaran merek dan penolakannya diatur dalam pasal 4 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu gugatan pelanggaran merek diatur dalam Pasal 83. Kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam mengadili yang mana salah satu pihaknya berdomisili di luar negeri diatur pada pasal 85 ayat (2). Terakhir pengaturan mengenai upaya hukum kasasi yang diatur dalam pasal 87.

Jawaban dari permasalahan kedua yakni *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 menyatakan bahwa *Unilever* dengan merek pasta gigi *Pepsodent Strong 12 Jam* dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*. Dengan begitu putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dibatalkan. Merek *Strong* milik *Hardwood Private Limited* berhak untuk memenangkan sengketa ini dikarenakan telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Dapat dikategorikan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ketika merek tersebut memiliki kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain Kesamaan antara kedua merek pasta gigi tersebut cukup dominan, dimana penggunaan kata *Strong* yang terdapat pada *Pepsodent Strong 12 Jam* menjadi satu kesatuan *highlight* dan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*.

Kata Kunci: Merek, Penyelesaian Sengketa, *Ratio Decidendi*

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS ON THE SETTLEMENT OF UNILEVER TOOTHPASTE BRAND AND HARDWOOD PRIVATE LIMITED IN VIEW FROM LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (Case Study of Decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Refidho Aufani Hegar Ganesta
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue regarding Unilever Toothpaste Brand Dispute Resolution and Hardwood Private Limited in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (Case Study of Decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021). The background for choosing this theme is curiosity about the procedures for resolving trademark disputes, and the Ratio Decidendi Hakim in deciding settlement of trademark disputes that have disputes in essence.

This study uses a normative juridical method with 3 approaches, namely the conceptual approach, the case approach, and the sculptural approach. The collection of legal materials uses a literature study by studying the literature on primary legal materials and secondary legal materials. Then the legal material is reviewed and analyzed with an approach in order to get an answer in the legal issues raised.

The results of the study show that the procedure for registering a mark and its resistance is regulated in articles 4 and 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Then the trademark infringement lawsuit is regulated in Article 83. The absolute authority of the Commercial Court in adjudicating where one of the perpetrators is domiciled abroad is regulated in Article 85 paragraph (2). Finally, the regulation regarding cassation is regulated in article 87.

The answer to the two problems, namely the Ratio Decidendi of the Supreme Court Judge in decision Number 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 stated that Unilever with the Pepsodent Strong 12 Jam toothpaste brand was stated to have no agreement in principle or all with the Strong toothpaste brand owned by Hardwood Private Limited. Thus the decision of the Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. canceled. The Strong brand owned by Hardwood Private Limited has the right to win this dispute because it has registered the mark first. It can be classified as brands that have similarities in principle or as a whole when the brands have similarities caused by the existence of a dominant element between one brand and another. The similarity between the two brands of toothpaste is quite dominant, where the use of the word Strong is found in Pepsodent Strong 12 Jam is a unified highlight and fulfills the terms of the agreement in essence with Hardwood Private Limited's Strong toothpaste.

Keywords: Brand, Dispute Resolution, Ratio Decidendi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Tidak hanya berhenti disitu dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan yang ada dalam pasal ini menyatakan mutlakny perlindungan hukum bagi warga negaranya.²

Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa masih maraknya tindak kejahatan terkait dengan hak merek. Kejahatan tersebut dapat timbul dikarenakan daya saing atau peminat daripada suatu merek yang telah dikenal baik oleh masyarakat. Terkenalnya suatu merek tersebut menjadi daya tarik bagi pesaing dalam hal perdagangan produknya, dimana dapat kita ketahui saat ini persaingan dalam dunia perdagangan sangatlah ketat. Dibarengi dengan kemajuan teknologi yang dapat menjadi sarana kreatifitas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk dengan merek terkenalnya. Perdagangan sendiri merupakan sebuah dunia di mana para pelaku usaha bersaing dalam sebuah ‘kompetisi perlombaan’ untuk berkreasi dan

¹ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Comercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, h.5.

