



**PENGESAMPINGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN
MEREK OLEH PRINSIP “FIRST TO FILE”**

Nama : Farah Anisah Zahran

NIM : 1710611214



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2021



**PENGESAMPINGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DALAM PENDAFTARAN MEREK OLEH PRINSIP “FIRST
TO FILE”**

(SKRIPSI)

FARAH ANISAH ZAHRAN

1710611214

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
JULI – 2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL :

**PENGESAMPINGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM
PENDAFTARAN MEREK OLEH PRINSIP “FIRST TO FILE”**

FARAH ANISAH ZAHRAN
1710611214

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqqurahman S.H., M.Kn

NIP/NIDN 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H

NIP/NIDN 9903000832



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Farah Anisah Zahran

NPM : 1710611214

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **PENGESAMPINGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DALAM PENDAFTARAN MEREK OLEH PRINSIP “FIRST
TO FILE”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

Ketua

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Anggota 1

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Farah Anisah Zahran

N.I.M. : 1710611214

Tanggal : 12 September 2021

Tanda Tangan :



Farah Anisah Zahran

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Farah Anisah Zahran
NIM/NPM : 1710611214
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : **PENGESAMPINGAN PERSAMAAN PADA
POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN MEREK
OLEH PRINSIP “FIRST TO FILE”**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber- ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 12 September 2021



Farah Anisah Zahran

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 mendaftarkan 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

Kata Pengantar

Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **Pengesampingan Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Oleh Prinsip “First To File”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan perbaikan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan kontribusi dan ilmu kepada penulis.
6. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada Bunda dan Ayah penulis yang telah banyak memberikan bantuan tanpa henti baik berupa moral maupun material serta spiritual.
7. Semua teman dan sahabat penulis yang bernama Hafizha Hasna, Sekar Ayuning, Weny Anggun, Vinny Aulia, Salsabila Islamiati, Alifia Azzahra dan Puspa Adawiya untuk segala dukungan tak henti dalam pengerjaan skripsi ini.

8. Serta *support system* penulis yang berinisial KNJ, KSJ, MYG, JHS, PJM, KTH, dan JJK yang tiada henti menyemangati disaat penulis kesulitan.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, penulis berdoa agar segala ilmu yang telah didapat mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Pembaca serta menjadi masukan dalam bidang hukum, khususnya hukum bisnis.

Jakarta, 14 Juli 2021



Farah Anisah Zahran

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI) | I |
| PENGESAHAN | II |
| BIODATA PENULIS | III |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | IV |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK | V |
| Abstrak | VI |
| <i>Abstract</i> | VII |
| Kata Pengantar | VIII |
| DAFTAR ISI | X |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| I.2. RUMUSAN MASALAH..... | 3 |
| I.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN | 4 |
| I.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| II.1. LITERATURE REVIEW | 6 |
| II.2. TINJAUAN TEORI | 7 |
| 2.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK..... | 7 |
| 2.1.1. <i>Pengertian Perlindungan Hukum</i> | 7 |
| 2.1.2. <i>Dasar Hukum Perlindungan Hak Merek</i> | 9 |
| 2.2 PRINSIP “FIRST TO FILE” | 10 |
| 2.3 PERSAMAAN PADA POKOKNYA..... | 12 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 14 |
| III.1. JENIS PENELITIAN | 14 |
| III.2. PENDEKATAN MASALAH..... | 14 |
| III.3. JENIS DATA..... | 14 |
| III.4. TEKNIK ANALISIS DATA | 14 |
| BAB IV PEMBAHASAN MASALAH | 16 |
| IV.1. PRINSIP “ <i>FIRST TO FILE</i> ” SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DAN MENGESAMPINGKAN UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA MEREK LAIN | 16 |
| IV.2. PERTIMBANGAN HAKIM ATAS MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR (<i>FIRST TO FILE</i>) BERKAITAN DENGAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI PUTUSAN No. 576 K/PDT.SUS-HKI/2020) | 19 |
| BAB V PENUTUP | 27 |
| V.1. KESIMPULAN..... | 27 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| V.2. SARAN | 28 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 30 |