



SKRIPSI

Judul:

Analisis Konsepsi Asas First to File
Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek (Studi
Kasus Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)

Disusun oleh:

VIVI HENIASY
NIM. 205210080

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS KONSEPSI ASAS *FIRST TO FILE* MEREK
TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Vivi Heniasy

NIM : 205210080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : VIVI HENIASY
NIM : 205210080
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Konsepsi Asas First to File Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)
Title : Analysis of the First to File Principle for Famous Trademarks Under the Trademark Law (Case Study of Decision Number 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. LEWIANDY, S.H.,LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

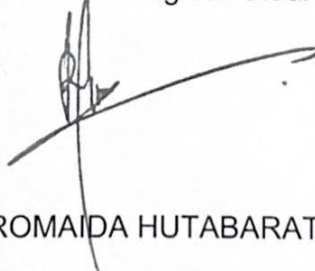
Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



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

Persetujuan

Nama : VIVI HENIASY
NIM : 205210080
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Konsepsi Asas First to File Merek Terkenal
Berdasarkan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan
Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 14-Desember-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

ABSTRAK

Penggunaan merek sangat krusial bagi pengusaha karena merek berfungsi sebagai identitas produk atau jasa. Merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dapat dilindungi melalui pendaftaran. Salah satu asas yang diterapkan dalam pendaftaran merek adalah First to File, yang memberikan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkannya. Asas ini sering menimbulkan perbedaan tafsiran di kalangan hakim dan dapat bertentangan dengan perlindungan merek terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas First to File dalam pendaftaran merek di Indonesia, dengan fokus pada kasus Polo by Ralph Lauren dan relevansinya terhadap Undang-Undang Merek yang berlaku, khususnya dalam Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek Polo by Ralph Lauren di Indonesia terkait dengan penerapan asas First to File, menggambarkan bagaimana hukum Indonesia memberikan perlindungan berdasarkan prinsip pendaftaran yang lebih dulu dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal KI, dan pelaku usaha lebih memahami dan mengedepankan prinsip ini dengan memperkuat sosialisasi, pengawasan, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi untuk menghindari konflik hukum.

Kata Kunci: Merek, Asas First to File, Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek, Undang-Undang Merek

ABSTRACT

The use of trademarks is crucial for entrepreneurs as trademarks serve as the identity of a company's products or services. As part of Intellectual Property Rights, trademarks can be protected through registration. One of the principles applied in trademark registration is the First to File principle, which grants the rights to the first party to register a trademark. This principle often leads to differing interpretations among judges and can conflict with the protection of well-known trademarks. This study aims to analyze the application of the First to File principle in trademark registration in Indonesia, focusing on the case of Polo by Ralph Lauren and its relevance to the applicable Trademark Law, specifically in Decision Number 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024. The research approach is juridical-normative, using a case study method, with data collected from primary, secondary, and tertiary legal materials through library research and interviews. The data is then analyzed qualitatively using a deductive reasoning method with descriptive-analytical specifications. The research findings show that the trademark dispute over Polo by Ralph Lauren in Indonesia, which is rooted in the application of the First to File principle, illustrates how Indonesian law provides trademark protection based on the first-to-file registration principle. Therefore, it is hoped that law enforcement officials, the Directorate General of Intellectual Property, and business practitioners will better understand and prioritize this principle by strengthening socialization, supervision, and trademark registration, as well as encouraging dispute resolution through mediation and alternative dispute resolution to avoid legal conflicts that harm any party.

Keywords: Trademark, First to File Principle, Intellectual Property, Polo by Ralph Lauren Case, Trademark Dispute

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis diberikan kekuatan, kemampuan, dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Konsepsi Asas *First to File* Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris 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;
5. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta saran yang membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Priyagus Widodo Hadinugroho, S.H. selaku advokat yang telah bersedia menjadi Narasumber penelitian.

8. Papa Bong Pap Choi dan Mama Susilawaty selaku orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa kuliah hingga diselesaikannya skripsi;
9. Massimiliano Di Matteo selaku kekasih Penulis yang telah senantiasa memberikan semangat dan mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
10. Teman-teman “Riset Gemash” Nadya Enjelin Kusuma dan Malvin Santoso. Teman-teman “*Battle of Speech (BOS)*” King William, Hanz Bryant Joeliant, Sherryl Naomi Wong, dll. Teman-teman “Si Paling Untar” Jocelyn Cherieshta, Ellen Santoso, Vania Cianta Putri, Audrey Bilbina Putri, Maria Natasha, Jessica Aurelia serta teman-teman sesama bimbingan skripsi Laura Sally Patricia, Evelyn, dan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf atas kata-kata yang mungkin kurang tepat dalam penyusunan skripsi ini. Menyadari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Jakarta, 15 Desember 2024

Penulis

Vivi Heniasy

Pernyataan

Nama : VIVI HENIASY
NIM : 205210080
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Konsepsi Asas First to File Merek Terkenal
Berdasarkan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan
Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024)

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, 14-Desember-2024
Yang menyatakan



VIVI HENIASY
NIM. 205210080

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Kerangka Konseptual	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	22

A. Teori Kepemilikan.....	22
B. Teori Perlindungan Hukum	23
C. Teori Kepastian Hukum	25
D. Teori Kemanfaatan Hukum.....	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Profil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat	33
1. Penggugat.....	33
2. Tergugat	33
3. Turut Tergugat	33
B. Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024	34
1. Kasus Posisi	34
2. Pertimbangan Hakim	38
3. Amar Putusan.....	40
a. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pengadilan Tingkat Pertama) Nomor Perkara: 140/PDT.G/1995/PN.JKT.PST.....	40
b. Putusan Kasasi (Mahkamah Agung) Nomor Putusan: 3101 K/Pdt/1999..	41
c. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Gugatan Baru Tahun 2022) Nomor Perkara: 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Jkt.Pst	41
d. Putusan Kasasi (Kasasi Gugatan Tahun 2022) Nomor Putusan: 365K/Pdt.Sus-HKI/2023.....	42
e. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor Putusan: 9PK/Pdt.Sus- HKI/2024	43
C. Hasil Wawancara.....	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
A. Konsep <i>First to File</i> dalam Sengketa Hak Merek Polo by Ralph Lauren di Indonesia	48

B. Akibat Hukum terhadap Polo di Indonesia Setelah Adanya Putusan Nomor 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024.....	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran III	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran IV	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran V	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran VI	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran VII	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran VIII	: <i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Jurnal Sinta 4
Lampiran IX	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran X	: Surat Permohonan Wawancara
Lampiran XI	: Dokumentasi Bukti Wawancara
Lampiran XII	: Putusan Pengadilan Nomor 9PK/PDT.SUS-HKI/2024