

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis. Merek merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kegiatan perdagangan. Merek dapat menentukan kualitas suatu barang atau jasa. Sehingga dalam keberadaan merek dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk memilih dan menentukan produk apa yang akan mereka beli. Merek terkadang memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan aset riil suatu perusahaan itu sendiri.

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antara negara.¹ Hak Kekayaan Intelektual atau *property rights*, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.²

Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena menurut Eddy Damian, publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek

¹Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalamrangka WTO, TRIPs)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 5-6.

²Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 1.

tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksinya.³

Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk lancarnya perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakannya. Tanpa adanya merek konsumen akan kesulitan untuk menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu keberadaan merek menjadi sangat penting untuk menunjukkan reputasi dari produk barang dan jasa. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak – hak perseorangan atau badan hukum.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁴

³Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.45

⁴ Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), hlm. 4.

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Ada beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

- 1) H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- 2) Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.
- 3) Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa *a trade mark is a mark used in conextion with good which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.*
(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan

kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Merek harus memiliki unsur pembeda (*capable of distinguishing*) karena pendaftaran merek tersebut mengkaitkan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Agar mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan pelaku dagang hak eksklusif atas suatu merek. Keengganan ini disebabkan pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, suatu merek harus dapat membedakan barang atau jasa si pelaku dagang tersebut dari barang atau jasa pelaku dagang lain di bidang yang sama.⁵

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; sebagai jaminan atas mutu barangnya; menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Melalui merek, masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkusan barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa yang dijual. Beragamnya

⁵Asian Law Group Pty Ltd, 2001, *Intellectual Property Rights (Elementary)* 2001, (Indonesia Australia: AusAID, 2001), hlm. 159.

merek-merek produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen menjadikan konsumen memiliki rasa ketergantungan terhadap merek-merek tertentu. Sebab konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen.

Di sisi pedagang atau pengusaha pemilik merek, merek merupakan salah satu media untuk mendapatkan reputasi (*rating*) yang baik di mata konsumen dan juga kepercayaan dari para konsumen. Jika tidak ada merek dalam suatu produk, maka produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak akan dikenal oleh konsumen. Hal ini membuat perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha. Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan jasa, khususnya untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Meskipun reputasi (*rating*) adalah benda yang tidak berwujud (*intangible*), namun oleh hukum dipandang sebagai suatu harta atau kekayaan yang harus dilindungi.

Merek sangat penting baik dalam dunia periklanan dan pemasaran. Oleh karena itu, maka suatu merek yang menjadi suatu ciri untuk produk membuat lebih mudah di kenal dimata konsumen. Selain itu, apabila produsen barang tersebut ingin agar merek yang diciptakannya terhindar dari pihak lain yang berperilaku curang terhadap merek dagangannya, maka merek tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum

Merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara.

Setelah pemilik merek yang sudah terdaftar mereka memiliki hak yang bersifat eksklusif dari negara, dimana tidak boleh ada merek – merek lain yang sama, mirip dan menyerupai merek yang sudah terdaftar. Jika terjadi hal yang disebutkan tadi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyerobotan nama domain merek.

Penyerobotan nama domain merek dengan mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi⁶ Makarim mendefinisikan penyerobotan nama domain adalah tindakan seseorang (yang tidak berhak atau bukan pemilik nama sebenarnya) mendahului mendaftarkan nama-nama yang populer yang diketahuinya dengan tujuan untuk menjual kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut diatas harga perolehannya.⁷

Dalam melakukan pendaftaran merek harus diperhatikan mengenai hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek dan akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Menurut Pasal 20 Undang – Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti di bawah ini:

⁶Brian Firtzgerald et.al, 1998, *Op. Cit* hlm.5

⁷Edmon Makarim, 2001, *Op. Cit.* hlm.24

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Sedangkan menurut Pasal 21 Undang – Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan merek akan ditolak jika:

1. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
4. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Namun, dalam praktek yang terjadi di lapangan, masih banyak para perusahaan yang mendapat penolakan dalam pendaftaran merek masih tetap melakukan pengoperasional nama merek yang sudah di tolak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Hal tersebut sangat merugikan pemilik yang sah, yang mereknya di jiplak atau di miripkan oleh pemilik merek yang di batalkan pendaftarannya.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung, suatu Restoran di Jalan LLRE Martadinata yang melanggar ketentuan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI), dimana pendaftaran merek yang diajukan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) namun rumah makan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bersikeras tetap menggunakan merek yang sudah ditolak pendaftarannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah Perlindungan terhadap Merek Dagang dengan mengambil judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREKJASA YANGDITOLAK PENDAFTARANNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS RESTORAN KARNIVOR BANDUNG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pengaturan penolakan permohonan pendaftaran merek dari restoran Karnivor Bandung menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana status hukum dari restoran Karnivor Bandung yang tetap menggunakan merek usaha yang ditolak pendaftarannya?
3. Upaya apakah yang bisa dilakukan untuk menegakkan aturan kepada perusahaan yang tetap menggunakan merek usaha yang ditolak pendaftarannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme pengaturan penolakan pendaftaran merek dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui status hukum dari restoran Karnivor Bandung yang tetap menggunakan merek usaha yang ditolak pendaftarannya.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang bisa dilakukan untuk menegakkan aturan kepada perusahaan yang tetap menggunakan merek usaha yang ditolak pendaftarannya.

D. Kegunaan Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak merek terhadap merek dagang / jasa yang ada di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sebagai konsumen dan pemegang hak atas merek agar tidak merasa dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

D. Kerangka Pemikiran

Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena intelektualita manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya (daya cipta, rasa, dan karsa).

Pasal 1 dan 2 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi terdiri atas dua (2) bagian besar, yaitu:

1. *Copyright* (hak cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta);
2. *Industrial Property Rights* (hak milik industrial) yang terdiri dari:
 - a. *Patent* (paten), *Utility Rights* (paten sederhana);
 - b. *Trademarks* (merek dagang);
 - c. *Industrial Design* (desain industri);
 - d. *Undisclosed Information Including Trade Secrets* (rahasia dagang);
 - e. *Layout Design of Integrated Circuits* (desain rangkaian listrik terpadu).

Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karya-karya tersebut mempunyai 'nilai' khususnya dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menjadi aset perusahaan.

Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan

berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang.

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek dari produk barang dan jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak atas merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi

barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.⁸

Melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya, sehingga masyarakat pun dapat memilih merek mana yang disukai. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dengan kata lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya, sehingga terdapat daya pembeda dari antaranya. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan suatu merek tertentu dapat bersaing dengan suatu merek produk barang dan jasa yang lain.⁹

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang, juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional.¹⁰

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan, hal ini tercantum lebih lanjut terhadap kelas barang atau jasa

⁸ HarsonoAdisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta, Penerbit: CV Akademika Pressindo, 1990), hlm. 45.

⁹ Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, (Jakarta:CV Sebelas Printing, 2004), hlm. 12.

¹⁰ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 160.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan, karena kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Ketentuan mengenai merek yang ditolak didaftarkan terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: yang mengatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2):

- a. Ayat (1) yang berbunyi: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d) Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Ayat (2) yang berbunyi: Permohonan ditolak jika Merek tersebut

- a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara.

Penjelasan terhadap merek terkenal yaitu penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (*Wellknown Mark*), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.³ Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa

mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

E. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yakni karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada suatu objek yang memiliki masalah, dalam kasus ini penulis memberikan gambaran terhadap penolakan pendaftaran merek yang terjadi di Rumah Makan Karnivor Bandung dan menganalisis sebab – sebab tertolaknya pendaftaran merek dari Rumah Makan Karnivor Bandung.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normative* yakni karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh asas-asas hukum, kaedah hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap merek dagang. Penulis merujuk pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, penelitian deskriptif adalah sifat penelitian dimana analisis data tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah jadi atau telah diolah oleh orang maupun lembaga lain. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka (liture study) yang dapat diperoleh di perpustakaan, pusat dokumentasi, lembaga arsip maupun museum. Khususnya sumber-sumber hukum, dapat diperoleh dari bukum (monografi), terbitan berkala/terbitan berseri, pamphlet/brosur dan bahan non buku, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tertier.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari :

1. Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum antara lain mencakup dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian artikel, berbagai karya tulis ilmiah lainnya serta sumber-sumber lain yang terdapat di media elektronik, seperti internet.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan data yang dapat memberikan petunjuk/penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Data ini seperti kamus hukum maupun ensiklopedi.

d. Data Lapangan

Pengumpulan data difokuskan pada permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan diperoleh melalui:

a. Studi kepustakaan (*Lybrary Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹¹

b. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting dalam mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati prilakunya.¹²Langkah ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Pres, 1992), hlm.248.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹³

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dihubungkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut :

1. Rumah Makan Karniv.012 Kota Bandung. Jl. R.E. Martadinata No.127, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di atas, karena tempat tersebut merupakan tempat yang mengalami penolakan pendaftaran merek. Dan tempat tersebut lebih populer daripada pemilik resmi merek dagang.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 95.