

## ABSTRAK

### **Pengakuan Merek Terkenal Di Indonesia Dan Kontradiksi Antara Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dengan Sistem *First To File* Di Indonesia**

**Yourick Wodohgebin  
(1187039)**

Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Indonesia adalah *first to file*. Berdasarkan sistem *first to file* tersebut, pemilik merek termasuk Merek Terkenal, wajib mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu merek dapat dikatakan sebagai Merek Terkenal apabila merek telah beredar keluar dari batas-batas regional bahkan sampai batas-batas transnasional karena telah didaftarkan di banyak negara di dunia, atau telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal atau nama orang terkenal. Akan tetapi, pelanggaran merek khususnya peniruan terhadap Merek Terkenal masih sering terjadi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Setelah itu peneliti menganalisa dan menarik kesimpulan serta memberikan saran atas hasil penelitian yang didapatkan. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula reputasi Merek tersebut, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Kemudian, perlindungan hukum atas Merek Terkenal dapat dilakukan dengan dua cara. Secara preventif, pemilik Merek Terkenal dapat mendaftarkan mereknya di Indonesia. Akan tetapi jika pihak lain telah mendaftarkan merek yang menyerupai Merek Terkenal, maka secara represif pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan dengan menunjukkan bukti bahwa Merek Terkenal yang bersangkutan sudah didaftarkan di beberapa negara, dan sudah dilakukan promosi secara gencar di negara-negara tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Merek Terkenal, Prinsip *First to File*.

## **ABSTRACT**

### ***The Recognition of Well Known Marks in Indonesia and Contradictions Between Law Protection of Well Known Marks and First To File System in Indonesia***

***Yourick Wodohgebin  
(1187039)***

*The brand registration system adopted by Indonesia is first to file system. Under the first to file system, brand owners including well-known marks, must register their brand at the Directorate General of Intellectual Property to gain exclusive rights to their brands and obtain legal protection. A brand can be said to be a Famous Brand if the brand has circulated out of regional boundaries even to transnational boundaries for having been registered in many countries of the world, or has circulated to the limits outside of their home country. Law Number 20 Year 2016 on Brand and Geographical Indications has set up a rejection of a brand registration request that resembles a well-known marks or famous person. However, trademark infringement, especially the Impersonation of well-known marks, is still happens.*

*The writing of this thesis uses normative juridical method with descriptive analytical specification. The author also uses legal approaches that are approaches that are conducted by reviewing all laws and regulations pertaining to legal issues being addressed. Afterwards the researcher analyzes and draws conclusions and provides suggestions on the results of research obtained. Data on this research used secondary data collected from various existing sources, comprising primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results conclude that the way to determine a brand as a well-known marks is done by pay attention to public's general knowledge of the Brand in the business field concerned. In addition, it should also be noted that the Brand's reputation, investment in some countries in the world by its owner, and accompanied by evidence of the brand registration in some countries. Then, legal protection of well-known marks can be done in two ways. By preventive, owners of well-known marks can register their brands in Indonesia. However, if the other party has registered a brand that resembles the well-known marks, then, repressively the owners of well-known marks can filed a lawsuit by showing evidence that those well-known marks have been registered in some countries, and has been promoted intensively in those countries.*

*Keywords: Legal Protection, Intellectual Property, Well-Known Marks, First to File Principles.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Persetujuan Panitia Sidang</b> .....	iii
<b>Persetujuan Revisi</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II PENGATURAN MENGENAI MEREK DI INDONESIA</b> .....	22
A. Perkembangan Merek di Indonesia.....	22
B. Hak Atas Merek.....	22
1. Pengertian Merek.....	23
2. Fungsi Merek .....	23
3. Jenis Merek.....	23
4. Cara memperoleh Hak Atas Merek.....	23
A. Prosedur Pendaftaran Merek .....	29
1. Syarat-syarat Pendaftaran Merek.....	29
2. Cara-Cara Pendaftaran Merek .....	32

3. Upaya Banding Terhadap Penolakan Pendaftaran Merek.....	35
B. Perlindungan Untuk Merek Yang Terdaftar .....	37
C. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	37
D. Pengalihan Hak Atas Merek.....	40
E. Lisensi Merek.....	41
F. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar.....	44
 <b>BAB III SISTEM <i>FIRST TO FILE</i> (PENDAFTARAN PERTAMA)</b>	
<b>DALAM PENDAFTARAN</b>	
<b>MERЕК DI INDONESIA.....</b>	<b>47</b>
A. Kekayaan Intelektual.....	47
1. Sejarah Kekayaan Intelektual.....	47
2. Prinsip-Prinsip Umum Kekayaan Intelektual.....	53
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	57
B. Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
Di Indonesia.....	61
 <b>BAB IV PENGAKUAN MERЕК TERKENAL DAN</b>	
<b>PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MERЕК TERKENAL DIKAITKAN</b>	
<b>DENGAN SISTEM <i>FIRST TO FILE</i></b>	
<b>(PENDAFTARAN PERTAMA) DI INDONESIA.....</b>	<b>71</b>
A. Pengakuan Merek Sebagai Merek Terkenal	
Di Indonesia.....	71
1. Pelaksanaan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.....	71
2. Penentuan Merek Sebagai Merek Terkenal.....	81

B. Perlindungan Hukum Atas Merek terkenal Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Pertama	
Di Indonesia.....	86
1. Perlindungan Hukum secara Preventif atas Merek Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Pertama Di Indonesia.....	86
2. Perlindungan Hukum secara represif atas Merek Dikaitkan Dengan Sistem Pendaftaran Pertama Di Indonesia.....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>Daftar Pustaka</b> .....	107
<b>Curriculum Vitae</b> .....	108