² Umar Said Sugianto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h.236.

menciptakan barang sekaligus membuatnya semenarik mungkin demi mendapatkan minat dari masyarakat luas sehingga mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Para pelaku usaha ini juga memberikan sebuah identitas berupa nama, logo, atau kombinasi dari keduanya terhadap barang yang diproduksinya dengan harapan agar lebih dikenal oleh khalayak umum, identitas tersebut biasa disebut dengan istilah merek.³

Merek telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Merek juga dapat dijumpai pada aneka ragam aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, olahraga, pendidikan, dan bahkan politik. Praktik *branding* telah berlangsung berabad-abad, namun makna merek (*Brand Meaning*) mengalami perubahan signifikan. Dengan semakin kompetitifnya dunia usaha yang dibawa oleh arus globalisasi membuat para pelaku usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek yang dapat merugikan pelaku usaha.⁴

Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek.⁵ Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak. Sebab

³ Muhamad Ikbal Hajizi, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Gudang Garam dan Gudang Baru (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 1

⁴ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, h. 58

⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 38.

fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*Well-Known Marks*).⁶

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa, serta merek juga dikenal sebagai merek kolektif. Merek pun sudah digunakan sejak lama untuk menandai suatu produk dengan tujuan untuk menunjukkan asal-usul barang dan/atau jasa dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Pelindungan hukum atas merek juga semakin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Adapun pelindungan hukum terhadap hak merek dibutuhkan karena adanya alasan seperti untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek, lalu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak-hak merek, dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.⁷

Atas dasar hal tersebut, negara memiliki peran untuk melindungi merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapatkan perlindungan hukum dan mencegahnya dari persaingan usaha tidak sehat. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang merek yang sah tertuang dalam Undang-Undang merek yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah adalah

⁶ Muhamad Iqbal Hajizi, *op.cit.* h. 2

⁷ Shellen Dhea Af Gaumi, dan Rudy Hartono, 2022, Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT), *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, h. 81

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia, suatu merek haruslah didaftarkan pada Instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran merek, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Banyak perusahaan yang memiliki merek terkenal berusaha untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dari pembajakan, penipuan, penggunaan secara melawan hukum ataupun tanpa seizin dari pemilik merek dari pelaku usaha pesaingnya. Adapun prinsip yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya i'tikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Undang-Undang Merek juga menerapkan prinsip *First to File system*, yang menyatakan bahwa merek yang didaftarkan lebih dahulu oleh penggunanya dengan i'tikad baik dan sesuai dengan prosedur yang berlakulah yang akan mendapat perlindungan hukum. Selain itu juga ada beberapa prinsip lainnya yaitu merek yang didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan, prinsip cepat dalam penyelesaian hukum perkara merek, perlindungan merek dapat diperpanjang, prinsip *konstitutif* (hak merek diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek), dan prinsip delik aduan.⁸

Tetapi apabila suatu merek yang telah terdaftar ditemukan adanya kesamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya dengan merek terdaftar

⁸ Khoirul Hidayah, *op.cit.* h. 59-60

sebelumnya sehingga pendaftar pertama merek tersebut menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil, maka dapat dilakukan upaya hukum seperti pembatalan merek, penghapusan merek, ataupun permohonan ganti rugi karena menyalahi asas i'tikad baik pada prinsip pendataran merek. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Data menyebutkan bahwa sepanjang 2019, Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) mencatat pelanggaran merek sebagai hal yang paling banyak diadukan. Jumlah aduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham ialah pelanggaran merek (34 aduan), disusul aduan pelanggaran hak cipta (7 aduan), paten (2 aduan), dan desain industri (4 aduan). Total DJKI menerima 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019, naik dibanding tahun lalu dengan 36 aduan. Dari 47 aduan tersebut, DJKI telah menangani 43 kasus, meningkat dibanding 12 aduan pada tahun 2018. Data Tahun 2019, 26 kasus telah dilakukan tindakan. Angka tersebut juga naik jika dibandingkan tahun 2018

sejumlah 24 penindakan. Ini menunjukkan masih maraknya pembajakan merek yang terjadi di Indonesia.⁹

Salah satu sengketa merek mengenai permohonan ganti rugi dan pembatalan merek di Indonesia adalah pada kasus *Hardwood Private Limited* (induk perusahaan dari PT. Ultra Prima Abadi) yang mana memproduksi barang salah satunya yaitu merek pasta gigi FORMULA STRONG dan *Unilever* yang mana memproduksi barang yang salah satunya merek pasta gigi PEPSODENT STRONG 12 JAM. Dimana *Hardwood Private Limited* mengajukan permohonan ganti rugi terhadap *Unilever* yang memproduksi pasta gigi dengan merek Pepsodent Strong 12 Jam melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bahwa terdapat dugaan i'tikad tidak baik dari *Unilever* dalam pendaftaran dan penggunaan mereknya. Selain itu pemilik merek Formula Strong menganggap bahwa pemilik merek Pepsodent telah merugikan perusahaannya dengan total sebesar Rp.108.040.382.324,00.- (seratus delapan miliar empat puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) akibat dari penggunaan kata “STRONG” pada merek pasta giginya, yang mana Formula Strong mengklaim telah mendaftarkan terlebih dahulu mereknya dan merupakan merek terkenal di negara Indonesia.

