

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Maka dari itu, segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang terjadi dalam teritorial Negara Indonesia, tentu harus adanya suatu asas kepastian hukum. Hal ini tentu disertai dengan tujuan demi keadilan dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seperti halnya isi dari pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yang dilengkapi dengan 5 (lima) butir pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang juga digunakan sebagai landasan dan pedoman hidup rakyat Indonesia. Produk hukum yang digunakan sebagai regulasi di Indonesia berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hierarki atau susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945; Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan Peraturan Kabupaten atau Kota.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dengan adanya suatu kepastian hukum yang mengatur dan mengikat di Indonesia adalah agar terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan harapan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam Pasal 28 G Ayat 1 yang menyatakan bahwa perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya, tanpa terkecuali termasuk bagi para pihak khususnya pelaku usaha yang akan ataupun telah memperoleh hak atas merek dagang sebagai harta benda milik mereka.

Sesuai dengan topik yang diangkat dalam tugas akhir ini mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait merek dagang yang menggunakan nama umum atau biasa disebut dengan merek generik. Penulis memilih untuk mengangkat topik tersebut sebagai tugas akhir dikarenakan hal ini masih perlu diperhatikan mengingat masih maraknya permasalahan yang terjadi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dibidang hak atas merek yang sangat beragam dimasyarakat baik merek barang maupun jasa. Bahkan beberapa kasus ataupun perkara mengenai pelanggaran HKI yang khususnya dibidang merek berasal dari barang ataupun jasa yang sering kita gunakan dan tidak awam lagi ditelinga kita sebagai konsumen. Karena hal tersebut, dengan mempelajari teori, regulasi, serta melihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari maka hal ini juga merupakan faktor lain yang menjadikan penulis memutuskan untuk memilih topik terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Selain itu, permasalahan mengenai hak merek ini merupakan hal yang serius, karena tentunya apabila terjadi suatu pelanggaran maupun hal lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dapat merugikan beberapa pihak, baik pihak sang pemilik merek maupun bagi para konsumen. Bahkan pendaftaran perizinan hak atas merek kerap terjadi persoalan baik pihak yang berwenang dinilai tidak cermat dalam memberikan izin suatu merek serta hal-hal lainnya yang berkaitan dalam perizinan suatu merek yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Permasalahan yang terjadi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak merek dapat mengakibatkan adanya penghapusan atau pembatalan merek bahkan terjadi adanya pelanggaran suatu hak merek. Tugas Akhir ini dalam pokok pembahasannya, hal yang menjadi fokus permasalahan atau diperbincangkan adalah mengenai penggunaan merek oleh pelaku usaha yang mana dalam nama merek tersebut mengandung adanya nama umum atau milik bersama, sehingga dalam hal ini kata tersebut tidak bisa menjadi hak eksklusif suatu pihak tertentu atau dapat digunakan secara umum.

Perlu diketahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPR)* di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah yang diantaranya dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual maupun Hak Milik Intelektual. Berdasarkan pendapat Bambang Koesowo yakni seseorang yang memperkenalkan istilah HKI ini mengatakan bahwa pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hal yang timbul yang mana hasil dari dari kemampuan intelektual manusia

dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses ataupun produk yang bermanfaat bagi umat manusia.¹

HKI adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, hal ini dapat dilihat bahwa manusia merupakan makhluk konsumtif terhadap produk yang kita gunakan dalam sehari-hari, maka tentu seluruh produk tersebut dapat dikaitkan dengan HKI yang mana mencakup seluruh fase kehidupan yaitu diantaranya hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan bahkan varietas tanaman. Hal ini sesuai dengan TRIPS atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang mana merupakan bagian dari kesepakatan *WTO* yang menjelaskan bidang-bidang dari HKI itu sendiri.² Terkait hak atas merek di Indonesia diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis Pasal 1 yang menjelaskan pengertian dari Merek yaitu 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

¹ Budi Susanto, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang : Pustaka Magister, 2011) Cetakan ke 2, hal.7

