

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis pada era sekarang sering terjadi dan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Para pelaku bisnis harus mampu mencari jalan keluar dalam persaingan agar bisnisnya tetap berjalan. Persaingan adalah hal yang wajar dalam dunia bisnis, namun terkadang kompetisi dilakukan secara kurang sehat. Kerugian akan dirasakan pihak lain ketika kompetitor melakukan persaingan yang tidak sehat, baik secara langsung maupun tidak. Persaingan yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah mengeluarkan produk untuk menguasai pasar. Produk-produk yang dikeluarkan ini memiliki kualitas dan kreatifitas, sehingga memiliki nilai di masyarakat. Perlu adanya pembeda yang menjadi ciri khas suatu perusahaan dalam produk tersebut, maka perusahaan membutuhkan merek. Perkembangan perdagangan global telah membuktikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat,

menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin.¹ Pada masa era globalisasi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam perdagangan internasional.²

Adanya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* atau Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait Perdagangan dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)* membuktikan bahwa peran HKI dalam perdagangan internasional sangatlah sangat penting. *TRIPs Agreement* dibuat oleh anggota WTO untuk mengatasi dan mengurangi kemungkinan kendala yang terjadi dalam arus perdagangan internasional. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai bentuk perhatian dunia internasional dalam meningkatkan perlindungan yang memadai terhadap HKI, serta membuktikan bahwa TRIPs yang mencakup prosedur dan langkah-langkah penegakan hukum HKI tidak menjadikan perdagangan sah terganggu.

Arus perdagangan antar negara atau internasional tidak memungkinkan bahwa akan ada kesamaan dalam bidang hak kekayaan intelektual barang dan jasa, sehingga memerlukan konsep dan standar hukum perlindungan yang sama pula. Dalam rangka itu sejak tahun 1883 telah diciptakan dan dirumuskan standarisasi hukum perlindungan hak kekayaan intelektual secara global dengan disetujuinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Secara umum, perjanjian ini mengatur hak kekayaan intelektual atas

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.46.

² Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Alumni, 2013, hal 4.

tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap kemungkinan pelanggaran yang terjadi bagi negara-negara peserta. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara anggota hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai Tanggal Penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten).³

Menurut WIPO, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).⁴ Hak cipta mencakup ruang lingkup karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai hak kekayaan industry meliputi, paten (*patens*), Paten Sederhana (*utility models*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), Merek Jasa (*servicemark*), Nama Perusahaan (*tradenames*) dan *Indicatioan of source or appellation of origin*. Perlindungan hukum pada hak kekayaan intelektual adalah suatu hal yang wajib diberikan atas karya cipta dari manusia atas apresiasi dengan penghargaan, karena dalam karya tersebut terdapat proses berpikir hingga menciptakan sebuah inovasi dan bukan hal yang mudah. Oleh karena itu bahwa kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan. Merek adalah

³ <http://www.ipr.co.uk/> diakses pada tanggal: 28 Maret 2022

⁴ *Background Reading material on Intellectual Property* (Geneva: WIPO 1998), hal. 3

salah satu jenis dari kekayaan intelektual yang sering berhubungan dengan perdagangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 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 dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016). Fungsi utama merek berdasarkan definisi tersebut adalah untuk membedakan barang atau jasa yang dibuat atau diproduksi perusahaan lain yang sama atau sejenis. Berarti merek dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atas barang atau jasa yang menjadi ciri khas perusahaan yang membuatnya. Merek juga dapat digunakan untuk mengenal kualitas pemakaian atas barang atau jasa dan promosi barang atau jasa guna meluaskan pasar.

Undang-undang HKI Australia dirancang untuk mendorong inovasi dan melindungi bisnis yang mengembangkan Kekayaan Intelektual asli agar memiliki keunggulan kompetitif. Australia juga merupakan penandatanganan sejumlah perjanjian internasional yang melindungi Kekayaan Intelektual di

negara lain. Perlindungan merek dagang di Australia diatur dalam *Trade Marks Act* 1995. Undang-undang ini mengatur pendaftaran merek dagang dan menetapkan serta melindungi hak-hak yang berasal dari pendaftaran .

Negara Indonesia dan Australia mempunyai masing-masing hukum negaranya untuk melakukan perlindungan hukum pada pemegang merek. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika merek sudah didaftarkan pada lembaga hak kekayaan intelektual. Tentu saja terdapat perbedaan dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan hukum. Pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu memberikan hak kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan merek, meskipun pihak lain dapat menunjukkan penggunaan merek tersebut sebelumnya. Seperti pada kasus Nomor : 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang adanya persamaan pada merek M&G milik SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC., dengan M&G milik MADI DHARMA. Hakim memutuskan bahwa SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC., merupakan pemilik tunggal atas hak merek M&G karena merupakan pendaftar utama.

