



**ASAS ITIKAD BAIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN
PERTAMA (*FIRST TO FILE*) ATAS PENDAFTARAN MEREK
TERKENAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

SKRIPSI

**NAMA : PUSPA WIJAYANTI
NIM : 1910611246**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2023**



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

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**ASAS ITIKAD BAIK DALAM SISTEM PENDAFTARAN PERTAMA
(FIRST TO FILE) ATAS PENDAFTARAN MEREK TERKENAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 20 PK/PDT.SUS-HKI/2021)**

PUSPA WIJAYANTI

1910611246

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

Jakarta, 28 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Taupiqqurahman, S.H., MKn

NIP. 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar J. S.H., Sp.N., M.Kn

NIDN. 0304036203



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

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Puspa Wijayanti
NIM : 1910611246
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Asas Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Pertama
(*First To File*) Atas Pendaftaran Merek Terkenal
(Studi Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

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

Ketua

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

Penguji 1

Siti Nurul Intan Sari, D.S.H., M.Kn

Penguji 2

Dr. Iwan Erar J. S.H., Sp.N., M.Kn

Dekan

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Puspa Wijayanti
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/ 14 Februari 2001
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kav Visana J3/6 Bsd Ciater, Tangerang Selatan
No. Telpon : 085888277160
Email : puuspawjynt@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Hermen Dwikoro (Alm)
b. Ibu : Rini Susantiningasih

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Muhammadiyah 12 Pamulang (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Negeri 4 Tangerang Selatan (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMA Negeri 2 Tangerang Selatan (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Klub Bahasa Indonesia SMAN 2 Tangerang Selatan (2018-2019)

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 : Puspa Wijayanti
NIM : 1910611246
Tanggal : 14 Desember 2022
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Puspa Wijayanti
NIM/NPM : 1910611246
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Asas Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Pertama
(*First To File*) Atas Pendaftaran Merek Terkenal
(Studi Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)

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/TIDAK SETUJU*~~ untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK 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, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang, kebaikan dan karunia-Nya, Penulis dapat menyusun hingga menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi sesuai dengan rencana dan waktu yang diharapkan. Dalam rangka lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi syarat yang diwajibkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Adapun Judul Tugas Akhir Skripsi ini adalah “Asas Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Pertama (*First to File*) Atas Pendaftaran Merek Terkenal (Studi Putusan Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)”. Doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang sangat berperan pada penyusunan Skripsi ini:

1. Orang Tua, Kakak, dan Keluarga Besar Penulis, atas dukungan moral dan materiil yang senantiasa diberikan dalam meraih cita-cita Penulis dan menyusun Skripsi.
2. Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan cerminan teladan sebagai pemimpin bagi mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sehingga banyak melahirkan prestasi serta melahirkan banyak generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik secara akademik maupun non akademik.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah senantiasa memberikan teladan yang baik sebagai pemimpin Fakultas sehingga banyak melahirkan mahasiswa/i Fakultas Hukum yang berakhlak dan berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., Kepala Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menciptakan manajemen birokrasi Fakultas Hukum yang

tersistem dan terstruktur sedemikian baik sehingga informasi dapat diperoleh dengan baik oleh mahasiswa/i Fakultas Hukum.

5. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef. S.H., Sp.N., M.Kn., Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, waktu, doa, dan dukungan selama Penulis menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, telah mendampingi dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan Penulis sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengajaran kepada Penulis selama menjadi mahasiswa dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang Penulis sayangi dan banggakan Patricia Citra Dewi, Siti Zahra Alifah Saesara, Rahmawati Sri Febriyani, Alya Rosyana Astuti, Elsha Putri Utami atas kebersamaan, pengalaman, dan dukungan selama perkuliahan Penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang Penulis sayangi, atas dukungan dan pengalaman berharga semasa perkuliahan untuk dapat bersama-sama berproses dalam memperoleh cita-cita dan gelar sarjana hukum.
10. Rekan-rekan semasa SMP, SMA, dan Kuliah yang Penulis banggakan atas dukungan penuh baik doa, saran, motivasi, dan dukungan semangat kepada Penulis dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi. Oleh karena itu, Penulis menyambut baik dan terbuka untuk menerima adanya masukan berupa kritik maupun saran yang membangun dalam memaksimalkan Tugas Akhir Skripsi ini. Penulis menyadari

bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata, besar harapan Penulis melalui Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 November 2022



PUSPA WIJAYANTI

1910611246

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim menggunakan mekanisme pendaftaran *first-to-file* untuk melindungi pemilik merek yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus pendaftaran merek terkenal Eiger yang didaftar kemudian, atas dasar memiliki persamaan pada pokoknya berupa *similarity in sound* dan ucapan maupun susunan huruf, pemegang merek terkenal Eiger menggugat pemilik merek Eiger yang telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file*). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan kasus yang diteliti. Pemilik merek dalam sistem konstitutif (pertama kali mengajukan) harus mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dari hukum merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS memberikan perlindungan tambahan untuk merek terkenal meskipun itu bukan merek terdaftar pertama, dalam sistem pendaftaran pertama yang diajukan, pertimbangan hakim didasarkan pada asas itikad baik dalam melindungi pemegang merek pendaftar pertama yang mengajukan permintaan sebagaimana berlakunya sistem konstitutif. Kecermatan Pemeriksa Merek dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek menjadi mekanisme yang harus ditingkatkan agar memberikan keadilan hukum baik bagi merek terkenal maupun merek terdaftar.

Kata Kunci: Itikad Baik, Merek Terkenal, Pendaftaran Pertama

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how judges use the first-to-file registration mechanism to protect pre-existing trademark owners. In the case of registration of the famous Eiger mark which was registered later, on the basis of having similarities in principle in the form of similarity in sound and speech and arrangement of letters, the holder of the famous Eiger mark is suing the owner of the Eiger mark which was registered earlier (first to file). This legal research uses normative research with a case approach that examines laws and regulations with the cases studied. Trademark owners in the constitutive system (first filing) must submit an application for trademark registration to the Directorate General of Intellectual Property Rights before they can obtain legal protection from trademark law. This study concludes that although the Paris convention and the TRIPS Agreement provide additional protection for well-known marks even though it is not the first registered mark, in the first registration system submitted, the judge's consideration is based on the principle of good faith in protecting the first registering mark holder who submits a request as the constitutive system applies. The accuracy of the Mark Examiner in granting applications for registration of marks is a mechanism that must be improved in order to provide legal justice for both well-known marks and registered marks.

Keywords: *Good Faith, Well Known Mark, First to File*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	11
B. Tinjauan Teori	13
C. Tinjauan Umum.....	14
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	30
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor 41/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	30
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Kasasi Nomor 375K/Pdt.Sus.HKI/2020.....	33
C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	39

A. Dasar Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Mengesampingkan Merek Terkenal	39
B. Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Merek yang Memberikan Keadilan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Identifikasi Merek Eiger Dalam Daftar Umum Merek	32
Tabel 2. Hasil Putusan Perkara Merek Eiger	35
Tabel 3. Perbandingan Merek Eiger Milik Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat	42
Tabel 4. Alur Pendaftaran Merek.....	56