



SKRIPSI

Judul:

Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File
Pada Merek Dagang Di Indonesia (Studi
Kasus Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.Hki.
Merek/2022/PN.Niaga.SBY)

Disusun oleh:

MUHAMMAD SYAHRUL MAULANA NIM.
205190221

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS FIRST TO FILE PADA MEREK
DAGANG DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NO.2/PDT.SUS.HKI.MEREK/2022/PN.NIAGA.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Nama : Muhammad Syahrul Maulana
NIM : 205190221

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Jakarta 2024

Pengesahan

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL MAULANA
NIM : 205190221
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada Merek Dagang Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.Hki. Merek/2022/PN.Niaga.SBY)
Title : Legal Certainty in the Application of the First To File Principle in Trademarks in Indonesia (Case Study of Court Decision No.2/Pdt.Sus.Hki.Brand/2022/PN.Niaga.SBY)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Desember-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

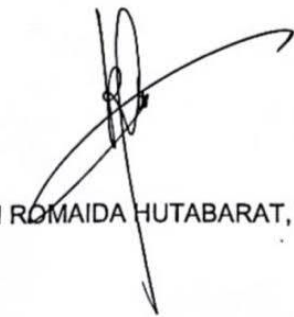
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 19-Desember-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

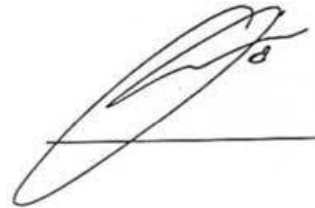
Persetujuan

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL MAULANA
NIM : 205190221
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada
Merek Dagang Di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.Hki.
Merek/2022/PN.Niaga.SBY)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-November-2023

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small 'd' or similar mark.

Abstrak

Penelitian ini dimulai dengan prinsip pendaftaran merek "*first to file*" antara Ms.Glow dan Ps.Gglow, di mana nama produk, merek, dan jenis produk Ms.Glow hampir sama. Asas "*first to file*" belum diterapkan pada saat penelitian ini dilakukan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa perlindungan hak atas merek baru hanya dapat diberikan setelah merek tersebut terdaftar. Perlindungan hukum merek dapat digunakan untuk mencegah atau memperbaharui. Akibatnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengevaluasi keabsahan hukum mengenai penerapan prinsip "*first to file*" pada merek dagang di Indonesia; dan untuk mengevaluasi tanggung jawab Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam hal penerapan prinsip "*first to file*" dalam pendaftaran merek di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penerapan Asas *First to File*, Pendaftaran Merek

Abstract

This research begins with the principle of "*first to file*" brand registration between Ms.Glow and Ps.Gglow, where the product name, brand and product type of Ms.Glow are almost the same. The "*first to file*" principle had not been implemented at the time this research was conducted. Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications states that rights protection for new marks can only be granted after the mark is registered. Brand legal protection can be used to prevent or renew. Consequently, the objectives of this research are as follows: to spread the legal validity regarding the application of the "*first to file*" principle to trademarks in Indonesia; and to hand over the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property Rights in terms of implementing the "*first to file*" principle in trademark registration in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Application of the *First to File* Principle, Trademark Registration

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS FIRST TO FILE PADA MEREK DAGANG DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.2/PDT.SUS.HKI.MERЕК/2022/PN.NIAGA.SBY)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti selama ini, baik selama Peneliti menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Bapak. Lewiandy, S.H., MA., LL.M., selaku Sekertaris Program Studi Stara Saru (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gema Permana S.H., selaku staff Subdit Yankum Merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Nur Hidayat S.H., selaku Kuasa Hukum di bidang merek, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
7. Ps. Glow
8. Ms. Glow
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Peneliti menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Andre Gultom dan Ibu Anggi Berliana yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya;
12. Teman seperjuangan dalam menulis skripsi, yaitu Verdy Cahyana Putra, Dryan Nugroho, Alexander Sutomo, Clif dan Luis, yang telah bersama-sama berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penulisan skripsi serta kerjasamanya dalam beberapa bulan ini,

13. Teman yang selalu ada dalam hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Irfan , Josephine Susanto, Joseph Susanto, Vencent Trauman, yang telah menerima dengan lapangdada segala suasana hati Peneliti.
14. Sahabat Peneliti selama berkuliah , yaitu Verdy Cahyana Putra dan Dryan Nugroho yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Teman baik Peneliti sejak bersekolah di SMA Daar EL-Qolam 2, yaitu Muhammad Taslimudin Romdoni, Muhammad Ramli dan teman-teman satu angkatan dengan peneliti yaitu *precious generation*, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Peneliti selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
16. Sahabat sekaligus kekasih Peneliti, yaitu Shofiyani Azmi, yang telah membantu, menemani, mendukung serta meluangkan waktunya selama proses pengerjaan skripsi ini.
17. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Peneliti, untuk itu Peneliti berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi

penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hukum Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, khususnya Merek.