Australia menganut prinsip *first to use*, yaitu mengakui merek tidak terdaftar yang pertama digunakan sebagai merek dagang dan memberikan beberapa hak kepada pemiliknya. Seperti dalam *E & J Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd* (2010), penggugat menemukan bahwa anggur mereka telah diimpor dan dijual di Australia oleh tergugat. Tergugat mengklaim bahwa penjualan tersebut bukan merupakan penggunaan pertama oleh penggugat

karena tidak memiliki pengetahuan. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penggugat tidak perlu dengan sengaja mendistribusikan atau menjual produk di Australia. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penggunaan pertama tidak memerlukan pengetahuan. Adanya perbedaan yuridiksi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan hukum di negara Indonesia dan Australia dengan mengangkat skripsi yang berjudul :
“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ANTARA PRINSIP *FIRST to FILE* PADA HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP *FIRST to USE* PADA HUKUM AUSTRALIA.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia ?
2. Apa kelebihan dan kelemahan prinsip *first to file* Indonesia dan prinsip *first to use* Australia ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan prinsip *first to file* Indonesia dan prinsip *first to use* Australia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada Hukum Australia

1.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Merek

1.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵ Sedangkan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

⁵ C.S.T. Kansil dalam Leni Dwi Nurmala, law Review, Vol 1 No. 1, Universitas Gorontalo, 2018, hal.68.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁸

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁹

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan

⁷ Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

⁸ Muchsin, Disertasi : *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

⁹ Philipus.M. Hardjo dalam Imelda Katrina Kowaas, *KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP PASIEN*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2, Universitas Sam Ratulangi, 2019, hal. 117.

kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁰ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya”.¹¹

1.5.2. Perlindungan Hukum tentang Merek

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut :¹²

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *selfactualization* pada diri manusia. Bagi

¹⁰ Moch. Isnaeni, “*Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*”, Revka Petra Media, Surabaya, 2016 hal. 159

¹¹ *Ibid* hal.160

¹² A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, “*Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Alumni, 2015, Bandung, hal. 83

masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.

- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah Ini menyiratkan bahwa individu yang menciptakan karya intelektual menerima keuntungan finansial dari ciptaannya untuk melindungi mereka yang melahirkannya. Di sisi lain, melindungi mereka dari pelanggaran, plagiarisme, dan tindakan tidak jujur lainnya yang dilakukan oleh pihak lain atas karya yang menjadi hak mereka.

Menurut asas resiprositas, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama atas kekayaan intelektual anggota lainnya seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri, maka perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas hak atas merek meliputi perlindungan dalam negeri. dan merek asing.¹³

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara harus menegakkan hukum merek. Oleh karena itu, pemilik merek dapat membawa kasus ke pengadilan yang sesuai jika ada pelanggaran terdaftar. Tujuan hukum, yaitu keadilan, akan terwujud melalui perlindungan ini. Terwujudnya keadilan sosial merupakan salah satu tujuan hukum. Pembelaan hukum, pelestarian hak pemilik merek dagang yang sah.¹⁴

¹³ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR*”, Jurnal Ius Constituendum, Universitas Semarang, Vol 5 No 1 April 2020, hal. 57.

¹⁴ Haryono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*”, Jurnal Ilmiah CIVIS Vo III No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, hal. 241.

1.6. Tinjauan Umum tentang Merek secara Internasional

1.6.1. Sejarah Pengaturan Merek

Paris Convention for the Protection of Industrial Property merupakan perjanjian internasional yang menjadi pilar utama untuk membantu karya pencipta memastikan bahwa kekayaan intelektual mereka dilindungi di negara lain (*World Intellectual Property Organization* : WIPO). *Paris Convention* ditandatangani di Paris, Prancis pada tanggal 20 Maret 1882 dan Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 1884. Undang-undang hasil dari *Paris Convention* ini masih berlaku dan diatur oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Indonesia (WIPO), yang berpusat di Jenewa, Swis. *Paris Convention*, yang ditandatangani di London pada tahun 1934, adalah dokumen yang mengatur Republik Indonesia..¹⁵ Untuk menciptakan merek dagang terpadu atau undang-undang merek dagang yang dapat secara konsisten mengendalikan masalah merek dagang di seluruh dunia, salah satu tujuan *Paris Convention* adalah untuk membangun sebanyak mungkin kesatuan di bidang regulasi merek dagang..¹⁶