² Suyud Margono. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hal.48

dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Meskipun dalam hal ini telah jelas bahwa Indonesia memiliki regulasi atau produk hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dibidang merek, akan tetapi dalam implementasinya belum berjalan dengan maksimal mengingat masih banyaknya persoalan dan kasus terkait hal tersebut di masyarakat. Sedangkan seyogianya aturan yang sudah sedemikian rupa dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar menjadi landasan hukum bagi masyarakat dalam melakukan segala aktivitas kegiatan termasuk bagi seseorang yang hendak atau telah memiliki hak atas merek. Salah satunya adalah peristiwa hukum yang juga merupakan studi kasus yang diangkat dalam tugas akhir ini oleh penulis yakni terkait dengan penggunaan nama umum yang digunakan sebagai merek dalam putusan nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.

Terlebih dahulu patut diketahui berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat peradilan pertama dengan nomor 5/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby, perkara ini melibatkan pihak Penggugat yakni PT Supra Teratai Metal dan PT Wiharta Prametal sebagai pihak Tergugat I serta Direktorat Jenderal Kekayaan Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat II. Peristiwa ini diawali dengan Penggugat yang telah memiliki hak atas merek dagang “STAR STAINLESS STEEL” beserta lambang atau logonya yaitu berbentuk bintang pada tahun 2007 dengan nomor IDM000120263 yang mana termasuk klasifikasi dalam jenis kelas 6 (enam) yakni jenis pipa *staonless steel* terbuat dari

besi *stainless steel* (anti karat) yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan adanya dugaan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I yakni PT Wiharta Prametal karena telah mendaftarkan mereknya dengan nama “GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR” pada tahun 2016 dengan jenis barangnya juga termasuk dalam kelas 6 (enam) yang mana sama dengan kelas merek dagang milik Penggugat. Selain itu juga menuntut Tergugat II yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang dianggap telah keliru karena telah memberikan izin hak atas merek dagang terhadap Tergugat I. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan kepada para Tergugat karena penggunaan nama merek pada Tergugat I telah jelas memiliki persamaan dengan merek dagang milik Penggugat yang mana memiliki kesamaan dengan penggunaan kata “STAR” yang artinya bintang. Selain itu, Penggugat juga turut serta lebih dahulu mendaftarkan mereknya sebelum Tergugat I disertai juga dengan pendaftaran logo atau lambang dari mereknya yang berwarna biru. Hal ini juga yang merupakan faktor lain alasan diajukan gugatan, karena logo milik Tergugat I yakni “BLUE STAR” berwarna biru yang mana sama halnya dengan merek “STAR” milik Penggugat dengan logo bintang yang berwarna biru.

Sehubung dengan latar belakang kasus atau permasalahan terkait merek yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu diketahui sebagai tambahan bahwa dengan adanya regulasi UU Merek, secara tidak langsung tentunya produk hukum ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan merek yang dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek

tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatan tersebut, maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan mengajukan permohonan izin merek pada kantor HKI. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek generik yang identik atau mirip seperti halnya kasus yang dibahas pada tugas akhir ini.³

Regulasi terkait Merek yang terbaru yakni UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis dalam Pasal 20 menyebutkan klasifikasi merek yang tidak dapat didaftarkan salah satunya adalah dalam Poin F, bahwa apabila merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Pasal ini memuat alasan absolut (*absolute ground*) yang tidak dapat didaftarkannya 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. Maka dari itu, apabila ini terjadi tentu merek tersebut yang bersifat 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*.⁴ Selain itu terkait dengan

³ World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek (Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah)*, (Amerika Serikat : Paten dan Merek Amerika Serikat, 2008), hal.56

⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Airlangga University Press:Surabaya,2007), hal. 174

merek yang didaftarkan merupakan merek generik, maka setiap orang yang mengajukan merek tersebut harus menambahkan kata lain sepanjang ada unsur pembeda, hal ini sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & 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.⁵

