

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM
PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 813 K/PDT. SUS-HKI/2020)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

**Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**KEPASTIAN HUKUM PRINSIP *FIRST TO FILE* DALAM
PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 813 K/PDT. SUS-HKI/2020)**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem Pendaftaran suatu merek (*First to File*) merupakan hal yang terpenting dan menjadi kunci awal dari suatu kemungkinan yang ada walaupun tidak disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang tersebut, namun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwasannya hak atas suatu merek dapat diperoleh apabila merek tersebut telah terdaftar di Daftar Umum Merek, namun dalam sengketa merek “*GF Racing*” ini, pihak Kusuma Trita tidak teliti dan dianggap melanggar sistem pendaftaran merek. Sehingga penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Eksistensi Prinsip *First to File* pendaftaran merek dagang dalam penyelesaian sengketa pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt.Sus- HKI/2020?. 2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek terkait Prinsip *First to File* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt.Sus-HKI/2020?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menekankan pada pendekatan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta dihubungkan dengan Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan bahan hukum dan fakta-fakta terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemaknaan hakim terhadap prinsip *First to File* dalam sengketa merek pada putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pdt.Sus-HKI/2020 adalah walaupun melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu namun jika adanya itikad tidak baik maka dianggap meniru atau menggunakan merek secara tanpa hak. Dampak dari pemaknaan hakim terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalah hilangnya hak eksklusif dan dijatuhi denda sesuai ketentuan yang berlaku. Implikasi hukum dari sengketa ini adalah seharusnya hakim melakukan pertimbangan dengan menggunakan pendekatan pada prinsip *First to File* dalam memutuskan sengketa ini. Saran bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia, ada baiknya lebih dahulu memahami peraturan-peraturan terkait hukum merek yang ada di Indonesia, agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kasus-kasus sengketa merek seperti halnya “*GF Racing*” ini, kemudian kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diperlukan adanya peningkatan kualitas kinerja khususnya para aparat yang memeriksa permohonan pendaftaran merek agar lebih teliti dan objektif dalam melakukan pemeriksaan pendaftaran suatu merek, baik pemeriksaan formal hingga pemeriksaan substantif.

Kata Kunci: Merek, Prinsip *First to File*, *GF Racing*