Paris Convention di tahun 1883 yang asli diratifikasi dan ditandatangani oleh Belgia, Brasil, El Salvador, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Konvensi ini mulai berlaku pada 7 Juli 1884, saat itu Inggris Raya, Tunisia, dan Ekuador

¹⁵ H. OK, Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 338

¹⁶ Dwi Sri Rezeki Astararini, “*Penghapusan Merek Terdaftar*” Bandung : Alumni, 2009, hal.62

juga menganutnya. Baru setelah Perang Dunia II keanggotaan dalam Konvensi Paris meningkat secara signifikan. Sampai saat ini Konvensi membanggakan 191 negara anggota, termasuk Uganda yang bergabung pada tahun 1965 (WIPO, 2016).

Ketentuan Konvensi Paris terbagi dalam dua kategori besar: *National Treatment; Right of Priority;*

a) *National Treatment*

Pasal 2 dan 3 Konvensi menjamin perlakuan nasional. Perlakuan nasional mengacu pada kebutuhan bahwa setiap negara anggota memberikan orang asing yang memenuhi syarat tingkat perlindungan yang sama dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual yang ditetapkan dalam Konvensi seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Upaya perlakuan nasional menjamin orang asing, baik individu maupun badan hukum, tidak hanya bahwa mereka paten dan merek akan dilindungi di negara asing, tetapi juga tidak akan kalah dibandingkan dengan warga negara dalam hal cakupan dan kualitas perlindungan kekayaan intelektual yang akan diberikan kepada mereka di negara asing.

b) *Right of Priority*

Hak Prioritas, kadang-kadang disebut sebagai "Hak Prioritas Konvensi", "Konvensi Paris Hak Prioritas", atau "Hak Prioritas Serikat", ditemukan dalam Pasal 4. Ini menetapkan

bahwa pemohon yang memenuhi syarat untuk manfaat Konvensi, yang mengajukan paten reguler pertama atau aplikasi merek dagang di salah satu negara perhimpunan, kemudian dapat mengajukan permohonan berikutnya di negara-negara perhimpunan lainnya untuk jangka waktu tertentu yang aplikasi berikutnya akan memiliki tanggal pengajuan efektif sejak aplikasi pertama diajukan. Salah satu keuntungan besar dari ketentuan ini adalah ketika seorang pemohon menginginkan perlindungan di beberapa negara, ia tidak diharuskan untuk mengajukan semua permohonannya pada saat yang sama tetapi memiliki waktu enam atau dua belas bulan untuk memutuskan di negara mana ia menginginkan perlindungan dan untuk mengaturnya.

Perlindungan merek dagang diatur oleh banyak perjanjian internasional untuk menjamin perlindungan hukum pada merek antar negara antara lain, *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs Agreement)*, *Madrid Agreement*, dan *Nice Agreement*.

1) TRIPs Agreement

Perjanjian WTO tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* adalah perjanjian multilateral paling komprehensif tentang HKI. Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengusulkan pembentukan

TRIPs¹⁷. TRIPs memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perdagangan dalam pengetahuan dan kreativitas dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan atas kekayaan intelektual dan dalam memastikan kebebasan anggota WTO untuk mencapai tujuan kebijakan domestik mereka. Di bawah arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hubungan dibuat antara kekayaan intelektual dan perdagangan.¹⁸ Khususnya di negara-negara berkembang, hal ini memerlukan penyesuaian yang signifikan terhadap beberapa undang-undang nasional.¹⁹ Lima prinsip dasar TRIPs, yaitu :

a) *Nature and scope of obligations*

Perjanjian TRIPs mengatur bahwa Anggota harus menetapkan standar minimum. (*Article 1(1)*). Standar minimum adalah :

- (1) "Minimum standards that must be uniformly complied with by all Members, and
- (2) Members are not prohibited from implementing in their law more extensive protection than is required by the TRIPS Agreement.
- (1) Standar minimum yang harus dipatuhi secara seragam oleh semua Anggota, dan
- (2) Anggota tidak dilarang menerapkan undang-undangnya secara lebih luas perlindungan dari yang disyaratkan oleh Perjanjian TRIPS)."