Apabila kita cermati, merek generik atau merupakan merek yang menggunakan kata milik umum maka tentunya termasuk kata-kata yang kerap digunakan sehari-hari dan milik bersama. Tentu kita sebagai Warga Negara Indonesia yang menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, maka kita biasa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengetahui arti atau istilah dari kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa dapat menggunakan kamus sebagai pedoman untuk mengetahui apakah suatu kata yang akan dijadikan merek merupakan nama

⁵ Erlina, Juni 2016. *Pendaftaran Terhadap Merek yang Bersifat Generic dan Descriptive*. Jurisprudentie. Vol 3 No 1

jenis barang yang bersangkutan atau tidak. Apabila kata tersebut terdapat di dalam kamus dengan pengertian yang menunjukkan barang itu sendiri atau yang erat hubungannya dengan barang tersebut, maka kata itu tidak dapat berfungsi sebagai merek dari barang yang bersangkutan karena tidak mempunyai daya pembeda untuk membedakan asal atau sumber dari barang-barang sejenis yang berbeda asalnya.⁶

Agar lebih memahami bagaimana pengertian dan implementasi dari merek generik maka diperlukan contoh terkait hal ini, kita dapat melihat contoh dengan kata “indo” yang tidak boleh digunakan sebagai merek apabila tidak ditambahkan kata lain seperti “indocafe” ataupun “indomie”. Contoh lain yang dapat dilihat adalah kata “rumah” yang sudah menjadi merek generik dan menjadi kata konsumsi secara umum apabila tidak ditambahkan kata lain seperti “rumahpin.com” ataupun “rumah123” maka tidak dapat digunakan sebagai suatu merek dagang. Maka apabila dikaitkan dengan perkara atau kasus yang diangkat dalam tugas akhir ini yakni Penggugat mengajukan gugatan Tergugat I karena memiliki persamaan dengan adanya penggunaan kata “STAR” diantara kedua belah pihak dengan kesamaan merupakan kata milik umum atau generik dengan klasifikasi jenis yang sama yakni kelas nomor 6 yakni barang pipa dari *stainless*.

⁶ Suyud Margono, *Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hal. 72

Berdasarkan kasus atau perkara yang diangkat dalam tugas akhir ini yang bersumber dari putusan pengadilan 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 pada tingkat peninjauan kembali yang sebelumnya telah melewati peradilan pada tingkat kasasi dengan putusan pengadilan nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 serta pada peradilan tingkat pertama dengan putusan pengadilan nomor 05/Pdt.Sus-HKI/Merk/2017/PN.Niaga.Sby.

Pada tingkat peradilan pertama, Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat dengan alasan karena berdasarkan dalil-dalil alasan gugatan terhadap para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II adalah karena merek dagang dengan nama "GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR" merupakan merek dengan klasifikasi jenis barang kelas 6 (enam) memiliki sama pada pokok persamaannya karena sama-sama terdapat kata "STAR" dengan jenis barang yang sama dengan milik Penggugat. Selain itu, logo merek dagang milik Penggugat adalah berbentuk bintang berwarna biru yang mana Penggugat merasa memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek dagang milik Tergugat I khususnya salah satu merek yakni "BLUE STAR" yang artinya "Bintang Biru" disertai dengan logonya yang berwarna biru. Untuk memutuskan suatu putusan tentu Majelis Hakim mencermati dalil-dalil serta seluruh alat bukti baik dari Penggugat maupun para Tergugat, maka Majelis Hakim memutuskan terhadap gugatan Penggugat ditolak karena tidak terdapatnya persamaan antara merek dagang milik Penggugat dengan Tergugat I.

