

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang berhubungan erat dengan benda tidak berwujud yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia yang menghasilkan suatu barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi orang banyak.<sup>1</sup> Penggolongan tiap-tiap hak kekayaan intelektual ini bertujuan untuk mempertahankan kreativitas dan identitas yang sudah dibangun oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*), dan Hak Milik Perindustrian. Hak Milik Perindustrian terdiri dari Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Design*), dan Merek (*Trademark*).<sup>2</sup> Kemampuan intelektual ini diberikan suatu apresiasi dalam bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang yang menghasilkan suatu karya tersebut adalah perlindungan berupa hak eksklusif kepada pemilik hak tersebut. Perlindungan ini cukup diperlukan dikarenakan didalam HKI terdapat suatu gagasan atau ide yang muncul dari otak dan pikiran seseorang yang menghasilkan

---

<sup>1</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer 1*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), Hal. 1.

<sup>2</sup> Haris Munandar, *et. al, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2012), Hal. 50.

suatu karya yang dapat menghasilkan suatu nilai komersil, sehingga patutlah diberikan suatu apresiasi yaitu berupa perlindungan hukum.

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa HKI tidaklah penting, sehingga mereka menganggap bahwa hal seperti itu tidak perlu untuk didaftarkan dan dilindungi oleh Negara. Sebagian masyarakat merasa bahwa produk yang ditiru tersebut memiliki daya tarik yang tinggi sehingga produk tersebut ditiru oleh orang lain. Terdapat juga masyarakat yang memilih untuk mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI untuk mendapatkan perlindungan atas merek tersebut agar merek tersebut tidak disalahgunakan dan/atau ditiru.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian yang disebut sebagai "*Trade Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPs) Agreement*", yang kemudian dilakukan ratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 7 tahun 1997. Indonesia juga menandatangani *Paris Convention* yang diratifikasi didalam Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997. Dengan diratifikasinya *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement*, Indonesia wajib untuk menyesuaikan Undang-Undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi kedua perjanjian internasional ini cukup berpengaruh pada peraturan mengenai HKI di Indonesia.

Merek adalah sebuah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha atau perorangan untuk membedakan suatu barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen, dan juga sebagai tanda pembeda barang atau jasa yang dihasilkan dari

badan usaha lain.<sup>3</sup> Merek sebagai tanda pembeda cukup penting dalam dunia bisnis, karena mereklah yang paling dikenal oleh konsumen. Merek sebagai salah satu bagian dari HKI yang memiliki nilai ekonomi dalam proses perdagangan suatu produk industri, baik perdagangan domestik maupun perdagangan internasional, karena dengan merek yang melekat pada suatu produk, setiap konsumen dapat membedakan jaminan kualitas dan kuantitas yang terdapat dalam suatu produk dengan produk lainnya.<sup>4</sup> Semakin kuatnya arus globalisasi di segala bidang, khususnya sektor perdagangan barang dan jasa, maka regulasi dibidang HKI termasuk merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien.<sup>5</sup> Contoh dari merek adalah Samsung, Apple, Nokia, dll.

Ketika konsumen ingin berbelanja sesuatu, maka merek yang kualitas terbaiklah yang akan digunakan. Contoh sederhana mengenai pentingnya suatu merek adalah ketika masyarakat Indonesia ingin membeli sabun untuk mencuci pakaian, masih banyak sekali masyarakat yang menyebut merek “Rinso”. Dapat kita ketahui bahwa “Rinso” ini merupakan sebuah merek bukan barang. Dari contoh sederhana tersebut dapat kita ketahui bahwa sebuah merek sangat penting dalam dunia bisnis. Cukup banyak masyarakat Indonesia yang kerap membeli produk-produk palsu agar terlihat keren karena telah menggunakan suatu produk yang terkenal. Kurangnya kesadaran masyarakat ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya tersebut karena merek yang telah mereka daftarkan itu ternyata ditiru oleh pihak lain.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Marni Emmy Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, (Bandung : Alumni, 2018), Hal. 53.

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 53.

