



**PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP *FIRST TO FILE*
DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

SKRIPSI

ERIKA BELITA VINKY

1910611171

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023**



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

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM
SISTEM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

ERIKA BELITA VINKY
1910611171

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

Jakarta, 11 Januari 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Surahmad, S.H., M.H.
NIP. 470099004181



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

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Erika Belita Vinky
NIM : 1910611171
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Pelanggaran Terhadap Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

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

Rianda Dirkaezha, S.H., M.H.

Ketua

Surahmad, S.H., M.H.

Anggota 2



Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Anggota 1

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

BIODATA PENULIS



Nama : Erika Belita Vinky
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 24 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Perjuangan No. 96 Kebon Jeruk, Jakarta Barat
No. Telp : 0818-0790-6545
Email : erikabelitavinky@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Eddy Winardi
b. Ibu : Wiwin Hartatik

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Meruya Utara 07 Pagi
2. SMP : SMP Negeri 229 Jakarta
3. SMA : SMA Negeri 112 Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staf Ahli Komisi C Bidang Pengawasan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum
2021
2. Staf Departemen Kewirausahaan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jakarta
2021
3. Staf Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Kabinet (BUMK) Badan
Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta 2022

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.

N a m a : Erika Belita Vinky

N.I.M. : 1910611171

Tanggal : 12 Januari 2023

Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erika Belita Vinky
NIM/NPM : 1910611171
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pelanggaran Terhadap Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

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 Noneklusif (*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 Januari 2023

Yang menyatakan,



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Pelanggaran Terhadap Prinsip *First to File* dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia”. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada saudara Penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Surahmad, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Rosalia Dika S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Rekan-rekan kerja Penulis pada Kantor Hukum Pasa, Maha dan Rekan yang telah memberikan pengalaman, dukungan moral, motivasi, serta saran yang membangun untuk Penulis.

8. Teman dekat penulis selama menjalani masa perkuliahan yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan, serta berbagi informasi dengan Penulis.
9. Semua pihak lainnya yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan oleh karenanya, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kesalahan serta kekurangan demi kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, 6 Januari 2023



Erika Belita Vinky

ABSTRAK

Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *First to File*, yang artinya hak atas merek diberikan kepada seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terhadap merek yang dimilikinya tersebut. Namun pada prakteknya, masih sering ditemukan kasus pelanggaran terhadap prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., terlihat bahwa antara merek Penggugat dengan merek Tergugat memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya, yang mana seharusnya ditolak oleh Menteri. Dalam prinsip *First to File*, pendaftaran merek seharusnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek tanpa adanya gangguan dari pihak lain. 2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengedepankan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang dimilikinya, yaitu Penggugat selaku pendaftar pertama (*First to File*).

Kata Kunci: Merek, *First to File*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Brand as a form of intellectual property has an important role in conducting trade activities. The trademark registration system in Indonesia is subject to the First to File principle, meaning that trademark rights are granted to a person who first applies for trademark registration. However, in practice, there are still frequent cases of First to File principle violation in the trademark registration system in Indonesia. The types of studies conducted in this study are included in the study of normative juridical research with Statute Approach to the Law and Case Approach (Case Approach) conducted by examining Law No. 20 of 2016 on Trade Marks and Geographical Indications, Law and Human Rights Minister Regulation No. 12 of 2016 Menkumham Law and Regulation No. 67 of Regulation No. 67 In 2016, the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. The results of this study are: 1) In the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., it is seen that between the Plaintiff's brand and the Defendant's brand meet the criteria for similarity basically, which should be rejected by the Minister. In the First to File principle, trademark registration shall grant the trademark owner exclusive rights without the intervention of the other party. 2) The basis for the consideration of the Panel of Judges in resolving brand disputes in the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga.Jkt.Pst has complied with the provisions listed in the applicable law. In this case, it is seen that the Panel of Judges is considering proposing legal protection theory and legal certainty to the party who first registered the trademark, namely the Plaintiff as the first registrar (First to File).

Keywords: Brand, First to File, Legal Protection.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	14
B. Tinjauan Teori	16
1. Tinjauan Teori	16
a. Teori Perlindungan Hukum	16
b. Teori Kepastian Hukum	19
2. Tinjauan Umum	20
a. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	20
1) Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	20
2) Tujuan Hak Kekayaan Intelektual	22
3) Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	24
b. Tinjauan Umum Merek	26
1) Pengertian Merek	26
2) Fungsi Merek	28
3) Jenis Merek	30

4) Pengertian Prinsip <i>First to File</i> dalam Sistem Pendaftaran Merek	31
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	33
A. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Hak Eksklusif atas Merek dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	33
B. Kasus Sengketa Merek antara Dhalim Soekodanu dengan Darma Iliadi yang Didasarkan dengan Adanya Unsur Itikad Tidak Baik	36
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Penerapan Prinsip <i>First to File</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar di Indonesia	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Lainnya Dikaitkan dengan Prinsip <i>First to File</i>	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65