

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di tengah perdagangan pasar bebas, menjadikan penggunaan merek sebagai hal vital untuk diperhatikan oleh pelaku usaha untuk dapat mengambil kedudukan di mata konsumen. Kebutuhan merek dirasa penting dalam hal pemasaran untuk dapat bersaing dan mendominasi pasar. Merek berkontribusi pula dalam menjaga kualitas dan reputasi barang atau jasa melalui fungsinya sebagai identitas sumber atau asal barang sehingga konsumen dapat membedakan produk satu sama lain dan terhindar dari kebingungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UU MIG, merek merupakan 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.

Melalui definisi tersebut, dapat diketahui bahwa merek menjadi suatu daya pembeda yang dapat menjadi petunjuk konsumen dalam mengenal produk dan asal produksinya. Tak jarang pula merek dapat meningkatkan harga atau nilai dari suatu barang dan atau jasa (Eddy Damian, 2003: 131). Oleh karena itu, perlindungan kekayaan intelektual berupa merek merupakan hal yang penting guna mendukung pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Selain itu perlindungan merek sebagai salah satu kekayaan intelektual adalah sebagai bentuk atas penghargaan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai (Rahmi Jened, 2016: 202). Menurut *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)*, keberadaan paten dan merek mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia secara umum, dan terlebih khusus pada sektor usaha industri dalam rangka penanaman modal (Rachmadi Usman, 2003: 322). Hal tersebut menjadikan merek dilekati dengan perlindungan hukum

yakni pada objek mereknya beserta hak-hak terkait yang dimiliki oleh pemilik merek tersebut baik secara perseorangan maupun badan hukum (Andrian Sutedi, 2009: 91-92).

Untuk mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif penggunaan merek, pelaku usaha harus mendaftarkan mereknya kepada lembaga negara yang menaungi hal tersebut yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal tersebut sesuai dengan prinsip *first to file system* atau stelsel konstitutif yang telah diatur dalam Pasal 3 UU MIG. Artinya, seseorang yang memohonkan pendaftaran mereknya pertama kali dengan itikad baik, akan mendapatkan hak atas merek tersebut (Eddy Damian, 2003: 2). Tujuan dari pendaftaran merek adalah guna menjamin kepastian hukum dan menghindarkan sengketa dari pihak ketiga. Selain itu, negara akan memberikan hal eksklusif bagi pemilik merek, untuk menggunakan mereknya secara penuh atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain (Sufiarina, 2012: 15). Merek dapat diberi perlindungan apabila memenuhi persyaratan formal dan substansif. Pada pemeriksaan substantif merek akan dilihat keunikan dan kekhasannya, sehingga merek harus mempunyai daya pembeda.

Merek dapat diberi perlindungan apabila memenuhi persyaratan formal dan substansif. Pada pemeriksaan substantif merek akan dilihat keunikan dan kekhasannya, sehingga merek harus mempunyai daya pembeda. Berdasarkan Pasal 20 UU MIG, terdapat merek yang tidak dapat didaftarkan, jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jatau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jatau jasa yang diproduksi;

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada Pasal 20 huruf f, yang mengatur bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Para ahli menyebut merek yang demikian dengan sebutan merek generik, walaupun dalam UU MIG tidak secara eksplisit menjelaskan Pasal 20 huruf f tersebut memberikan definisi merek generik. Merek generik merupakan merek yang menggunakan istilah umum yaitu merupakan tanda yang mencitrakan jenis (*genus*) dari produknya, bukan hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan produknya. Artinya, merek generik merupakan merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa (Rahmi Jened, 2000: 81-82).

Merek yang telah terdaftar dan digunakan oleh pemilik atau pemegang lisensinya, lambat laun akan menjadikan merek tersebut menjadi sebuah merek terkenal (*well-known trademark*). Terkenalnya suatu merek tersebut dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran atas merek tersebut baik dalam skala nasional maupun internasional, sehingga merek terkenal mempunyai perlindungan hukum yang lebih dari pada merek biasa (Hersinta Setiarini, 2012: 4).

Pada kasus tertentu, merek yang telah terdaftar dan dilindungi dapat berubah menjadi suatu istilah umum (*generic term*) (Muhammad Dayan Sunni, 2020). Penelitian ini mengangkat fenomena ketika suatu merek terdaftar yang terkenal berubah menjadi suatu istilah umum (*generic term*). Merek yang sebelumnya telah melewati atau memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administratif dan substantif serta telah terdaftar yang dibuktikan dengan sertifikat merek dan menjadi terkenal, justru mulai tergerus dan berubah menjadi simbol atau kata benda bagi produk yang sebenarnya dimaksudkan. Merek yang demikian biasa disebut dengan merek generik. Merek generik merupakan merek yang menjadi istilah umum yaitu merupakan tanda yang mencitrakan jenis (*genus*) dari produknya, bukan hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan produknya. Artinya, merek generik merupakan merek yang pengertiannya sama dengan barang atau jasa (Rahmi Jened, 2000: 81-82).