Dalam dunia merek, terdapat suatu istilah yang disebut sebagai “Merek Terkenal”. Di dalam *TRIPs Agreement* terdapat pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Merek Terkenal. Dalam *TRIPs Agreement Article 16*, dijelaskan bahwa suatu merek yang dikategorikan merek terkenal harus mempertimbangkan pada suatu lingkungan yang relevan terhadap pengetahuan tentang merek pada masyarakat yang bersangkutan termasuk dengan pengetahuan negara anggota yang sudah didapatkan yang menjadi hasil atas kegiatan untuk meningkatkan penjualan dari merek yang berkaitan.<sup>6</sup> Untuk mengklasifikasikan suatu merek terkenal tidak mudah, karena dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan untuk menyatakan bahwa suatu merek tergolong dalam merek terkenal. Terdapat beberapa sengketa-sengketa mengenai merek terkenal yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus merek terkenal *Superman*, *Pierre Cardin*, *IKEA*, *100%*, dan lain-lain.

Dalam upaya memberikan perlindungan hak atas merek, terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum merek di Indonesia, yang telah mendapat revisi-revisi atas undang undang merek di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Terdapat beberapa pasal yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang sebagaimana

---

<sup>6</sup> Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung : Alumni, 2015), Hal. 115.

penetapannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. pendaftaran terhadap hak merek diatur dalam 4 (empat) perjanjian internasional, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Paris Convention*, merupakan konvensi internasional dibidang HKI yang pertama kali muncul atas Prakarsa 11 negara pada tahun 1883, dan telah diratifikasi oleh negara Indonesia sejak tahun 1979 melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979;
2. *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, yaitu ditandatangani pada tahun 1891;
3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*, yang ditandatangani pada tahun 1986;
4. *Trade Mark Law Treaty* yang dihasilkan dalam sidang WIPO di Jenewa, Swiss, pada tanggal 27 Oktober 1994.

Dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal harus memperhatikan hadirnya itikad yang tidak baik dari bukan pemilik merek terkenal tersebut yang ingin memanfaatkan reputasi dan popularitas dari merek terkenal dari orang lain.<sup>8</sup> Apabila terbukti bahwa pemilik yang beritikad tidak baik tersebut memanfaatkan reputasi dan popularitas, maka pendaftaran merek tersebut akan ditolak dan tidak bisa didaftarkan. Menurut penulis, pengaturan mengenai merek terkenal ini cenderung bersifat *first to use*, karena pada prakteknya suatu merek yang sudah didaftarkan oleh seorang pemilik Merek pertama kali dapat saja

---

<sup>7</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Bandung : Alumni, 2021), Hal. 155.

<sup>8</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et. al, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Cet ke-1, (Denpasar : Swasta Nulus, 2018), Hal. 48.

dibatalkan dan dihapuskan hak atas mereknya apabila suatu merek terkenal mengajukan permohonan pembatalan terhadap merek tersebut.

Asas *first to use* adalah prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>9</sup> Prinsip ini menjelaskan bahwa orang yang berhak atas merek tersebut adalah orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Tidak ada kewajiban bahwa suatu merek harus mendaftarkan merek tersebut, dan pendaftaran merek tersebut hanya sebagai suatu alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa merek.

Dalam upaya perlindungan hak atas merek, Indonesia menganut asas *first to file*. Asas *first to file* adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek. Asas *first to file* ini sejalan dengan isi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan Indikasi Geografis”), yang menyatakan bahwa :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Asas *first to file* memberikan perlindungan secara penuh dan khusus, sehingga dapat menjamin Merek tersebut tidak ditiru atau disalahgunakan. Dengan diterapkannya asas *first to file* ini, apabila terdapat suatu Merek yang ternyata sudah dipakai selama puluhan tahun tetapi pemilik Merek tidak

---

<sup>9</sup> Hukum Online, “First To File atau First To Use, Indonesia Anut Yang Mana?” [https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i--indonesia-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a#_ftn1), diakses tanggal 9 Februari 2023, Hal. 1.



mendaftarkannya, maka pemilik Merek tersebut tidak dapat mengklaim Merek tersebut apabila di kemudian hari pemilik Merek ingin mendaftarkan dan ternyata terlebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain. Merek secara yuridis akan mendapatkan perlindungan setelah pemilik merek mendaftarkan pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM RI. Perlindungan hak merek secara formal memberikan akibat yuridis bahwa, suatu merek yang ingin memperoleh perlindungan hak atas merek wajib mengikuti prosedur pendaftaran yang telah diatur dan ditentukan secara formal, sehingga sifat dari pendaftaran adalah wajib dalam hal pemberian perlindungan hak atas merek. Hal tersebut bertujuan agar merek tersebut tidak dapat didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek pertama, karena merek tersebut telah didaftarkan oleh pendaftar merek pertama.