¹⁷ Sunarmi, "*Peran TRIPs Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*". (USU Digital Library, 20TR)

¹⁸ General Daniel Gervais, "*The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*" (London: Sweet & Maxwell, 1998)

¹⁹ Corea Carlos, "*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPs Agreement*", (London: Center for Interdisciplinary Studies on Industrial Property law and Economics, 2007)

Selanjutnya, Perjanjian TRIPs mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai semua jenis kekayaan intelektual yang tercakup dalam Bab 1 sampai 7 dari Bagian II Perjanjian, yaitu hak cipta dan hak terkait, merek dagang, geografis indikasi, desain industri, paten, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan perlindungan informasi yang tidak diungkapkan (rahasia dagang) (*Article 1(2)*).

TRIPs *Agreement* hanya mencakup persyaratan minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya untuk menjaga dan menegakkan HKI. Negara-negara ini bebas untuk mengadopsi norma yang lebih tinggi dan lebih luas karena itu hanya persyaratan minimum selama mematuhi aturan TRIPs sendiri dan dasar-dasar hukum internasional.²⁰

b) *National Treatment*

Pengaturan tentang *National Treatment* pada TRIPs terletak pada (*Article 3(1)*). *National Treatment* mengatakan “bahwa anggota diharuskan untuk memperlakukan warga negara dari negara lain dengan perlakuan yang sama layaknya warga negaranya sendiri”. Dalam perjanjian internasional tentang intelektual properti, prinsip *National Treatment* ini juga termasuk dalam Konvensi Paris dan Konvensi Bern. Perlu diperhatikan bahwa *national treatment* sebelumnya perlakuan yang terkandung dalam GATT hanya berlaku

²⁰ Achmad Zen Umar Purba, “*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*”, Edisi Pertama, Cet.1, (Bandung: Alumni,2005), hal.24

untuk perlakuan yang sama terhadap barang impor barang dan produk dalam negeri. Sebagai hasil dari pencantuman *National Treatment* dalam Perjanjian TRIPs, telah menjadi jelas bahwa

- (1) “prinsip sekarang juga berlaku untuk kekayaan intelektual yang tidak tunduk pada Konvensi Paris atau Konvensi Berne (rahasia dagang, dll.), dan
- (2) prinsip sekarang juga berlaku untuk penegakan hak kekayaan intelektual.”

c) *Most-Favoured National Treatment*

Perjanjian TRIPs mengatur perlakuan *Most-Favoured-Nation* yang terletak pada (*Article 4*). Perlakuan *Most-Favoured-Nation* merupakan asumsi dasar dalam GATT, namun belum diterapkan pada perjanjian internasional tentang kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Perjanjian TRIPs penting sebagai perjanjian internasional pertama tentang kekayaan intelektual untuk menerapkan perlakuan *Most-Favoured-Nation*. Prinsip *Most-Favoured-Nation* adalah dasar-dasar bahwa semua warga negara asing harus diperlakukan sama. Akibatnya, menurut perlakuan *Most-Favoured-Nation*, jika negara A menawarkan manfaat atau hak istimewa tertentu kepada negara B, negara B harus secara otomatis menawarkannya kepada semua negara lain. Oleh karena itu, konsekuensi dari perlakuan *Most-Favoured-Nation* adalah bahwa

hasil dari perjanjian bilateral secara otomatis meluas ke pihak lain negara juga.

d) *Multilateral agreements*

Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa prosedur yang disediakan dalam Perjanjian WIPO yang berkaitan dengan akuisisi atau pemeliharaan intelektual hak milik adalah pengecualian terhadap prinsip-prinsip perlakuan nasional dan *Most-Favoured-Nation* (Article 5).

Misal meskipun suatu negara tersebut adalah Anggota Perjanjian TRIPs, jika mereka bukan pihak dalam *Patent Cooperation Treaty* (PCT), mereka tidak dapat menerima manfaat *National Treatment* dan *Most-Favoured-Nation* di bawah PCT.

e) *Exhaustion of rights*

Selama pembentukan TRIPs, pembahasan terkait dengan masalah habisnya hak kekayaan intelektual secara internasional tidak dapat dicapai karena argumen dari masing-masing negara berbeda. Oleh karena itu, Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa kecuali untuk perlakuan dan ketentuan *Most-Favoured-Nation*, perjanjian tidak akan membahas isu habisnya hak kekayaan intelektual (Article 6). Dengan demikian, Perjanjian TRIPs tidak memuat ketentuan apapun yang berkaitan dengan habisnya hak kekayaan intelektual secara internasional.