Pada sidang tingkat pertama dimenangkan oleh *Hardwood Private Limited*, majelis hakim menyatakan bahwa *Unilever* sebagai pemilik merek dari Pepsodent Strong 12 Jam terbukti secara sah dan meyakinkan telah

⁹ Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo, 2021, Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, h. 277

memproduksi, mempromosikan, dan mengedarkan merek pasta giginya yang menggunakan merek “*Strong*” yang serupa dengan merek “*Strong*” milik *Hardwood Private Limited*. Selanjutnya hakim memutuskan yang pada pokoknya amar putusan dari Hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya dengan pertimbangan yang menyatakan merek *Strong* milik penggugat adalah merek terkenal di Negara Indonesia. Lalu merek Pepsodent *Strong* milik penggugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Strong* milik penggugat. Menyatakan bahwa tergugat sejak tahun 2019 telah melanggar merek *Strong* milik penggugat. Terakhir menghukum tergugat untuk mengganti kerugian penggugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan biaya perkara Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Telah dijatuhkannya putusan oleh hakim tidak membuat pihak *Unilever* menyerah dan tetap bersikukuh dengan dalil mereka, maka upaya hukum berlanjut naik ke tingkat kasasi (sebab berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang merek terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi). Setelah majelis hakim menimbang kembali memori kasasi dan kontra memori kasasi, diputuskan bahwa permohonan kasasi diterima dan dengan demikian membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst..

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang upaya penyelesaian sengketa merek pasta gigi Formula *Strong* dan Pepsodent *Strong* 12 Jam serta pengaruh penggunaan

kata “*Strong*” pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, kemudian menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PASTA GIGI *UNILEVER* DAN *HARDWOOD PRIVATE LIMITED* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari proposal skripsi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan mahasiswa dan menjadi bahan bacaan dalam penelitian terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai hak merek.¹⁰

b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi para akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.¹¹

c. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian berikutnya di masa yang akan datang.¹²

2. Manfaat Praktis

¹⁰ Suratman, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Materi perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang: 4 Maret 2022

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait mengenai sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih merek agar tidak tertipu dengan merek tiruan.¹³

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintahan yaitu dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan agar dapat meminimalkan sengketa merek yang akan terjadi di masa yang akan datang.¹⁴

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam melakukan pencegahan maupun menghadapi sengketa merek di masa yang akan datang.¹⁵

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian penulis ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang memiliki topik sama berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi *Unilever* Dan *Hardwood Private Limited* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021), dan memiliki persamaan, perbedaan, kontribusi yang berhubungan erat dengan penelitian ini:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)", yang disusun oleh MUHAMAD IKBAL HAJIZI, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian yang dikaji yang sama-sama meneliti tentang sengketa merek (merek yang diteliti merupakan merek yang telah dikenal secara luas di negara Indonesia). Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni terletak pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited* dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Muhamad Ikbal Hajizi meneliti tentang kasus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru dengan studi kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015. Memiliki kontribusi dalam memberikan masukan kepada para pelaku usaha agar menyelesaikan sengketa yang bersangkutan secara non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) agar tidak memakan waktu lama dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu jika telah dilakukan APS dan tidak menemui titik terang, barulah dilakukan penyelesaian secara litigasi dengan menggunakan instrumen hukum perdata melalui Pengadilan Niaga.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS”, yang disusun oleh AVID ATIVIYANTI MEIKASARI, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited* dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Avid Ativiyanti Meikasari meneliti tentang sengketa merek yang terjadi antara Lameson dan Flameson.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul “TINDAKAN *PASSING OFF* TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG MATSUNAGA VS PRO MATSUNAGA”, yang disusun oleh KIKA NURMALA, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek. Selain itu terdapat pula perbedaannya, yakni pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi *Unilever* dan *Hardwood Private Limited* dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Kika Nurmala meneliti tentang sengketa merek yang terjadi antara Matsunaga dan ProMatsunaga