Fenomena demikian biasa terjadi pada merek perintis (*pioneer*) yang telah lama digunakan dan menjadi istilah umum di masyarakat. Keterkenalan merek tersebut telah hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga seakan-akan menjadi merek generik. Ketika pelaku usaha berusaha membangun citra mereknya, tak jarang ia melakukan investasi besar guna melakukan periklanan atau pemasaran sehingga produk dengan merek perusahaannya dapat dikenal secara luas kepada masyarakat dan menjadi merek terkenal (*well-known trademark*). Namun, bagaikan pedang bermata dua, selain dapat menjadikan suatu merek terkenal, kegiatan periklanan atau pemasaran tersebut dapat menjadikan merek seolah-olah menjadi istilah umum sehingga merek menjadi lemah dan tidak mempunyai daya pembeda. Merek yang awalnya biasa saja, namun karena upaya promosi oleh pelaku usaha menjadikan masyarakat terbiasa menyebut produk-produk lain yang sejenis dengan nama merek tersebut, sehingga merek menjadi suatu istilah umum di masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat umum turut menggeneralisasikan merek tersebut terhadap suatu produk. Contohnya adalah AQUA untuk air minum dalam kemasan, STABILO untuk *highlighter*, TIPP-EX untuk cairan penghapus, ODOL untuk pasta gigi, HONDA untuk motor, RINSO untuk *detergen*, dan sebagainya. Sehingga apabila terdapat pembeli ketika akan membeli sesuatu, akan menyebut merek tersebut tanpa menyebut barangnya. Apabila barang dengan merek yang disebutkan tidak ada, maka penjual memberikan barang dengan merek lain tanpa dipermasalahkan oleh pembeli (Erinaldi, 2012: 11). Proses generalisasi merek menjadi kata benda tersebut pun turut dipengaruhi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang justru menetapkan beberapa merek yang terindikasi menjadi merek generik tersebut menjadi suatu kelas barang atau jasa pada Sistem Klasifikasi Merek, misalnya terjadi pada merek teflon yang menjadi kelas barang 21 berupa panci anti lengket (teflon).

Selain berubahnya merek menjadi suatu istilah umum sebagai kata benda atau kelas/jenis dari suatu barang/produk, merek dapat berubah menjadi sebuah istilah umum sebagai kata kerja. Kasus tersebut terjadi pada merek besar yaitu Google. Merek Google merupakan sebuah merek jasa yang dimiliki Google LLC,

yaitu sebuah perusahaan multinasional yang berada di Amerika Serikat yang menyediakan layanan jasa dan produk internet

Google merupakan merek terkenal yang dimungkinkan akan kehilangan perlindungan mereknya karena terindikasi berubah menjadi istilah umum. Mayoritas konsumen terlalu sering menggunakan merek tersebut secara umum, contohnya dengan mengatakan “Google-lah sesuatu” atau “periksa Google” atau “googling”. Hal tersebut menunjukkan masyarakat tidak memposisikan merek Google sebagai suatu identitas dari produk atau jasa. Perilaku demikian dapat memberikan efek yang berpotensi merusak atau melemahkan merek yang tentunya bertentangan dengan niat pemilik merek yang memberikan nama tersebut sebagai identitas dari produk dan jasa yang dari perusahaannya. Indikasi merek Google yang menjadi suatu istilah umum di masyarakat, menimbulkan seorang bernama David Elliot menggunakan kata Google untuk memberi nama terhadap 750 domainnya dengan argumen bahwa google adalah kata generik sehingga bisa digunakan oleh setiap orang (George H Pike, 2014: 49).

Perilaku-perilaku masyarakat di atas, membuat suatu merek menjadi generik yang akan menyebabkan merek tidak mempunyai daya pembeda, sehingga terancam mendapatkan gugatan pembatalan merek dan tidak mendapat perlindungan hukum kembali. Kasus pembatalan merek terdaftar yang telah berubah menjadi generik banyak terjadi di Amerika. Di Amerika, berdasarkan Lanham Act No. 15 Tahun 1946 telah diatur secara jelas bahwa merek dapat dibatalkan apabila pemilik merek lalai sehingga berakibat berubahnya merek menjadi generik. Contohnya adalah pelaku usaha bernama Bayer yang kehilangan merek produknya dengan nama merek Aspirin yang saat ini setiap produsen obat dengan bahan dasar *acetylsalicylic acid* dapat menyertakan kata Aspirin pada produknya. Masyarakat mengeneralisasikan Aspirin sebagai barang atau produk obat sakit kepala. Contoh lain merek dagang yang pernah terdaftar dan kemudian kehilangan perlindungannya di antaranya adalah Trampolin, Yo-Yo, Bra, Escalator, Termos, dan Cello Phane (John Dwight Ingram, 2004: hal 15). Merek-merek tersebut telah kehilangan secondary meaningnya sehingga tidak dapat bertahan.