2) *Madrid Agreement*

Dengan menggunakan perjanjian ini, pendaftaran merek dagang di seluruh dunia akan dapat mengajukan, menegaskan, atau mempertahankan pendaftaran yang berbeda di sejumlah negara. Itu dirancang pada tahun 1891. Pendaftaran merek berdasarkan perjanjian ini di negara-negara anggota yang dipilih oleh pemilik merek dan didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang relevan. Pendaftaran internasional dapat berdasarkan permohonan atau pendaftaran negara asal.²¹ Merek tersebut akan menikmati perlindungan yang sama dengan merek nasional yang terdaftar di negara tersebut jika kantor merek di negara yang dipilih tidak mengajukan penolakan pendaftaran kepada WIPO dalam waktu 12 bulan (diperpanjang menjadi 18 bulan berdasarkan Protokol).²² Ide dasar Protokol Madrid adalah penggunaan merek untuk mendapatkan perlindungan hukum di beberapa negara.²³

3) *Nice Agreement*

Perjanjian Nice menyediakan kategorisasi produk dan layanan untuk tujuan mendaftarkan merek dagang dan merek layanan (*the Nice Classification*). Dalam sistem perlindungan merek internasional, sistem klasifikasi yang di perkenalkan *Nice Agreement* sejak 55 tahun yang lalu, dengan revisi setiap lima tahunnya telah membangun sebuah

²¹ “*Guide to the international registration of marks under the Madrid Agreement published by WIPO*” page No A.5

²² *Ibid*

²³ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*”, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hal. 215 –216.

sistem pendaftaran merek sebagai jantung dari perlindungan merek konvensional di seluruh dunia.²⁴ Secara substantif negara yang meratifikasi sistem klasifikasi ini memberikan kewajiban bagi para negara penandatangan untuk mengintegrasikan sistem pendaftaran merek di negaranya masing masing dengan sistem pendaftaran merek berbasis klasifikasi barang dan jasa internasional yang dikoordinasikan oleh *the International Bureau of WIPO* di bawah *Madrid Protocol* tentang Sistem Pendaftaran Merek Internasional.²⁵

1.7. Tinjauan Umum Merek Indonesia

1.7.1. Definisi Merek di Indonesia

Pengertian merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “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.” Sedangkan menurut UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang lama juga merumuskan Merek pada Pasal 1 angka 1, yaitu: “Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar,

²⁴ Timothy Rose, "*Convenient Pigeon Holes? The Classification of Trade Mark in Historical Perspective*", Centre for Intellectual Property Policy & Management Bournemouth University. 1995.

²⁵ “Article 2(3) of the Nice Agreement requires members of the Special Union to include the classes of the goods or services concerned in all official documents and publications relating to the registration of the relevant marks”

nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataau jasa”

H.M.N. Purwo Sutjipto mengklaim bahwa merek dapat dianggap sebagai simbol yang melaluinya item tertentu diindividualisasikan sehingga dapat diidentifikasi dari produk lain yang sebanding.²⁶

Sendangkan K. Soekardono mengklaim bahwa merek adalah merek yang secara unik mengidentifikasi barang tertentu, di mana penting juga untuk mengidentifikasi secara unik asal produk atau memastikan kualitas barang tersebut berbeda dengan barang sejenis yang diproduksi atau dijual oleh orang atau perusahaan lain. organisasi.²⁷

1.7.2. Jenis-Jenis Merek di Indonesia

Jenis merek diatur dan dijelaskna pada Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan definisi 2 jenis merek, yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa yang menyebutkan bahwa :

“Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

²⁶ Djumhana, *Op.Cit.* hal. 121.

²⁷ H. OK. Saidin, *Op.cit*, hal.343

bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berbeda yang dikenal oleh masyarakat umum, sebagai berikut:²⁸

- a. Merek Biasa (*Normal Marks*), sering dikenal dengan merek biasa yang berhubungan dengan bisnis biasa, adalah nama untuk perusahaan yang tidak terkenal..
- b. Merek yang biasa dikenal, juga dikenal sebagai *Well Known Mark*. Karena lambangnya memiliki kemampuan untuk menarik perhatian, merek semacam ini terkenal.
- c. Merek Terkenal (*Famous Mark*), yang memiliki tingkat merek tertinggi dan telah mendapatkan sebutan "merek aristokrasi global" karena ketenarannya.