Berdasarkan uraian kedua penelitian di atas, terdapat kebaruan atas

penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUHAMAD IKBAL HAJIZI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ? 2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya <i>Dissenting Opinion</i> hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali merek Gudang Baru ? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa merek secara pidana haruslah dipandang sebagai penyelesaian akhir yang ditempuh jika upaya hukum yang lainnya dirasa tidak bisa membuat efek jera bagi pelakunya (<i>Ultimum Remedium</i>), sebab dalam sengketa merek hal pokoknya adalah masalah merek dalam konteks perdata, sedangkan perilaku (memperdagangkan) nya adalah hal yang timbul setelahnya. 2. Adapun faktor yang menjadi penyebab <i>Dissenting Opinion</i> hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah mengenai penyelesaian sengketa merek antara ranah hukum perdata dan pidana, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa merek, dan pemahaman hakim mengenai konsep keadilan yang dijadikan sebagai tujuan utama dalam memutus sengketa merek. 		
PERSAMAAN		Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek (merek yang diteliti merupakan merek yang telah dikenal secara luas di negara Indonesia).

	PERBEDAAN	Pada intinya perbedaan terletak pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi <i>Unilever</i> dan <i>Hardwood Private Limited</i> dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Muhamad Ikbal Hajizi meneliti tentang kasus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru dengan studi kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015.
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut yakni memberikan masukan kepada para pelaku usaha agar menyelesaikan sengketa yang bersangkutan secara non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) agar tidak memakan waktu lama dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu jika telah dilakukan APS dan tidak menemui titik terang, barulah dilakukan penyelesaian secara litigasi dengan menggunakan instrumen hukum perdata melalui Pengadilan Niaga.
No.	PROFIL	JUDUL
2	AVID ATIVIYANTI MEIKASARI SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis yuridis mengenai sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON terkait merek yang memiliki persamaan pokoknya untuk barang sejenis? 3. Bagaimana akibat hukumnya setelah adanya putusan Pengadilan Niaga atas sengketa merek dagang LAMESON dan FLAMESON yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis? 		
HASIL PENELITIAN		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.LAPI yang memiliki Merek Dagang LAMESON mengajukan gugatan kepada PT. GRAHA FAJAR FARMA CEUTICAL LABORATORIES atas pendaftaran merek dagang FLAMESON terbukti melakukan peniruan merek yang diuraikan pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis. Merek dagang FLAMESON dinyatakan melakukan peniruan merek kepada LAMESON. Karena di antara keduanya hanya dibedakan dengan huruf “F” yang membuat kebingungan publik di masyarakat. Apalagi merek dagang LAMESON dan FLAMESON berada di kelas barang yang sama yaitu kelas barang 5 dan ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Niaga No. : 01/HAKI/M/2011/PN.Niaga.Smg. 2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertanggungjawaban hakim. Hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran untuk menjadi landasan karena pertimbangan hakim dapat menunjukkan reputasi hakim. Penentuan pertimbangan hakim muncul dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim dalam menangani suatu kasus. Karena pertimbangan hakim tersebut di kemudian hari dapat menjadi acuan untuk hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama agar terjadi kesamaan peradilan untuk seluruh warga Indonesia. 3. Dalam akibat hukum mengenai sengketa merek LAMESON dan FLAMESON ini yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. : 01/HAKI/M./2011/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan bahwa merek dagang FLAMESON harus dibatalkan dan memberikan perintah kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus segera membatalkan merek FLAMESON dan segera diumumkan di Berita Umum Merek. Setelah putusan tersebut, merek Dagang FLAMESON dilakukan pembatalannya pada 16 Agustus 2011. Tetapi pada tahun 2014, pihak FLAMESON kembali mendaftarkan merek dagangnya dengan merubah sedikit pada logonya. Sedangkan pada tahun 2010, Pihak LAMESON mengganti logo merek dagangnya.
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN	
PERSAMAAN	Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek.

