



**IMPLEMENTASI ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA
MEREK (TINJAUAN DISPARITAS HASIL PUTUSAN
ANTARA DUA KASUS DI INDONESIA)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

CARISA DE ATHAYA

11000120130499

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI ASAS FIRST TO FILE TERHADAP SENGKETA

MEREK (TINJAUAN DISPARITAS HASIL PUTUSAN

ANTARA DUA KASUS DI INDONESIA)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

CARISA DE ATHAYA

NIM 11000120130499

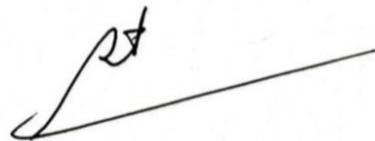
Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP. 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN
IMPLEMENTASI ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA
MEREK (TINJAUAN DISPARITAS HASIL PUTUSAN ANTARA
DUA KASUS DI INDONESIA)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

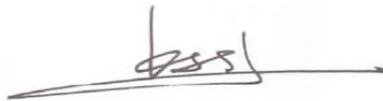
CARISA DE ATHAYA

NIM 11000120130499

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2024

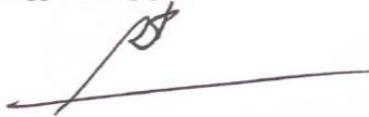
Dewan Penguji

Ketua



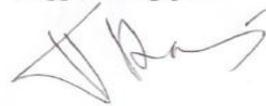
Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP. 196106171987031002

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan sebelumnya untuk meraih gelar sarjana di institusi lain. Penulis juga menyatakan bahwa saya di dalamnya tidak terdapat karya atau ide dalam tugas akhir ini yang berasal dari pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Carisa De Athaya

11000120130499

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Just close your eyes and enjoy the rollercoaster, that is life.” - Zayn Malik

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Mama Indrajayanti (Danti) dan Papa Muhammad Iwan Setiawan (Iwan) selaku Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moral serta finansial kepada penulis;
3. Anggota keluarga penulis, yakni Laska Althaf Setiawan selaku Adik, Molly dan Jennie selaku Kucing penulis yang selalu menjadi tempat berpulang ternyaman selama penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi;
4. Fairuz Zefiro Letius, selaku teman, sahabat, pendampingan bagi penulis yang selalu membantu penulis dalam menghadapi situasi perkuliahan dan skripsi;
5. Sahabat baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yakni Cantika, Berlin, Adila, Nana, Alif, Merandal, Tangkas, Seno;

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan selalu kehadiran Allah SWT dan memohon kepada-Nya untuk melimpahkan segala rahmat dan karunia yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel yang berjudul

“IMPLEMENTASI ASAS *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA MEREK (TINJAUAN DISPARITAS HASIL PUTUSAN ANTARA DUA KASUS DI INDONESIA). Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Menempuh perjalanan panjang dalam menimba ilmu di Universitas Diponegoro telah mengantarkan penulis pada babak baru, yaitu penulisan hukum. Perjalanan ini penuh dengan lika-liku, rintangan, dan pembelajaran berharga yang tidak ternilai. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Penguji I Penulis, Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.H. yang berperan sebagai Dose Pembimbing II untuk memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, juga kepada Bapak Dr.

- Drs. Agus Saron, M.H. selaku Dosen Penguji Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan membantu menyempurnakan hasil dari Penulisan Hukum milik Penulis;
6. Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn. selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama keberlangsungan studi penulis di Fakultas Hukum;
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
 8. Mama Danti dan Papa Iwan selaku kedua orang tua kandung saya yang merupakan sumber kekuatan dan motivasi utama dalam hidup penulis. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan, restu dalam memilih kampus, dan pengorbanan yang tiada henti. Sejak kecil, Mama dan Papa telah menanamkan nilai-nilai penting dalam diri penulis, mengajarkan arti kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Terimakasih sekali lagi dan tidak akan pernah berhenti untuk berterimakasih kepada Mama dan Papa sama halnya seperti doa kalian kepada saya yang tidak akan pernah berhenti sampai akhir perjuangan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Mama dan Papa dengan limpahan Rahmat dan Karunianya;
 9. Laska Althaf selaku Adik laki laki satu satunya milik saya yang selalu membawa kebahagiaan dalam hidup saya dan selalu menemani saya disaat saya sedang jenuh mengerjakan Penulisan Hukum ini. Semoga kita bisa satu almamater ya, Dik. Sukses selalu Adikku;
 10. Fairuz Zefiro selaku pacar saya tersayang yang telah menemani saya sejak awal masuk perkuliahan hingga insyaAllah seterusnya ya. Terimakasih

banyak sudah menemani aku di Semarang selama sisa waktu ku disini. Terimakasih atas segala dorongannya dan selalu menemani dalam setiap prosesnya. Semoga kelak kamu akan menjadi seorang Dokter SPKK dan Pasangan yang hebat;