1.7.3. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Konsep “*first to file*” yang dianut oleh sistem konstitutif menyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek akan memiliki atau mengakui keberadaannya,

²⁸ M. Yahya Harahap dalam Lionita Putri Lobo dan Indirani Wauran, “*KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Universitas Kristen Satya Wacana, Januari 2021, Halaman 70-83.

dan bahwa negara tidak dapat menerima pendaftaran merek untuk merek yang identik dengan merek yang telah ada, terdaftar lebih awal. Ketentuan ini tunduk pada penerimaan oleh pihak ketiga (pihak yang menggunakan merek yang sama) sesuai dengan hukum..²⁹

Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya “*prior in filling*” bahwa yang berhak atas suatu Merek adalah pihak yang mendaftarkan Mereknya, dikenal pula dengan asas “*presumption of ownership*”. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas Merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ke tiga harus menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.³⁰

Perlindungan terhadap merek tidak terdaftar tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu terhadap merek terkenal. Undang-undang memerintahkan kepada pejabat pendaftar untuk menolak pendaftaran Merek apabila sama atau menyerupai Merek yang sudah terkenal yang sudah dimiliki oleh pihak lain, yang tentunya maksudnya adalah tidak terdaftar.

1.7.4. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, “Merek terdaftar mendapat

²⁹ Miftakhur Rokhman Habibi dan Rohmatul Lailatus Saidah, “*HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK SEBAGAI JAMINAN TAMBAHAN PADA PERBANKAN*”, VOL.2, NO 1, OKTOBER 2020, hal. 10

³⁰ Djumhana, *Op.Cit*, hal. 256.

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.”

Pemilik merek dapat meminta perpanjangan masa perlindungan ini. Perlindungan dapat dipertahankan untuk perpanjangan berturut-turut dalam jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan, seringkali tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap merek tersebut; sebaliknya pemilik atau kuasanya melakukan pemeriksaan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut. jangka waktu perlindungan merek terdaftar Permintaan waktu ini dapat dikabulkan, tetapi juga dapat ditolak. Pihak yang meminta perpanjangan harus mencantumkan sertifikat yang diterbitkan oleh organisasi yang mendukung bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Pemilik Merek atau kuasanya juga diberitahukan secara tertulis tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek yang telah diterima, didokumentasikan, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek..

1.7.5. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia

1) Ketentuan Perdata

Dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merk dan Indikasi Geografis, ada dinyatakan bahwa :

- (1) “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

2) Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana. Ketentuan pidana ini diatur pada BAB XVIII Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

1.8. Tinjauan Umum tentang Merek di Australia

1.8.1. Definisi Merek di Australia

Menurut undang-undang merek Australia *Trade Marks Act*

1995 pada *section 17 part 3* menjelaskan definisi merek adalah :

“A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.”

“Merek dagang adalah tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa

yang ditangani atau disediakan dalam perdagangan oleh orang dari barang atau jasa yang ditangani atau disediakan oleh orang lain.”

Sebuah “tanda” kemudian didefinisikan sebagai berikut atau kombinasi apa pun dari yang berikut, yaitu, setiap huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, alat, merek, pos, label, tiket, aspek kemasan, bentuk, warna, suara atau aroma. Definisi “tanda” adalah definisi terbuka atau inklusif dan oleh karena itu dipahami untuk mencakup setiap sarana untuk membedakan barang atau jasa dari satu orang dari orang lain selama itu mampu ditangkap oleh panca indera.

1.8.2. Jenis-jenis Merek di Australia

Ada empat jenis merek dagang yang diatur dalam *Trade Marks Act* 1995 :³¹

(1) *Standard Trade Marks* (Merek Dagang Standar), adalah

“*sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.*”³²

“tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam proses perdagangan oleh seseorang dari barang atau jasa yang ditangani atau disediakan oleh orang lain.”

(2) *Defensive Trade Marks* (Merek Dagang Defensif), Undang

undang menjelaskan prasyarat untuk merek dagang defensif

sebagai:

“*If, because of the extent to which a registered trade mark has been used in relation to all or any of the goods or services in*

³¹ Prepared by Pizzey's Patent & Trade Mark Attorneys Australia & New Zealand

³² *Trade Marks Act*, 1995, s17

respect of which it is registered, it is likely that its use in relation to other goods or services will be taken to indicate that there is a connection between those other goods or services and the registered owner of the trade mark, the trade mark may, on the application of the registered owner, be registered as a defensive trade mark in respect of any or all of those other goods or services.”³³

“Jika, karena sejauh mana merek dagang terdaftar telah digunakan dengan semua atau salah satu barang atau jasa sehubungan dengan mana barang itu didaftarkan, kemungkinan bahwa penggunaannya dalam kaitannya dengan barang atau jasa lain akan diambil untuk menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa lain tersebut dengan pemilik merek dagang yang terdaftar, merek dagang tersebut dapat, atas permohonan pemilik terdaftar, terdaftar sebagai merek dagang defensif sehubungan dengan salah satu atau semua dari barang atau jasa lain tersebut.”