Setelah diputuskannya peradilan pada tingkat pertama tanggal 23 Oktober 2017 ditolak, Penggugat tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang diantaranya adalah menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Penggugat) dan membatalkan putusan pengadilan pada peradilan tingkat pertama dengan nomor 05/Pdt.Sus-HKI/Merk/2017/PN.Niaga.Sby. Isi dari memori kasasi yang sama halnya dengan isi gugatan pada peradilan tingkat pertama yang antara lain adalah menyatakan bahwa termohon kasasi atau Tergugat I dengan merek dagang “GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR” memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat yaitu “STAR STAINLESS STEEL” dengan klasifikasi jenis barang yang sama kelas 6 (enam) yaitu pipa stainless steel terbuat dari besi yang anti karat. 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 Supra Teratai Metal sebagai pemohon kasasi atau Penggugat dengan putusan pengadilan nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018, bahwa menyatakan pemohon kasasi atau yang sebelumnya pada tingkat pertama merupakan penggugat sebagai pemilik hak eksklusif atas merek dagang “STAR” beserta logonya dengan jenis barang kelas 6 (enam) dan menghukum PT Wiharta Prametal sebagai Termohon Kasasi Tergugat I dengan menyatakan merek dagang miliknya yaitu “GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR” bahwa memiliki persamaan dengan merek dagang milik pemohon kasasi (Penggugat) yang telah mendaftarkan terlebih dahulu pada tahun 2007. Serta memerintahkan kepada termohon kasasi atau Tergugat II yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

pada Kementerian Hukum & HAM untuk membatalkan merek dagang milik termohon kasasi atau Tergugat I serta mencoret dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi, PT Wiharta Prametel sebagai Tergugat I dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq. Direktorat penggu Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II melakukan upaya hukum pada tingkat selanjutnya dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali melawan PT Supra Teratai Metal sebagai termohon peninjauan kembali. Para pemohon peninjauan kembali berdalil bahwa hasil dari putusan pada pengadilan tingkat kasasi dengan putusan nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Mengingat yang dipermasalahkan oleh Penggugat atau termohon peninjauan kembali adalah adanya penggunaan kata merek “STAR” , dengan persamaan jenis kelas barang nomor 6 yaitu pipa *stainless steel* yang terbuat dari besi anti karat, serta lambang yang digunakan pada pokoknya memiliki persamaan antara milik Penggugat atau termohon peninjauan kembali dengan Tergugat I atau pemohon peninjauan kembali. Setelah Majelis Hakim kembali mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan isi memori peninjauan kembali, maka Majelis Hakim memutuskan dengan putusan pengadilan pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali dan membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 606K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan mempertimbangkan bahwa kata “STAR” yang terdapat pada merek baik pemohon kasasi atau yang sebelumnya sebagai Tergugat I maupun merek milik termohon kasasi atau yang sebelumnya sebagai Penggugat

merupakan merek generik atau nama umum yang tidak bisa dijadikan hak eksklusif karena merupakan kata yang digunakan secara bersama yakni kata “STAR” merupakan kata Bahasa Inggris yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah bintang.

Maka penjelasan di atas terkait studi kasus yang diangkat pada tugas akhir ini secara singkatnya adalah bahwa adanya pihak yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2007 dengan nama merek “STAR STAINLESS STEEL” yang termasuk dalam klasifikasi kelas 6 (enam) yakni sebagai pihak Penggugat yang kemudian pada tahun 2016 adanya pihak yang menaftarkan mereknya dengan nama “GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR” dengan klasifikasi jenis kelas 6 (enam) yakni pipa yang terbuat dari bahan anti karat sama dengan pihak Penggugat. Hal ini yang kemudian dijadikan alasan bagi pihak Penggugat untuk mengajukan adanya kesamaan pada pokoknya nama merek serta jenis barang yang dijadikan merek dagang tersebut yakni dengan adanya penggunaan kata “STAR”. Hal ini kemudian pada tingkat pertama, Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat atau tidak dinyatakan adanya kesamaan pada pokoknya karena kata “STAR” merupakan merek generik. Penggugat melakukan upaya hukum kembali dengan mengajukan kasasi yang kemudian dikabulkan adanya kesamaan dengan merek milik Tergugat. Kemudian berdasarkan hasil dari putusan kasasi, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali terkait hasil putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, yang kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa “STAR” merupakan merek generik atau *public domain* milik umum sehingga tidak bisa dijadikan hak

milik eksklusif oleh pihak manapun termasuk pihak Penggugat. Selain itu tentu apabila dicermati tentu terdapat perbedaan antara nama merek “STAR STAINLESS STEEL” dengan “GREEN STAR, RED STAR, BLUE STAR” .