	PERBEDAAN	Perbedaan terletak pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi <i>Unilever</i> dan <i>Hardwood Private Limited</i> dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Avid Ativiyanti Meikasari meneliti tentang sengketa merek yang terjadi antara Lameson dan Flameson.
	KONTRIBUSI	Penelitian tersebut memiliki manfaat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang kedepannya harus lebih selektif lagi dalam melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek, terutama bagi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau seluruhnya, apalagi pada golongan kelas yang sama.
No.	PROFIL	JUDUL
3	KIKA NURMALA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	TINDAKAN <i>PASSING OFF</i> TERHADAP SENKETA MEREK DAGANG MATSUNAGA VS PRO MATSUNAGA
PROBLEMATIKA HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang adanya tindakan <i>passing off</i> antara merek dagang MATSUNAGA dengan ProMATSUNAGA? 2. Apa upaya-upaya untuk melindungi pemegang merek dagang dalam hukum di Indonesia? 3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang Matsunaga berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut pendapat hakim tentang adanya tindakan <i>passing off</i>, yaitu hakim menolak permohonan kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan penggugat sebagai pemegang merek "MATSUNAGA" yang sah. Terkait komposisi tulisan MATSUNAGA ada kemiripan dari gaya penulisan, komposisi warna merah, dan bunyi ucapan mempunyai intonasi 	

	<p>penyebutan yang sama MATSUNAGA dengan merek ProMATSUNAGA.</p> <p>2. Dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik merek dagang, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:</p> <p>a. Upaya Preventif Upaya preventif merupakan upaya yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.</p> <p>b. Upaya Represif Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Perlindungan hukum yang represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atas merek. Hal itu berarti peranan lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan yang sangat diperlukan.</p> <p>3. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek terkenal yang haknya dilanggar oleh pengusaha lokal yang mendaftarkan atau menggunakan merek terkenal tersebut untuk barang yang sejenis dengan i'tikad tidak baik, untuk itu Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang sekarang diperbaharui menjadi Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang diharapkan lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal asing. ProMATSUNAGA sebagai salah satu dari merek terkenal asing yang didaftarkan dengan i'tikad tidak baik oleh pengusaha lokal menjadi salah satu bukti bahwa belum semua aparat pemeriksa merek benar-benar melaksanakan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal asing.</p>
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN	
PERSAMAAN	Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang sengketa merek.
	Perbedaan terletak pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus sengketa merek pasta gigi <i>Unilever</i> dan <i>Hardwood Private Limited</i>

	PERBEDAAN	dengan studi kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021. Sedangkan pada skripsi saudara Kiki Nurmala meneliti tentang sengketa merek yang terjadi antara Matsunaga dan ProMatsunaga
	KONTRIBUSI	Penelitian tersebut memiliki kontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah khususnya DPR agar dapat membentuk Undang-Undang yang mengatur tindakan <i>passing off</i> dikarenakan belum adan aturan tersebut di Indonesia. Begitu pula DJKI yang perlu lebih tegas lagi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau sesuai prinsip hukum.¹⁶

Penelitian hukum sendiri ada 2 (dua) yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁷ Jenis dari penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 47

¹⁷ *Ibid.*

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis disesuaikan pula dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merek Pasta Gigi *Unilever* Dan *Hardwood Private Limited* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”. Jenis Penelitian ini digunakan demi menyesuaikan peraturan yang ada dengan realita di lingkungan sekitar. Selain itu putusan yang diteliti ini pula sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkacht*)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan yang telah disebutkan, peneliti akan mendapatkan jawaban dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk digalinya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁸ *Ibid.*, h. 35

¹⁹ *Ibid.*, h. 133

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁰

Pendekatan ini digunakan untuk memuat argumen dan doktrin para ahli dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kekayaan intelektual demi menjawab muatan materi dari penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara membedah tiap-tiap kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).²¹

Dikarenakan penelitian ini menggunakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diperlukan pula putusan-putusan lainnya demi mencari dan menambahkan referensi agar lebih afdal dalam mengumpulkan data-data terkait mengenai sengketa merek terdahulu maupun baru yang tentunya telah *inkracht*.

c. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.²²

²⁰ *Ibid.*, h. 135-136

²¹ *Ibid.*, h. 134

²² *Ibid.*

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²³

Pendekatan ini digunakan sebab dalam menganalisa putusan hakim akan sengketa merek tersebut diperlukan hierarki dan asas-asas Perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum sumber penelitian dari hukum ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoratif atau otoritas (kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya).²⁵ Artinya milik pemerintah. Yakni terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.²⁶

Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan kasus (*case approach*) mengacu pada

²³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, h. 26

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h.181

²⁵ KBBI, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses pada tanggal 6 November 2022, , <https://kbbi.web.id/otoritas>

²⁶ *Ibid.*

putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang ditulis dalam proposal ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain dengan menganalisis *ratio decidendi* hakim dan peraturan perundang-undangan, dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Pada bahan hukum sekunder dalam penelitian ini penulis mendapatkannya melalui studi kepustakaan baik dari buku, kamus hukum, skripsi terdahulu, dan komentar atas putusan pengadilan.