3) *Certification Trade Marks* (Sertifikasi Merek Dagang),

Undang-undang tersebut menjelaskan tanda sertifikasi sebagai berikut:

“A certification trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services:

- a) dealt with or provided in the course of trade; and*
- b) certified by a person (owner of the certification trade mark), or by another person approved by that person, in relation to quality, accuracy or some other characteristic, including (in the case of goods) origin, material or mode of manufacture;*

from other goods or services dealt with or provided in the course of trade but not so certified.”³⁴

“Merek sertifikasi adalah tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa:

- a) ditangani atau diberikan dalam perdagangan; dan
- b) disertifikasi oleh seseorang (pemilik merek dagang sertifikasi), atau oleh orang lain yang disetujui oleh orang itu, dalam kaitannya dengan kualitas,

³³ *Trade Marks Act, 1995, s185*

³⁴ *Trade Marks Act, 1995, s169*

akurasi, atau lainnya karakteristik, termasuk (dalam hal barang) asal, bahan atau cara pembuatan; dari barang atau jasa lain yang ditangani atau disediakan dalam perdagangan tetapi tidak bersertifikat.”

4) *Collective Trade Marks* (Merek Dagang Kolektif), Sebuah merek dagang kolektif dijelaskan oleh UU sebagai:

*“a sign used, or intended to be used, in relation to goods or services dealt with or provided in the course of trade by members of an association to distinguish those goods or services from goods or services so dealt with or provided by persons who are not members of the association.”*³⁵

“tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, sehubungan dengan barang atau jasa yang ditangani atau disediakan dalam perdagangan oleh anggota asosiasi untuk membedakan mereka barang atau jasa dari barang atau jasa yang ditangani atau disediakan oleh orang yang bukan anggota asosiasi.”

1.8.3. Sistem Pendaftaran Merek di Australia

Australia mengikuti sistem “*first to use*” untuk perlindungan hak merek. Ini berarti bahwa siapa pun yang dapat membuktikan signifikan penggunaan merek dagang pertama di pasar Australia akan memiliki hak untuk itu bahkan jika merek tersebut tidak terdaftar.

Dalam undang-undang merek dagang di Australia, “*use*” atau “penggunaan” merek dagang oleh seorang pedagang dalam kaitannya dengan barang atau jasa mereka pada tingkat komersial adalah penting dan dapat membantu dalam menentukan hal-hal seperti: kepemilikan merek dagang, kekhasan merek dagang. Oleh karena itu, Australia dianggap sebagai negara yang menganut sistem “*first to use*”, yaitu,

³⁵ *Trade Marks Act, 1995, s162*

negara yang memprioritaskan mereka yang “pertama menggunakan” merek dagang tertentu di Australia “sebagai merek dagang” dalam kaitannya dengan barang atau jasa, dan dapat menunjukkan bukti penggunaan tersebut, meskipun pihak lain telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek dagang di Australia terlebih dahulu.

1.8.4. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Australia

Pendaftaran merek dagang berakhir pada sepuluh tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek. Merek dagang dapat diperbarui untuk sepuluh tahun berikutnya dan pada interval sepuluh tahun sesudahnya. Sebuah permohonan untuk perpanjangan dapat dilakukan setiap saat selama periode 12 bulan sebelum berakhirnya merek dagang.³⁶

1.8.5. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Australia

Merek dagang terdaftar Australia memberi pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang sehubungan dengan barang dan jasa terdaftar dan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran.

- (i) *use of a sign as a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, a registered trade mark in relation to goods or services for which the trade mark is registered (i.e. identical goods or services); and/or,*
- (ii) *use of a sign as a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, a registered trade mark in relation to similar goods or services or closely related goods or services to*