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa di Indonesia dengan telah dibuatnya masing-masing regulasi pada setiap bidang yang seharusnya dijalankan dan dengan harapan dalam implementasi kehidupan sehari-hari tidak adanya lagi terjadi pelanggaran ataupun kekeliruan masyarakat dalam menafsirkan termasuk salah satunya dalam memperhatikan dan menafsirkan isi dari UU Merek. Akan tetapi yang terjadi realitanya atau fakta yang terjadi dalam masyarakat masalah ini masih terjadi terkait dengan merek, salah satunya adalah perkara atau kasus yang telah dijelaskan di atas antara PT Wiharta Prametal dengan PT Supra Teratai Metal menggunakan merek yang mana masing-masing milik keduanya terdapat persamaan dengan adanya dimuat kata “STAR”, serta kesamaan lain yakni dengan klasifikasi jenis barang yang sama yakni kelas 6 dengan pipa *stainless steel* yang terbuat dari besi anti karat. Perkara ini telah menempuh sampai dengan upaya peninjauan kembali yang akhirnya dinyatakan tidak ada persamaan, dan yang dipermasalahkan adalah kata “STAR” yang merupakan nama umum atau sebagai merek generik yang tidak bisa diperdebatkan dan tentu tidak bisa dijadikan hak eksklusif.

Oleh sebab itu, pada tugas akhir ini pada bagian selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penggunaan merek generik dalam merek dagang berdasarkan regulasi tentang merek yang diatur di Indonesia serta analisa terkait hal tersebut dalam

implementasi terhadap putusan pengadilan nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 j.o nomor 606 K/Pdt.Sus-HKI/2018 j.o 5/Pdt.Sus-HKI/Merk/2017/PN.Niaga.Sby.

1.2 Rumusan Masalah

Sehingga dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan semua permasalahan ini, maka memutuskan untuk membentuk rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana aspek kepastian hukum terhadap penggunaan nama umum dalam pendaftaran suatu merek berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, dari perspektif Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 ?
2. Bagaimana implementasi UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait penggunaan nama umum terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu dilakukan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, tanpa terkecuali dengan adanya penelitian ini. Maka tujuan khusus yang ingin diketahui dan digambarkan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar dapat memahami aspek kepastian hukum yang terkandung didalam aturan penggunaan nama/kata umum dalam merek yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis, dari perspektif hak perlindungan hukum sebagai warga negara berdasarkan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945.

2. Agar dapat mengetahui kesesuaian antara penerapan keputusan hakim dalam Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan aturan penggunaan nama/kata umum dalam merek yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek & Indikasi Geografis serta implementasi aspek kepastian hukum yang merupakan hak sebagai warga negara sesuai Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis, karya tulis ini dapat memberi sumbangan pemikiran serta metodologi dalam ilmu pengetahuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait merek dagang serta implementasinya di Negara Indonesia.
2. Manfaat praktis, sebagai upaya pengembangan kemampuan serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang sangat bermanfaat. Selain itu, karya tulis ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Pelita Harapan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri dan saling berkaitan. Susunan tugas akhir dapat diurutkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penjelasan yang diantaranya mengenai HKI atau Hak Kekayaan Intelektual, jenis merek, cara perolehan suatu merek, serta regulasi terkait nama umum yang digunakan sebagai suatu merek.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini yang antara lain terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari analisa jawaban dari rumusan masalah yang dianalisa berdasarkan asas kepastian hukum dari regulasi UU Merek di Indonesia terkait merek dengan nama umum serta implementasi terhadap putusan pengadilan yang diangkat pada tugas akhir ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