Perubahan merek terkenal menjadi istilah umum (*generic term*) menjadi sebuah risiko bagi pemilik merek yang tentunya mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kerugian menjadi sebuah kepastian bagi pemilik merek. Hal ini menjadi tantangan dan masalah pula bagi perusahaan yang mereknya terindikasi generik dan mencoba untuk melindungi mereknya. Sedangkan suatu istilah umum tidak tunduk pada perlindungan merek.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan hukum berubahnya merek terkenal menjadi merek generik belum terakomodir. UU MIG hanya memberikan pengaturan dalam Pasal 22 mengenai merek terdaftar yang berubah menjadi merek generik, dimana Pasal tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut secara rinci mengenai kriteria dapat dianggap berubahnya merek terdaftar menjadi merek generik serta bagaimana perlindungannya.

Bagi merek terkenal, fenomena masyarakat yang mengeneralisasikan mereknya tersebut merupakan sebuah ancaman besar dan berdampak pada kerugian perusahaan. Hal tersebut menjadi tidak adil, ketika merek yang telah diciptakan dan dibangun citranya dengan upaya luar biasa dapat dengan mudahnya terancam pembatalan karena keterkenalan mereknya justru menjadikan merek tersebut generik. Fenomena tersebut menjadi suatu hal urgensi bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sehingga sudah sepatutnya pemilik merek yang mereknya terancam tersebut diupayakan perlindungannya. Kemudian atas usaha pemilik merek dalam mengembangkan mereknya melalui promosi untuk menjadikan mereknya bernilai, berdasarkan *reward theory* dan teori nilai kerja (*labor theory*), sudah seharusnya seseorang dapat memiliki hak milik pribadi dan hak eksklusif atas objek yang tercipta yang merupakan hasil usaha-usahanya tersebut (Ian Shapiro, 2006: 93-94).

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis, terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai merek generik, yaitu:

- 1) Skripsi karya Muhammad Dayyan Sunni, tahun 2020, Universitas Airlangga, berjudul “Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum”. Pada penelitian tersebut mengkaji mengenai Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan suatu merek terkenal menjadi istilah umum yang diakibatkan oleh budaya masyarakat yang menggeneralisasi suatu merek serta gugatan pembatalan atas merek terkenal yang berubah menjadi istilah umum sebagai upaya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan.
- 2) Skripsi karya Vania Rachmadini Zend, tahun 2019, Universitas Pelita Harapan, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terdaftar yang Menjadi Merek Generik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”. Pada penelitian tersebut mengkaji mengenai kriteria dapat ditetapkannya suatu merek terdaftar yang berubah menjadi merek generik dan gugatan pembatalan terhadap merek tersebut.

Adapun persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu mengenai pembatalan merek sebagai akibat hukum berubahnya merek terdaftar menjadi merek generik yang dikarenakan perilaku masyarakat. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian Penulis adalah dikajinya pula perubahan merek terkenal menjadi merek generik sebagai akibat ketidakkonsistenan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemangku kepentingan dalam hal pendaftaran merek dan penentuan Sistem Klasifikasi Merek serta mengkaji mengenai perlindungan hukum berupa upaya hukum serta upaya lainnya yang dapat dilakukan pemilik merek untuk mempertahankan atau melindungi mereknya dengan meninjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Di Indonesia banyak kita temui merek-merek yang terindikasi berubah menjadi generik namun masih tetap eksis dan dilindungi. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagaimana merek yang dapat dinyatakan telah berubah menjadi merek generik serta bagaimanakah perlindungannya. Oleh karenanya, merupakan isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai perubahan merek terkenal menjadi merek generik tersebut yang diharapkan

mampu memberikan kepastian hukum dan atau keadilan bagi pelaku usaha yang mereknya terindikasi menjadi suatu istilah umum (*generic term*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal yang berubah menjadi merek generik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal yang terindikasi menjadi merek generik di Indonesia?

C. Tujuan

Tujuan penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tujuan objektif yang merupakan tujuan yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, dan tujuan subjektif yang merupakan maksud dan tujuan penulis (M. F. Dewata & Y Achmad, 2010: 89). Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai merek terkenal yang dapat dianggap berubah menjadi merek generik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum perubahan merek terkenal menjadi merek generik di Indonesia.