Jakarta,

8 Januari 2023

Peneliti

Muhammad Syahrul Maulana

Pernyataan

Nama : MUHAMMAD SYAHRUL MAULANA
NIM : 205190221
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Penerapan Asas First To File Pada
Merek Dagang Di Indonesia
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No.2/Pdt.Sus.Hki.
Merek/2022/PN.Niaga.SBY)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24-November-2023
Yang menyatakan



MUHAMMAD SYAHRUL MAULANA
NIM. 205190221

ORIGINALITAS

Penulis menyadari bahwa banyak sekali perbedaan ataupun persamaan dalam bidang kajian yang diteliti antara penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kajian terhadap hal-hal yang sama, dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dengan peneliti-peneliti terdahulu, oleh karena itu peneliti memaparkan dalam bentuk table seperti di bawah ini :

No	Nama	Judul	Permasalahan	Universitas	Tahun
1.	Angie Octavia Susanto	Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI Ps. Glow Terhadap Ms. Glow di Surabaya (Putusan No.2/Pdt. sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga Sby)	1. Bagaimana perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar pada DJKI terhadap pelanggaran hak atas merek terkait dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby? 2. Hambatan apa yang dapat terjadi pada perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar pada DJKI terhadap pelanggaran hak atas merek terkait dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI /Merek/PN. Niaga Sby?	Universitas Tarumanagara	2022
2.	Vira	Perlindungan	1. bagaimana konsep	Universitas	2021

	Adryani	Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya yang diajukan dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/Pdt.Sus-Hki/2017)	pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran suatu merek? 2. bagaimana implementasi perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan putusan mahkamah agung No. 92K/Pdt.Sus-HKI/2017?	Tarumanagara	
3.	Renald Saputra	Perlindungan Hukum Merek Terkenal “Cabrg” Lokal Di Indonesia “Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.6/Pdt.Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst)	1. Bagaimana Prinsip Persamaan Pada Pokoknya yang diajukan dengan itikad tidak baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal “Caberg” terhadap pendaftaran merek “Caberg” local di Indonesia terkait putusan pengadilan	Universitas Tarumanagara	2022

			niaga Jakarta pusat Nomor 06/Pdt.Sus- Merek/2020/Pn.Niaga. Jkt.Pst.		
4.	Risma Satriana Nilamjati	Hak Atas Merek Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia	1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek di Indonesia 2. Penyelesaian Sengketa Antara MS. GLOW dan PS. GLOW Ditinjau dari Hukum di Indonesia	Universitas Muhamadiyah Surakarta	2023
5.	Dezza Al Manda	Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Susmere k/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.)	1. Bagaimana Pengatu- ran sistem First to File dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana Penerapan Hukum dalam Sengketa Merek Geprek Bensu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek /2019/Pn Niaga Jkt.Pst.?	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	2021
6.	Angga Panggih	Pelaksanaan Prinsip First To	1. Penerapan Prinsip First To File Dalam	Universitas Mataram	2022

	Pangestu	File Dalam Perlindungan Merek Asing Yoshimura Di Indonesia	Pendaftaran Merek Asing Yoshimura Di Indonesia 2. Penerapan prinsip first to file dalam penyelesaian sengketa merek asing yoshimura di indonesia		
7.	Nabila Nanda Kurnia Putri	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadeluarsa Gugatan Pembatalan Merek Oleh Keen INC Ditinjau Dengan Teori Keadilan John Rawls	Karena asas rektroaktif yang mencegah undang-undang berlaku surut, maka diperlukan Keputusan Nomor 167PK/Pdt untuk pengaturan merek. Meskipun ppengaturan merek baru dikeluarkan pada saat keputusan dibuat, Sus-HKI/2018 diselesaikan dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Akibatnya, terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan yang lebih tinggi, Konvensi	Uin Maulana Malik Ibrahim	2021

			Paris, Yang memungkinkan pengaturan yang tidak terbatas mengenai jangka waktu untuk tuntutan hukum pembatalan merek tetapi bukan UU No. 15 Tahun 2001.2001. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua peraturan tersebut memenuhi definisi John Rawls tentang keadilan dan apakah terdapat konflik hukum diantara keduanya.		
--	--	--	---	--	--

