

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum utama dalam sistem perlindungan merek di Indonesia yang mengatur prinsip perolehan hak berdasarkan first-to-file, prosedur pendaftaran, penolakan merek, pembatalan, serta perlindungan terhadap merek terkenal termasuk yang berasal dari luar negeri. Ketentuan ini menjadi penting mengingat semakin meningkatnya sengketa merek yang melibatkan pemilik merek internasional dalam yurisdiksi Indonesia. Salah satu kasus yang relevan adalah sengketa merek “Fisher-Price” antara Mattel Inc. sebagai pemilik merek terkenal internasional dan Liu Ignasia F. Yulianti selaku pemilik merek “Fisherprice” yang telah terdaftar untuk kelas 12. Penelitian ini mengkaji dua hal utama, yaitu pengaturan hukum mengenai penolakan pendaftaran merek terkenal asing di Indonesia dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, *TRIPs Agreement*, *Paris Convention*, serta bahan hukum sekunder lainnya. Fokus dari kajian terletak pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan merek, khususnya terkait merek terkenal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *first-to-file* memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan merek terkenal asing apabila pendaftaran terlebih dahulu dilakukan oleh pihak domestik, khususnya jika terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya maupun indikasi itikad tidak baik. Dalam kasus ini, Mattel Inc. mengajukan gugatan pembatalan merek “Fisherprice” milik Liu Ignasia F. Yulianti dengan dalil adanya persamaan dan status merek terkenal. Namun Pengadilan Niaga tidak memasuki penilaian substansi dan menolak gugatan karena *obscuur libel* akibat penggabungan pembatalan merek dan permintaan perintah administratif pendaftaran merek.

Kata kunci: *Merek, merek terkenal, first to file.*