2. Tinjauan Subjektif

- a. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh Penulis selama masa studi, khususnya di bidang ilmu Hukum Perdata.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis yang wajib dilaksanakan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis (M. F. Dewata & Y Achmad, 2010: 90-91) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

commit to user

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum perdata dengan objek penelitian perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban ilmiah atas permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga memberikan manfaat bagi institusi dimana penulis menimba ilmu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan sejenis lainnya mengenai perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu upaya atau proses dalam menemukan kebenaran koherensi, yaitu kebenaran dalam melihat kesesuaian antara aturan atau ketentuan yang sudah ada dengan norma hukum, kesesuaian norma berupa perintah dan larangan yang ada dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan (*act*) seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 74).

Kemudian menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan guna mencermati satu atau beberapa gejala hukum tertentu, untuk kemudian dianalisis (Soerjono Soekanto, 2012: 42). Hasil penelitian hukum ini diharapkan mampu untuk memecahkan isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

Kegiatan penelitian hukum memerlukan suatu metode penelitian yang kemudian digunakan penulis untuk menunjang hasil penelitian tersebut guna mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan daripada penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah di masa depan yang dihadapi dengan jawaban yang dihadapkan adalah *right*, *inappropriate*, atau *wrong* (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 34-35).

Penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang menganggap hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (M. F. Dewata & Y Achmad, 2010: 34). Pada penelitian hukum normatif atau doktrinal tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Sehingga fokus penelitian ini adalah pengkajian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang ada dalam penulisan ini bersifat preskriptif dan terapan, sehingga dalam hal ini penelitian hukum tidak dimulai dari hipotesis (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 59-60). Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 34-35). Sifat preskriptif dalam penelitian hukum ini dapat dilihat bahwa penulis akan mempelajari konsep hukum serta segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

guna memecahkan isu hukum terkait perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 133-136).

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, guna memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 133). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pengkajian pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan untuk menghasilkan suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 134-136). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori perlindungan hukum dan teori nilai kerja (*labor theory*) yang mengarahkan pada konsep perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal menjadi merek generik.

c. Pendekatan Kasus(*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan merujuk pada putusan-putusan pengadilan. Melalui beberapa putusan tersebut, dilihat *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 158). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus-kasus terkait merek terkenal yang berubah menjadi merek generik.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa saja yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 181). Jenis penelitian dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 181). Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 4) Undang-Undang Merek Amerika Serikat (Lanham Act No. 15 Tahun 1946);
- 5) TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*);

- 6) Aturan WIPO (*World Intellectual Property Organization*);
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Sip/1972;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/Pdt/1989;
- 9) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179/PK/Pdt.Sus/2012;
- 10) Putusan Nomor.52/Pdt.Sus MEREK/ 2018/Pengadilan. Niaga. Jkt.Pusat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 181), misalnya:

- 1) Buku-buku;
- 2) Literatur;
- 3) Dokumen resmi atau karya ilmiah dan;
- 4) Jurnal hukum para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 21). Teknik pengumpulan data secara studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, diwujudkan melalui cara yaitu pengumpulan bahan hukum primer dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan terkait perubahan merek terkenal menjadi merek generik yang didapatkan melalui pengunduhan di internet. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan mengumpulkan buku-buku teks yang didapatkan melalui koleksi pribadi dan mengunduh buku elektronik (*e-book*) di internet, karya-karya akademik, jurnal internasional maupun nasional yang relevan dengan penelitian penulis yang didapatkan melalui pencarian (*searching*) dan pengunduhan di internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

commit to user

Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) untuk selanjutnya diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yaitu pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2017: 90).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan penelitian hukum yang dirancang oleh penulis meliputi 4 (empat) Bab yang memungkinkan di dalamnya terdiri dari sub bagian, sub-sub bagian hingga seterusnya. Berikut adalah sistematika yang direncanakan penulis:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Penulis akan menguraikan mengenai hal-hal mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Pada kerangka teori, penulis menguraikan tujuan tentang tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Merek, Tinjauan tentang Merek Terkenal, Tinjauan tentang Merek Generik, Tinjauan tentang Pendaftaran Merek, dan Tinjauan tentang Merek yang tidak Dapat Didaftarkan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur berpikir dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan kerangka berpikir dan disertai dengan keterangan bagan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

commit to user

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil-hasil penelitian serta pembahasan hal-hal yang telah dituangkan dalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan merek terkenal dapat dianggap berubah menjadi merek generik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perubahan merek terkenal yang terindikasi menjadi merek generik di Indonesia?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang akan diberikan oleh penulis, kesimpulan memuat intisari serta jawaban yang dipertimbangkan mulai dari Bab Pendahuluan hingga analisis dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Saran yang termuat dalam bab ini akan dipaparkan dalam bentuk rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka akan dipaparkan rujukan-rujukan yang sungguh-sungguh digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi a) Buku, b) Jurnal, c) Karya ilmiah, d) Internet, dan e) Peraturan perundang-undangan.