

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG  
BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN  
FIRST TO FILE**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh :**

**MUHAMMAD GASMAN  
NPM : 20310011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2022**

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG  
BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN  
*FIRST TO FILE***

**DIAJUKAN OLEH :**

**MUHAMMAD GASMAN  
NPM : 20310011**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI  
Tanggal 6 Juli 2022**

**Oleh :**

**Pembimbing I**



**Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II**



**Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.**

# TESIS

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN *FIRST TO FILE*

Dipersiapkan dan disusun oleh :



MUHAMMAD GASMAN

NPM : 20310011

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 6 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Anggota	.....
Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum	Anggota	
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota	.....

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Tanggal 6 Juli 2022  
Ketua Program Studi Magister Hukum

  
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD GASMAN  
NPM : 20310011  
Alamat : Jl. Griya Kebraon Utara IV Blok AE-2, Surabaya No.  
Telp (HP) : 0813-3182-3378

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN *FIRST TO FILE***” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD GASMAN**

NPM : 20310011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN *FIRST TO FILE***”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga, memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini. †



6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
7. Teristimewa untuk Ayahanda Drs. H. M. Gazali Hindi dan Ibunda Dra. Hj. Mahwati tercinta yang telah memberikan doa, dan motivasi, Sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
8. Istri tercinta Hj. Alifia Primasari dan anak-anak tersayang Andi Fathimah Az-Zahra Gasman, Andi Syarifah Putri Aisyah, Andi Muhammad Khalifathurrasyiid El-Hindi, Andi Muhammad Ghazi Al Fatih El-Hindi yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
9. Rekan dan Staf kantor Hukum Gasman Gazali & Associates.
10. Kakanda Usman Andi Baso, S.H. & Keluarga yang telah memotivasi saya agar melanjutkan kuliah S2 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Akhir kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum di sekolah maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Surabaya, 21 Juli 2022



MUHAMMAD GASMAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAAN ORIGINALITAS.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Teoritik.....	6
E. Metode Penelitian .....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16
<b>Bab II PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK DAGANG</b>	
<b>BERDASARKAN KONSEP KEPEMILIKAN FIRST TO FILE.....</b>	<b>17</b>
A. Tata Cara Pendaftaran Merek.....	17
B. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek	
Berdasarkan Konsep Kepemilikan First To File .....	24
C. Analisis Kasus Pelanggaran Merek yang sudah menggunakan	
Konsep Kepemilikan First To File sebagai dasar putusan.....	32

<b>Bab III KARAKTERISTIK MEREK DAGANG BERDASARKAN</b>	
<b>KONSEP KEPEMILIKAN MENURUT</b>	
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016</b>	
<b>TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....</b>	<b>38</b>
A. Karakteristik Merek Dagang Sebagai Aktiva Tidak Berwujud.....	38
B. Konsep Kepemilikan atas Merek Dagang.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR BACAAN</b>	



## ABSTRAK

Kegiatan industri dan perdagangan barang dan jasa menggunakan merek sebagai bukti kepemilikan dan pembeda dari produk yang sejenis. Pelanggaran terhadap merek dapat mengakibatkan adanya perbanyakan, perbuatan, penjualan, pengedaran atau bahkan penggunaan intelektual yang dapat direproduksi secara massif dari orang lain tanpa izin yang berhak dengan tujuan mencari keuntungan secara komersial. Tentunya hal ini dapat menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat serta merugikan konsumen karena menganggap telah membeli suatu barang dengan kualitas yang bagus dengan membeli suatu merek tertentu akan tetapi malah mendapatkan barang dengan kualitas yang berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana perlindungan hukum pemilik merek dagang berdasarkan konsep kepemilikan first to file?; b. Bagaimana karakteristik merek dagang berdasarkan konsep kepemilikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Perlindungan hukum pemilik merek berdasarkan konsep kepemilikan first to file dapat diperoleh apabila pemilik merek melakukan permohonan kepada DJKI. Permohonan tersebut didasarkan pada itikad baik pemohon, sehingga permohonan tersebut akan menjadikan suatu perlindungan hukum pada pemohon merek yang pertama sebab pemohon yang mengajukan permohonan merek yang pertama kali dianggap memiliki itikad baik. Hal tersebut menyebabkan tidak boleh ada pihak yang sengketa di pengadilan, maka yang akan dilindungi adalah pemilik merek yang mengajukan permohonannya terlebih dahulu. Karakteristik merek dagang berdasarkan konsep kepemilikan menurut undang-undang yang berlaku adalah bahwa merek dagang dianggap sebagai suatu benda yang tidak berwujud berdasarkan Buku II KUHPerdara yang mana pemilik hak memiliki kewenangan untuk menggunakan merek tersebut dengan tidak terbatas sebagaimana yang dibutuhkannya, termasuk juga untuk melaksanakan perjanjian baik perjanjian lisensi ataupun perjanjian pengalihan hak dengan cara apapun. Sistem first to file merupakan suatu sistem yang mendasarkan itikad baik sebagai dasar untuk perlindungan hak merek sehingga pemohon pertama merupakan pihak yang dilindungi. Tentu saja hal tersebut memiliki kelemahan, kelemahan tersebut adalah apabila merek itu daya kreativitas dari pihak yang belum melakukan pendaftaran karena sesuatu hal, akan tetapi didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Tentunya pemeriksaan dalam pengadilan diperlukan dan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak hanya berlandaskan itikad baik dari pemohon merek yang pertama. Kepemilikan merek yang tidak terbatas tersebut akan lebih baik apabila diikuti dengan pengawasan sehingga tidak akan menimbulkan persaingan hukum yang tidak sehat diantara produsen yang menawarkan produk sejenis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemilik Merek Dagang, Merek Dagang, First to File

## **ABSTRACT**

Industrial activities and trade in goods and services use a brand as proof of ownership and to differentiate it from similar products. Violation of the mark can result in the reproduction, act, sale, distribution or even use of intellectual property that can be reproduced on a large scale from others without the rightful permission for the purpose of seeking commercial gain. Of course this can lead to unfair business competition and harm consumers because they think they have given good quality goods by buying a certain brand but instead get goods of different quality. Based on the above background, the formulation of the problem can be made as follows: a. How is the legal protection of trademark owners based on the concept of first to file ownership?; b. What are the characteristics of a trademark based on the concept of ownership according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications? This research is a normative research with a statutory and conceptual approach and uses primary and secondary legal sources. Legal protection of brand owners based on the concept of first to file ownership can be obtained if the brand owner makes an application to the DJKI. The application is based on the good faith of the applicant, so that the application will provide legal protection to the first applicant for a mark because the applicant who submits the application for the mark first is considered to have good faith. This causes no party to dispute in court, so what will be protected is the trademark owner who submits the application first. The characteristics of a trademark based on the concept of ownership according to the applicable law is that a trademark is considered an intangible object based on Book II of the Civil Code in which the right owner has the authority to use the mark indefinitely as needed, including also to carry out a good agreement. license agreement or agreement to transfer rights in any way. The first to file system is a system based on good faith as the basis for the protection of trademark rights so that the first applicant is the protected party. Of course this has a weakness, the weakness is if the mark is the creative power of a party who has not registered for some reason, but is registered first by another party. Of course, examination in court is necessary and judges in deciding a case should not only be based on the good faith of the first trademark applicant. The unrestricted ownership of the brand would be better if followed by supervision so that it would not cause unfair legal competition among producers offering similar products.

Keywords: Legal Protection, Trademark Owner, Trademark, First to File