²⁷ *Ibid.*, h. 195-196.

Dengan demikian ada dua kegiatan utama dalam penelitian ini, yakni mengkaji, mengolah serta menelaah *ratio decidendi* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, lalu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal skripsi, penjelasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka konseptual, kerangka teori tentang hak merek dan tinjauan kajian terdahulu. Kerangka konsep menguraikan tentang pengertian istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, kerangka teori menguraikan tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian, serta kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini

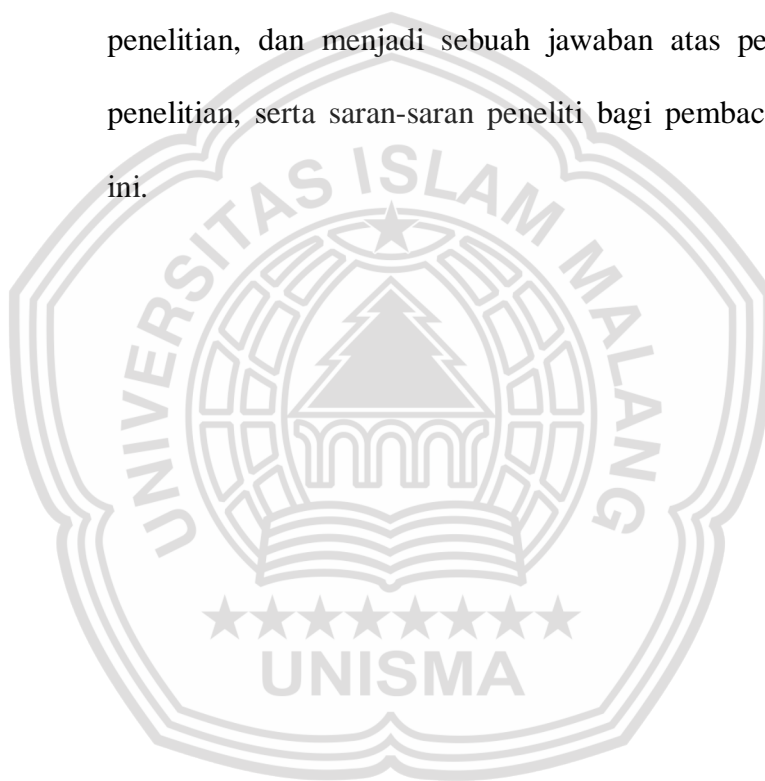
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek dan pengaruh

penggunaan suatu kata pada merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Kemudian akan dipaparkan pula tentang kasus posisi, putusan pengadilan, pertimbangan hakim, dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran-saran peneliti bagi pembaca skripsi ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang dapat diambil hasil penelitian terhadap penyelesaian masalah yang diteliti oleh peneliti adalah:

1. Prosedur tata cara pendaftaran merek tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran tersebut dapat ditolak berdasarkan pasal 21 yang isinya memuat hal-hal mengenai penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Lalu bagi pihak yang merasa merasa dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 83. Kewenangan absolut menjadi ciri dari Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang perniagaan termasuk sengketa merek. Jika salah satu pihak berdomisili diluar negeri maka hanya dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hal tersebut diatur pada pasal 85 ayat (2). Pihak yang belum terima terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung melalui Kasasi yang diatur dalam Pasal 87.
2. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil putusan (*ratio decidendi; legal reasoning*) oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah bahwa PT Unilever Tbk dengan merek pasta gigi Pepsodent

Strong 12 Jam dinyatakan tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*. Hal ini berbeda dengan *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan bahwa *Hardwood Private Limited* sebagai pemilik merek *Strong* berhak untuk memenangkan sengketa ini dikarenakan telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2008, jauh sebelum merek *Pepsodent Strong* 12 Jam didaftarkan oleh PT Unilever Tbk pada tanggal 1 Oktober 2019. Hal ini berarti bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ketika merek tersebut memiliki kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Kesamaan antara kedua merek pasta gigi tersebut cukup dominan, dimana penggunaan kata *Strong* yang terdapat pada *Pepsodent Strong* 12 Jam menjadi satu kesatuan *highlight* dan memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan pasta gigi *Strong* milik *Hardwood Private Limited*.