Daftar Isi

Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
Lembar Persetujuan	Error! Bookmark not defined.
Abstrak.....	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ORIGINALITAS	xii
Daftar Gambar	xx
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Singkatan.....	xxii
Daftar Lampiran.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	24
3. Bahan Hukum	24
4. Teknik Analisis Data.....	26
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
Kerangka Teoritis.....	28
A. Teori Merek.....	28
1. Definisi Merek.....	28

2. Fungsi Merek.....	29
3. Jenis Merek	30
4. Sistem Pendaftaran Merek	31
5. Prosedur Pendaftaran Merek	33
B. Teori Asas <i>First To File</i> atau Konstitutif.....	38
1. Definisi.....	38
2. Pelaksanaan Asas <i>First To File</i>	39
3. Kelebihan dan Kekurangan	40
C. Teori Kepastian Hukum	42
1. Definisi.....	42
2. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum.....	45
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum	46
D. Teori Tanggung Jawab	46
1. Definisi.....	46
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum	47
3. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Dalam Hukum	49
BAB III.....	51
DATA HASIL PENELITIAN.....	51
A. Uraian Kasus	51
B. Putusan	53
1. Pengadilan Niaga Medan (nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN. Niaga. Mdn).....	53
2. Pengadilan Niaga Surabaya (Nomor 2/Pdt.sus.Hki/Merek/2022/PN. Niaga. Sby).....	58
C. Profil Para Pihak.....	64
1. Ms. Glow/for cantik skincare dan Ms. Glow For Men	64
2. Ps. Glow, Pstore Glow, dan Ps. Glow Men	66
3. Direktorat Merek (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.....	67
D. Pendapat Para Pihak.....	69
1. Bapak. Gema Permana R	69
2. Bapak Nur Hidayat	71
3. Ps.Glow, Pstore Glow	73
4. Bapak Arman Hanis.....	74

5. Ms Glow/For Cantik <i>Skincare</i>	75
BAB IV	77
ANALISIS PEMBAHASAN.....	77
A. kepastian hukum penerapan asas <i>first to file</i> pada merek dagang di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.2/Pdt.Sus.HKI. Merek /2022/PN.Niaga. Sby.)?	77
B. Tanggung jawab Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhadap penerapan asas <i>first to file</i> pada pendaftaran merek di Indonesia?	84
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR LAMPIRAN	96

Daftar Gambar

Gambar 1. 1/ Ms. Glow/for cantik skincare dan Ms. Glow For Men	66
Gambar 1. 2 Ps. Glow, Pstore Glow, dan Ps. Glow men	67
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi DJKI	68
Gambar 2 1 Pendaftaran Merek Ms. Glow Kelas 32	83

Daftar Tabel

Table 1 / Data Pelanggaran Merek di Mahkamah Agung mulai dari tahun 2020 sampai 2023.....	12
Table 2 / Data Pelanggaran Merek di Pengadilan Niaga Surabaya mulai dari tahun 2020 sampai 2023.....	13
Table 3 / Data Pelanggaran Merek di Pengadilan Niaga Medan mulai dari tahun 2020 sampai 2023.....	13

Daftar Singkatan

DJKI	adalah	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
UUMIG	adalah	Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
Ps.Stror Glow	adalah	badan usaha yang bergerak dibidang kosmetik yang didirikan oleh Putra Siregar
Ms. Glow	adalah	Badan usaha yang bergerak dalam bidang kosmetik yang didirikan oleh Sandi Purnama Sari
PN	adalah	Pengadilan Niaga
Perkara Ps. Glow	adalah	Perkara yang diduga melakukan pendomplengan merek
Perkara Ms. Glow	adalah	Perkara persaingan usaha yang merasa mereknya telah ditiru oleh Ps. Glow

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	97
Lampiran 2. Surat Tugas Bimbingan Skripsi	98
Lampiran 3. Rekap Bimbingan Skripsi.....	99
Lampiran 4. Surat Publish Jurnal	100
Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin	101
Lampiran 6. Bukti Hasil Turnitin	102
Lampiran 7. Surat Bukti Wawancara dengan Bapak. Gema Permana R, S.H. ...	103
Lampiran 8. Surat Bukti Wawancara dengan Bapak. Nur Hidayat, S.H	105
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara	106
Lampiran 10. Bukti Pendaftaran Merek Ms. Glow	108
Lampiran 11. Bukti Pendaftaran Merek Ps. Glow	109
Lampiran 12. Bukti yang diduga milik merek Ms. Glow (Shandy Purnamasari)	110
Lampiran 13. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 2/Pdt.sus.Hki/Merek/2022/PN.Niaga.Mdn	111
Lampiran 14. Putusan Pengadilan Surabaya No.2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby	114