Jika dilihat dari pernyataan diatas terkait penerapan asas *first to File*, Penulis merasa bahwa asas *first to file* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menilai bahwa asas *first to file* memiliki kelemahan, yaitu pendaftaran merek tersebut lebih menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek, tetapi asas ini belum efektif dalam menciptakan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.<sup>10</sup> Perlu diketahui oleh setiap masyarakat bahwa dalam menciptakan

---

<sup>10</sup> Detiknews, “Mengenal Asas *First To File* yang Membuat Pierre Cardin Jatuh Ke Orang Jakarta”, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, diakses tanggal 13 Januari 2023, Hal. 1.

suatu merek, perlu dilakukan pendaftaran merek agar dapat menghindari terjadinya hal-hal yang memicu permasalahan untuk kedepannya, karena asas *first to file* ini memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mendaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal HKI.

Di Indonesia, tidak jarang terjadinya sengketa merek. terdapat beberapa penyebab dari pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang HKI di Indonesia yang masih terkesan “lemah”;
2. Masyarakat yang lebih senang membeli produk yang murah walaupun bukan barang yang asli;
3. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang HKI;
4. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harga yang murah;
5. Daya beli masyarakat yang relevan rendah;
6. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI masih rendah;
7. Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah, sehingga lebih cenderung membeli merek palsu dikarenakan harga yang lebih murah.<sup>11</sup>

Pihak yang secara sadar dan tidak beritikad baik menggunakan merek yang telah didaftarkan dapat dituntut secara pidana oleh pemilik merek. Ketentuan pidana dalam pelanggaran hak atas merek ini diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dalam Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 100 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11, Nomor 1, 2016, Hal. 66.



#### Pasal 100

- (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
- (3) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### Pasal 102

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pengaturan mengenai sanksi pidana tersebut diatas, merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap pemilik merek agar merek yang telah didaftarkan tersebut tidak akan ditiru maupun diperjualbelikan produk palsunya itu.

Dalam hak merek, terdapat suatu istilah yang dikenal sebagai merek terkenal. Namun, hingga saat ini belum ada pengertian secara jelas mengenai definisi merek terkenal. Dengan tidak diberikan definisi yang lengkap, menimbulkan kebingungan dalam mendefinisikan merek terkenal. Hanya ada pengaturan

mengenai pembatalan permohonan pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) “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 tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.”

Dalam bunyi pasal diatas, dapat diketahui bahwa apabila seorang pemilik Merek akan mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI, maka merek tersebut dapat saja dibatalkan atau ditolak apabila melanggar salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pengaturan mengenai merek terkenal diatur dalam *TRIPs Agreement* Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi :

*“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.”*

Dilihat dari pengertian diatas, terdapat pertimbangan mengenai pengetahuan terhadap merek tersebut dikalangan masyarakat di suatu sektor yang relevan sehingga merek tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal.

Sengketa mengenai merek terkenal ini telah terjadi beberapa kali di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HKI. Penyebab lainnya dari munculnya sengketa merek terkenal ini adalah tidak adanya kepastian mengenai definisi dari merek terkenal. Ketidakpastian mengenai

definisi ini menimbulkan kebingungan terhadap kalangan masyarakat. Indonesia yang seharusnya melindungi para pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya tersebut ke Dirjen HKI dan berharap bahwa merek tersebut akan mendapat perlindungan penuh oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Merek, yaitu diberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya tersebut.