11. Molly dan Jennie selaku hewan peliharaan penulis yang selalu menemani penulis dalam keadaan baik dan buruk penulis;
12. Cantika Indah Lestari selaku sahabat dan teman pertama penulis di FH UNDIP dan partner magang selama perkuliahan;
13. Berliana Rizky selaku sahabat dan teman kedua penulis di FH UNDIP. Kembaranku;
14. Adila Haira selaku sahabat penulis yang selalu menemani penulis, memberikan motivasi, mendukung dan membantu penulis dalam perkuliahan;
15. Alif Alvaro selaku sahabat penulis yang selalu memberikan saran serta nasihat untuk penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan;
16. Widiani, Tangkas, Merandal, dan Seno selaku sahabat penulis di FH yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, memberikan masukan, mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis hingga bisa bertahan sejauh ini;
17. Feby, Naomy, Agnes, Christian dan Kayla selaku sahabat penulis sejak SD dan SMP yang selalu memberikan dukungan dengan cara menemani penulis

dan mendengarkan keluh kesah penulis dari malam hari hingga pagi hari
tanpa mengenal lelah;

18. Seluruh keluarga besar serta kerabat yang tidak bisa disebutkan satu-satu,
terimakasih atas doa dan dukungannya;

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGUJIAN	v
PERNYATAAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii

KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data	12
4. Metode dan Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	21
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	21
3. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum <i>First to File</i>	26
1. Pengertian <i>First to File</i>	26
2. Sistem Pendaftaran <i>First to File</i>	27
C. Tinjauan Umum Merek.....	27
1. Pengertian Merek	27
2. Klasifikasi Merek	31
3. Fungsi Merek	33
4. Syarat Perlindungan Merek	35
5. Sistem Pendaftaran Merek	36

6.	Merek yang tidak dapat didaftar	41
7.	Hak Atas Merek	42
8.	Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Atas Merek	42
9.	Konsekuensi Hukum	44
10.	Persyaratan Merek.....	45
D.	Tinjauan Umum Sengketa.....	47
1.	Pengertian Sengketa	47
2.	Sengketa Merek.....	48
3.	Penanganan Sengketa Merek	48
E.	Tinjauan Umum Disparitas.....	49
1.	Pengertian Disparitas	49
2.	Disparitas Putusan Hakim	50
BAB III		52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Regulasi Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas <i>First to File</i> di Indonesia	52
1.	Sejarah Hukum Asas <i>First To File</i> di Indonesia.....	52
2.	Mekanisme Pendaftaran Merek di Indonesia.....	56
3.	Prosedur Pendaftaran Merek	66
B.	Implementasi Asas <i>First to File</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020 dan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HAKI/2022 .	68
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HAKI/2020	68
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HAKI/2022	92
BAB IV		116
PENUTUP.....		116
A.	KESIMPULAN.....	116
B.	SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA		123

ABSTRAK

Asas *First to file* merupakan sistem dimana pendaftar yang pertama mengajukan mereknya yang dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi sebuah merek didasari dengan penggunaan asas tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Regulasi pendaftaran merek berdasarkan asas *First to File* di Indonesia; dan Implementasi asas *First to File* dalam Putusan Mahkamah Agung

575 K/Pdt.Sus-HAKI/2019/ PN Niaga Jkt.Pst dan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HAKI/2022.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan yurisprudensial yang relevan dengan topik penelitian (Data Sekunder). Data dikumpulkan melalui *literature research*, yaitu dengan mencari dan mempelajari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti Undang-Undang, Peraturan, dan Putusan Pengadilan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan makna dan isinya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek melalui tahapan formalitas, pengumuman pendaftaran, dan pemeriksaan substantif penting untuk perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan merek. Namun, dalam dua kasus yang dibahas, implementasi Asas *First to File* menunjukkan kompleksitas yang berbeda. Kasus pertama, yang melibatkan merek “BENSU”, menegaskan penerapan Asas *First to File* secara tegas di mana pemohon yang pertama kali mendaftarkan merek diakui sebagai pemilik sah. Namun, kasus kedua yang melibatkan merek “STRONG”, menunjukkan bahwa kata generik seperti “STRONG” tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak, sehingga pendaftaran pertama tidak memberikan hak eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa meskipun Asas *First to File* menjadi acuan penting dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun, terdapat faktor lain seperti makna dan konteks merek, serta itikad tidak baik para pihak, juga mempengaruhi putusan akhir.

Kata kunci : Merek, First to File, Disparitas.