³⁶ *Trade Marks Act, 1995, s 77*

- those registered and there exists a likelihood of deception or confusion; and/or*
- (iii) *use of a sign as a trade mark that is substantially identical with, or deceptively similar to, a registered trade mark that is well known in Australia in relation to unrelated goods or services to those registered and due to the well known nature of the registered trade mark, the sign is likely to be taken as indicating a connection between the unrelated goods or services and the registered owner of the trade mark and for that reason, the interests of the registered owner are likely to be adversely affected.*³⁷
- (i) penggunaan suatu tanda sebagai merek dagang yang secara substansial identik dengan, atau secara tidak nyata mirip dengan, merek dagang terdaftar dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang merek dagangnya didaftarkan (yaitu barang atau jasa yang identik); dan/atau,
- (ii) penggunaan suatu tanda sebagai merek dagang yang secara substansi identik dengan, atau secara kasat mata mirip dengan, merek dagang terdaftar dalam kaitannya dengan barang atau jasa serupa atau barang atau jasa yang terkait erat dengan yang terdaftar dan terdapat kemungkinan penipuan atau kebingungan; dan/atau
- (iii) penggunaan suatu tanda sebagai merek dagang yang secara substansial identik dengan, atau secara menipu mirip dengan, merek dagang terdaftar yang terkenal di Australia sehubungan dengan barang atau jasa yang tidak terkait dengan barang atau jasa yang terdaftar dan karena sifat terkenal dari merek dagang terdaftar, tanda tersebut kemungkinan akan dianggap sebagai indikasi adanya hubungan antara barang atau jasa yang tidak berhubungan dengan pemilik merek dagang yang terdaftar dan oleh karena itu, kepentingan pemilik terdaftar kemungkinan besar akan dirugikan

1.9. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.

³⁷ *Trade Marks Act*, 1995, s120

Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal. yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku dan yurisprudensi. Berdasarkan metode tersebut, peneliti harus melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan penelitian skripsi ini.³⁸

1.10.Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menitik beratkan pada studi kepustakaan dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui :

- a. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
- b. UU Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis
- c. Australia *Trade Marks Act*, 1995
- d. TRIPs *Agreement*

³⁸ Amiruddin dan Zainai Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafiti Press. 2006), hal, 118.

³⁹ *Ibid.*, hal.120.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini yakni seperti Jurnal-Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah, Karya Tulis Ilmiah, Majalah dan sumber dari Internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah dokumen yang berisi konsep – konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

1.11. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai-bagai sumber bacaan seperti buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, artikel, dan beberapa sumber tulisan dari internet yang bertujuan mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

1.12. Metode Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai

sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan telah ditetapkan sehingga akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian skripsi ini adalah di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.

1.13. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 2 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

1.14. Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan penelitian ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Pada penulisan ini memiliki kerangka penyusunan akan dibagi menjadi empat bab agar dihasilkan penulisan penelitian yang sistematis. Setiap bab memiliki

keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, sebagai bab pendahuluan, didalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis normative, metode penelitian yuridis normative dan sistematika penulisan..

Bab Kedua membahas tentang perbedaan antara *first to file* pada hukum merek di Indonesia dengan *first to use* pada hukum merek di Australia, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas merek secara umum dan prinsip-prinsip merek yang diatur dalam TRIPs. Sub bab kedua membahas tentang perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip *first to use* pada hukum Australia.

Bab Ketiga, membahas tentang kelebihan dan kelemahan prinsip perlindungan merek di negara Indonesia dan Australia, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kelebihan dan kelemahan prinsip *first to file* pada hukum Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang kelebihan dan kelemahan prinsip *first to use* pada hukum Australia.

Bab Keempat, membahas mengenai penutup. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian ini yakni perbedaan antara prinsip *first to file* pada hukum Indonesia dengan prinsip

first to use pada hukum Australia dan prinsip perlindungan merek mana yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

1.15. Jadwal Penelitian

| No. | Jadwal Penelitian | April 2022 | | | | Mei 2022 | | | | Juni 2022 | | | | Juli 2022 | | | |
|-----|------------------------------------------------|------------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| 1. | Pendaftaran Administrasi | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan Judul dan Dosen Pemimbing | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penetapan Judul | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5. | Observasi Penelitian | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 6. | Pengumpulan Data | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7. | Pengerjaan Proposal Bab I, Bab II, Bab III | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 8. | Bimbingan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 9. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 10. | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 11. | Pengumpulan Laporan Proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 12. | Pendaftaran Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 13. | Pengumpulan data lanjutan | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 14. | Penelitian Bab II, Bab III, dan Bab IV Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 15. | Pengolahan Data dan Analisis Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 16. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 17. | Ujian Lesan | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 18. | Pengumpulan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

Tabel 1
Jadwal Penelitian

1.16. Rincian Biaya

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh penulis dan kedua orang tua penulis. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut :

| | | | | |
|----|------------------------------|-------|----|------------------------|
| 1. | Mengerjakan Proposal Skripsi | : | Rp | 200.000,- |
| 2. | Print Revisi Skripsi | : | Rp | 200.000,- |
| 3. | Softcover Proposal Skripsi | : | Rp | 100.000,- |
| | | <hr/> | | |
| | Total Biaya | : | Rp | 500.000,- ⁺ |