Tidak semua merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Bahkan, merek yang menurut kita adalah suatu merek terkenal belum tentu termasuk dalam kategori merek terkenal. Diperlukan suatu standar sebagai sebuah patokan untuk mempertimbangkan suatu merek sebagai merek terkenal. Pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia perlu dilakukan pengaturan yang lebih lanjut, karena Penulis menilai bahwa aturan yang mengatur mengenai merek terkenal kurang lengkap. Perlu dibuat suatu definisi yang pasti mengenai merek terkenal dan pengaturan yang terkait dengan merek terkenal, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi pemilik merek yang mendaftarkan pertama kali maupun pemilik merek terkenal, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai merek terkenal dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa merek terkenal.

Alasan penulis menelaah masalah tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *first to file* terhadap sengketa merek terkenal yang mengacu pada UU Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dan Penulis akan melakukan perbandingan aturan hukum

yang ada di negara Jepang, yang merupakan salah satu negara termaju di Asia dan juga salah satu negara yang pernah menjajah negara Indonesia. Dari perbandingan tersebut, Penulis melakukan analisis dan mencari alternatif yang mungkin dapat memberikan masukan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dalam bentuk tesis yang berjudul “Implementasi Asas *First to File* Terhadap Sengketa Merek Terkenal di Indonesia”.

Adapun Penulis telah melakukan penelusuran-penelusuran terhadap tulisan-tulisan sebagai berikut :

1. Pertama, Penelusuran terhadap skripsi yang ditulis oleh Ruri Suci Muliasari dari Universitas Lampung yang berjudul “Pelanggaran Merek Internasional Terkenal di Indonesia (Kajian Terhadap Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Nomor 80K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Dari penelitian skripsi ini, dilakukan penelitian mengenai isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang di atur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menganalisis putusan pengadilan mengenai merek terkenal Lois, Olympic, dan IKEA.
2. Kedua, Penelusuran terhadap skripsi yang ditulis oleh Rizqin Nisa Ulchair dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Super Mario Bros yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan Nomor 58/Pdt.SusMerek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. dalam penulisan skripsi ini, lebih

menonjol pada kedudukan hukum hak merek dalam Hukum Perdata di Indonesia dan dinyatakan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan immateril (tidak berwujud). Kemudian juga, menganalisis putusan pengadilan mengenai sengketa merek terkenal Super Mario Bros.

3. Ketiga, penelusuran terhadap jurnal yang ditulis oleh Lionita Putri Lobo, dan Indirani Wauran yang berjudul “Kedudukan Hukum Merek Terkenal (Asing) dalam Hukum Merek Indonesia”. Pada jurnal ini, dijelaskan mengenai pendaftaran merek sebagai suatu upaya preventif dalam pendaftaran merek, dan juga menyinggung pentingnya kecermatan dari Kantor Pendaftaran merek sehingga dapat menghindari adanya sengketa merek. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa merek terkenal yang tidak terdaftar tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam *TRIPs Agreement*.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Penulis didasarkan atas originalitas penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Penulis belum ada penelitian yang sama atau memiliki persamaan dengan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penulis terdahulu, yaitu Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi dari asas *first to file* terhadap sengketa merek terkenal di Indonesia, dan Penulis juga melakukan perbandingan aturan hukum antara Indonesia dan Jepang yang merupakan salah satu penjajah Indonesia, yang sekarang merupakan salah satu negara termaju di dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas *First to File* terhadap sengketa merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya sengketa merek terkenal di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi asas *first to file* dalam sengketa merek terkenal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya sengketa merek terkenal di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai bahan bacaan/referensi dalam kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.



#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi pembacanya, dan memberikan wawasan dan pemahaman keilmuan yang lebih luas bagi semua orang yang membacanya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I, Penulis akan menerangkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan diangkat, kemudian akan dibuat perumusan permasalahannya. Penulis akan menerangkan tujuan dan manfaat dari penelitian tesis ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II, Penulis akan menerangkan dan menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB III, Penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis yang meliputi : Jenis Penelitian, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, Jenis Pendekatan, dan Sifat Analisis Data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB IV, Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan oleh Penulis, yaitu hasil putusan atas sengketa merek IKEA dan 100%, dan hasil wawancara antara Penulis dengan akademisi dan pemeriksa merek dan juga menganalisis permasalahan yang dirumuskan oleh Penulis.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada BAB V, Penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis Penulis, dan memberikan saran terkait dengan permasalahan ini.