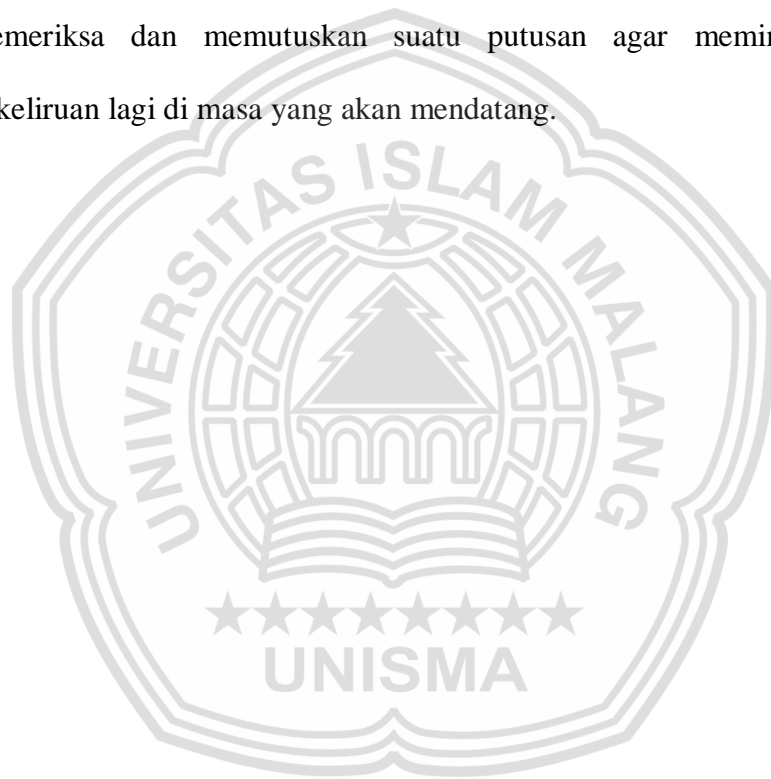
B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelesaian sengketa merek perlu mengutamakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalan utamanya agar lebih singkat,

menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak yang berperkara. Yaitu dengan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase dalam lembaga arbitrase (menggunakan Lembaga arbitrase internasional jika sala satu pihak berada di luar negeri)

2. Atas dasar putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tersebut diperlukan kecermatan dan ketepatan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu putusan agar meminimalisir kekeliruan lagi di masa yang akan mendatang.





DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

PUTUSAN

Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021

BUKU

Adrian Sutedi, (2013), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, (2018), *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide to The Comercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cetakan 5)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana

Djulaeka, (2021), *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-prinsip Umum*, Malang: Setara Press

Joni Emirzon, (2000), *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing

Khoirul Hidayah, (2020), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rachmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Umar Said Sugiarto, (2016), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harahap, (1996), *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti

SKRIPSI/JURNAL

Avid Ativiyanti Meikasari, (2016), *ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGGKETA MEREK LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, dan Deasy Soeikromo, 2021, *Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2

Muhamad Ikbal Hajizi, (2019), *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGGKETA MEREK GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Studi Kasus Putusan Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Shellen Dhea Af Gaumi, dan Rudy Hartono, (2022), *Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-JKT)*, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2.

Siti Nurul Intan Sari, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 2.

INTERNET

Indonesia, (2023), *Kamus Hukum Online Indonesia*, diakses pada 30 Januari 2023, <https://kamushukum.web.id/search/amar+putusan/>

Indonesia, (2022), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada tanggal 6 November 2022, <https://kbbi.web.id/otoritas>,

Damang, (2016), *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html

Toppr answr, (2022), *Ratio Decidendi According to Professor Goodhart*, diakses pada tanggal 25 November 2022, <https://www.toppr.com/ask/question/according-to-professor-goodhart-a-ratio-decidendi-of-a-case-is/>

