

## Abstrak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 3 menyatakan, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pasal ini memberikan pernyataan bahwa perlindungan hukum merek didasarkan pada prinsip "*first to file*" yaitu pendaftar pertama. Sebuah merek dapat didaftarkan apabila tidak memiliki Persamaan pada Pokoknya dengan merek lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip "*first to file*" berhadapan dengan Persamaan pada Pokoknya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.SUS-HKI/2020 yaitu kasus antara Ruben Onsu dengan Yangcent mengenai hak merek "BENSU". Bagaimana prinsip "*first to file*" mengesampingkan Persamaan pada Pokoknya kepada merek yang terdaftar dan bagaimana pertimbangan hakim atas merek yang sudah terdaftar berkaitan dengan Persamaan pada Pokoknya. Metode penelitian yg digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama bagi yang memiliki merek tetapi belum didaftarkan untuk mendaftar agar mendapat perlindungan hukum secara pasti.

**Kata-kata Kunci:** *First to file*, Persamaan pada Pokoknya, BENSU, pendaftaran merek

### ***Abstract***

*Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications states the Right to a Mark is obtained after the mark is registered. This article provides a statement that the legal protection of trademarks is based on the "first to file" principle, namely the first registrant. This study aims to examine the principle of "first to file" dealing with the Similarity in Essence in the Supreme Court Decision Number 576 K/Pdt.SUS-HKI/2020, the case between Ruben Onsu and Yangcent regarding the "BENSU" brand rights. How "first to file" overrides the Similarity in Essence on a registered marks and how the Judge's judgement on the registered mark relates to the Similarity in Essence. The research was using Normative Juridical through a statute approach and a case approach. It's expected to provide benefits especially for those who have a trademark but haven't yet registered to register their trademark to get legal protections.*

***Key words: First to file, Similarity in Essence, BENSU, registering trademark***