

PENDAFTARAN HAK MEREK BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP

FIRST TO FILE

(Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

RISWANDA IBNU HAIKAL

NIM : 1710111064

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Riswanda Ibnu Haikal

NIM : 1710111064

Judul : PENDAFTARAN HAK MEREK BERDASARKAN
PENERAPAN PRINSIP FIRST TO FILE
(Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN
Niaga Jkt.Pst)

Jember, 08 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Lutfian Ubaidillah, SH., MH
NIP/NPK : 1988011711703781

PENGESAHAN

**PENDAFTARAN HAK MEREK BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP
FIRST TO FILE (Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Juni 2024


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Icha Cahyaning Fitri, SH., MH
NIP/NPK. 1990050611703779


Ahmad Suryono, SH., MH
NIP/NPK. 1981052111703779

Anggota


Lutfian Ubaidillah, SH., MH
NIP/NPK. 1988011711703781

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember



H. Syatna, SH., MH
NIP/NPK. 1961010418809225

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riswanda Ibnu Haikal

NIM : 1710111064

Judul : Pendaftaran Hak Merek Berdasarkan Penerapan Prinsip *First To File*
(Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga
Jkt.Pst)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Juni 2024

buat Pernyataan,



Riswanda Ibnu Haikal

NIM. 1710111064

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahnya islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah saya jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, selalu berdoa setiap hari, bekerja keras untuk kesuksesan putra tercintanya dan selalu memperjuangkan pendidikan anak-anaknya agar terjamin.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Lutfian Ubaidillah, SH., MH. Terima kasih telah bersabar dan tulus memberikan bimbingannya selama menjalankan penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sudah memberikan ilmu akademik.
4. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan arahan dan support untukku.

MOTTO

"Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya."

(Sufyan bin Uyainah)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul “Pendaftaran Hak Merek Berdasarkan Penerapan Prinsip First To File (Studi Kasus Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst)” tepat pada waktunya.

Terlebih dahulu, peneliti ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di jurusan yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Peneliti juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga serta sahabat-sahabat terdekat atas doa-doa dan support mereka sepanjang perjalanan pembuatan karya ilmiah ini tanpa adanya dukungan dari mereka semua tentunya perjalanan menuju pencapaian tujuan tidak akanlah seindah seperti saat ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam perjalanan penulisan proposal skripsi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi Anda semua dengan limpahan berkah dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.

ABSTRAK

Riswanda Ibnu Haikal

1710111064

Penelitian ini menjelaskan bahwa merek adalah bagian paling penting dalam kegiatan perdagangan. Merek menjadi aset yang dapat menghasilkan keuntungan tak terhingga apabila dikelola dengan baik, namun apabila merek mengalami masalah atau penyalahgunaan, maka dampaknya pun akan sama besarnya. Mengatasi hal tersebut, perlindungan terhadap merek dagang sangatlah diperlukan, untuk memberikan jaminan, kenyamanan terhadap hak pemegang merek yang sah. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila menggunakan prinsip *first to file* yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kasus Polo Ralph Lauren (Polo), sengketa ini bermula ketika Mohindar H.B selaku penggugat merasa terganggu karena adanya penggunaan merek dagang Polo oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) selaku tergugat dan PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) selaku turut tergugat. Penggugat mengaku mendapatkan merek Polo ini berdasarkan pengalihan merek dari Jon Whiteley pada tahun 1986 dengan nomor pendaftaran 173934. Berbeda dengan pernyataan dari PT. PRLI, bahwa merek polo ini pertama kali adalah milik Jon Whiteley yang di alihkan kepada Bapak Fong Franky selaku direktur PT. MPP dan Bapak Fong Franky tidak pernah mengalihkan merek ini kepada siapapun. Pada tahun 2016, PT. MPP mengalihkan hak mereknya kepada PT PRLI. Yang mana berdasarkan pengalihan ini, mengakibatkan hak atas merek tersebut telah sah beralih kepada PT PRLI. Dalam praktik penyelesaian sengketa merek pada Polo *by Ralph Lauren* sudah sesuai dengan hukum acara peradilan niaga dan Mohindar H.B sebagai penggugat sebagai pemegang merek Polo *by Ralph Lauren* berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat adalah pemegang hak atas merek Polo *by Ralph Lauren* dibawah daftar Nomor 173934.

Kata Kunci: *first to file*, Merek

ABSTRACT

Riswanda Ibnu Haikal

1710111064

This research explains that brands are the most important part of trading activities. A brand is an asset that can generate unlimited profits if managed well, but if the brand experiences problems or misuse, the impact will be just as great. To overcome this, protection of trademarks is very necessary, to provide guarantees and comfort for the legal rights of trademark holders. The form of legal protection obtained when using the first to file principle is that the right to a trademark is obtained through registration, meaning that exclusive rights to a trademark are granted because of registration.

The conclusion of this research is the Polo Ralph Lauren (Polo) case, this dispute began when Mohindar H.B as the plaintiff felt disturbed by the use of the Polo trademark by another party. The other parties in question are PT Polo Ralph Lauren Indonesia (PT PRLI) as the defendant and PT Manggala Putra Perkasa (PT MPP) as the co-defendant. The plaintiff claimed to have obtained the Polo brand based on the transfer of the brand from Jon Whiteley in 1986 with registration number 173934. This is different from the statement from PT. PRLI, that this polo brand first belonged to Jon Whiteley which was transferred to Mr. Fong Franky as director of PT. MPP and Mr. Fong Franky have never transferred this brand to anyone. In 2016, PT. MPP transferred its trademark rights to PT PRLI. Based on this transfer, the rights to the brand have legally transferred to PT PRLI. In practice, resolving brand disputes on Polo by Ralph Lauren is in accordance with commercial court procedural law and Mohindar H.B as the plaintiff is the holder of the Polo by Ralph Lauren brand based on the court decision. The plaintiff is the right holder for the Polo by Ralph Lauren brand under registration number 173934.

Kata Kunci: *first to file, brands*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pendekatan	6
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Merek	10
2.1.1 Pengertian Merek	10

2.1.2 Tujuan Perlindungan Merek	15
2.2 Pendaftaran Merek	16
2.2.1 Proses Pendaftaran Merek	16
2.2.2 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan	18
2.3 Perlindungan Hukum Merek	21
2.3.1 Perlindungan Hukum Pendaftar Pertama.....	21
2.3.2 Akibat Pembatalan Merek	23
2.4 Perlindungan Merek di Indonesia	24
BAB III PEMBAHASAN	26
Bentuk perlindungan hukum dalam pendaftaran merek dagang sesuai dengan prinsip <i>first to file</i>	26
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	