



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK YANG SAH
DITINJAU BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 PK/PDT-SUS-HKI-2020**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

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

Disusun Oleh:

ARDHIAN IRFAN HAKIM

11000120140526

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK YANG SAH
DITINJAU BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 PK/PDT-SUS-HKI-2020

PENULISAN HUKUM

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

Oleh :

ARDHIAN IRFAN HAKIM

NIM 11000120140526

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

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Muhvidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP 197503092003121002

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK YANG SAH
DITINJAU BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 PK/PDT-SUS-HKI-2020**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

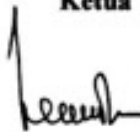
ARDHIAN IRFAN HAKIM

11000120140526

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum

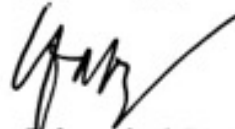
NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji I



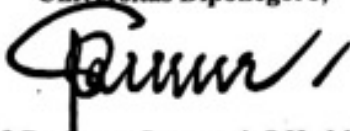
Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II



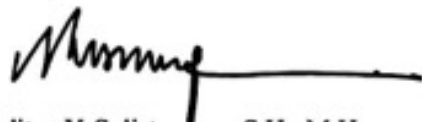
Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP H.7.198704232018071001

**Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,**



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

**Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**



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

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Juni 2024



Ardhian Irfan Hakim

11000120140526

MOTTO

**"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan."**

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

"Gonna Fight and don't stop, until you are proud."

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan motivasi, inspirasi dan doa bagi penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini
3. Segenap keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
4. Dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh dedikasi
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan petunjuk-Nya, serta ungkapan terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh, tetapi juga ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk berbakti kepada masyarakat.

Dalam skripsi ini, penulis berhasil menyelesaikan dan menyusun skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK YANG SAH DITINJAU BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 PK/PDT-SUS-HKI-2020". Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa petunjuk, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas diponegoro
Senarang
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang.

3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Hendro Saptono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas segala panduan, arahan, dan bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, membimbing dan membantu penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Amiek Soemarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasihat, semangat dan bimbingannya bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan ini.
8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas arahan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mudah dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan hingga proses penulisan hukum ini.
9. Kedua orang tua Penulis Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H. dan Ibu Yenny Eka Septiningsih, yang menjadi semangat dan motivasi bagi Penulis, terimakasih atas segala doa, dukungan moral dan material yang diberikan.
10. Terima kasih Anggya Rahmatunnisa Maryadi, yang telah memberikan semangat, doa, arahan, pengertian, perhatian, dan memberikan motivasi serta dukungan yang tiada henti.

11. Keluarga besar Kost Dkenee, Abdul Gofar, Ariesta Fernanda, Fauzan Faturrahman, Rafif Radit, Rizki Gunawan, Daffa Ali, Raja Putra, Aryadan, Hokan Febryo, Tegar Ilham, Emyr Satya, Syauqil, Leonard Obadias, Arif Dwi, Guntur Sembiring, Yusuf Lukman, Luigi Arya, Fidaus, Devano, yang telah memberikan semangat, dukungan, canda tawa, kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-Sahabat seperjuangan Penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Fajar Akbar, Kamarch, Naufal Abrar, Irza Akhlis, Rendi Adiguna, Tangkas Ihza, Alif Alvaro, Merandal Sebastian, terimakasih telah membantu dan berjuang selama proses perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat Penulis diluar lingkup Universitas Diponegoro, Ardiansyah Rizaldi, Brilliant Idha, Hafian Rizki, Dika, Alvian, Bram Pradana, Ahnaf Dzaki, Athala Totti, Muhammad Bilal, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup Penulis serta memberikan dukungan dan semangat.
14. Teman-teman Tim I KKN Undip Tahun 2024 Kabupaten Klaten, Kecamatan Bayat, Desa Talang, terimakasih atas pembelajaran kekeluargaan, dan kebersamaan selama berlangsungnya Kuliah Kerja Nyata.
15. Teman-teman Magang Pengadilan Negeri Wonosobo, terimakasih atas pengalamannya serta ilmu yang dibagikan selama proses magang.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam pemahaman teori maupun praktik, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengundang saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar isi dari Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak lain yang mengakses dan membaca.

Semarang, 22 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Merek adalah identitas perusahaan beserta produknya yang memiliki daya pembeda dan didaftarkan atas itikad baik. Reputasi merek yang dibangun oleh entitas bisnis memerlukan pengorbanan dari segi waktu, biaya, dan tenaga sehingga UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak eksklusif atas hasil intelektual di bidang merek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif untuk mengidentifikasi perlindungan hukum dan prinsip *first to file* dikaitkan dengan kasus sengketa merek antara PT Supra Metal Teratai dan PT Wiharta Prametal, terkhusus pada putusan tingkat peninjauan kembali. Hasil penelitian menggambarkan perlindungan hukum terhadap merek dibagi menjadi preventif dan represif. Pada kasus posisi, perlindungan preventif telah diberikan tetapi belum optimal karena tetap berujung pada sengketa, sementara perlindungan represif telah diberikan pada putusan peninjauan kembali. Prinsip *first to file* merupakan prinsip yang fundamental dalam merek, tetapi dalam kasus posisi, prinsip tersebut dikesampingkan. Prinsip yang dikesampingkan bukan berarti negara tidak konsisten dalam memberi perlindungan, tetapi hal tersebut diartikan bahwa prinsip *first to file* tidak absolut. Oleh karena itu, putusan peninjauan kembali justru mengindikasikan bahwa hakim memperhatikan aspek kontekstual kasus, bukan hanya tekstual dalam mengimplementasikan hukum.

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

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	19

2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>First to File</i>	23
1.	Pengertian First to File	23
2.	Kelebihan Sistem <i>First to File</i>	24
3.	Kelemahan Sistem First to file	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	24
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	24
2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	28
3.	Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	34
4.	Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	35
D.	Tinjauan Umum Tentang Merek	37
1.	Pengertian Merek	37
2.	Fungsi Merek	38
3.	Jenis Merek	41
4.	Sistem Pendaftaran dalam Hukum Merek.....	42
5.	Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	50
6.	Jangka Waktu Perlindungan	52
7.	Pengalihan Hak Atas Merek.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55

A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sengketa Merek di Indonesia (Studi Kasus PT Supra Teratai Prametal dan PT Wiharta Prametal)	55
1. Perlindungan Hukum terhadap Merek	55
2. Kasus Posisi	67
3. Putusan Pengadilan	70
4. Perlindungan Hukum pada Kasus Posisi.....	74
B. Implementasi Asas First to File dalam Putusan MA Nomor 5 PK/Pdt-Sus-HKI/2020.....	78
1. Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama dan Kasasi	78
2. Pertimbangan Hakim pada Tingkat Peninjauan Kembali	82
3. Implementasi Asas <i>First to File</i> pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Pk/Pdt-Sus-HKI-2020	89
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112