

ABSTRAK

Sistem hukum merek Indonesia yang menganut prinsip konstitutif (*first to file*) berpotensi merugikan pihak yang beriktikad baik apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan penggunaan merek yang memadai, sebagaimana terlihat dalam sengketa merek “MARLIN” antara TREK BICYCLE CORPORATION (Penggugat) dan PT Astra Honda Motor (Tergugat), ketika Penggugat terhalang mendaftarkan mereknya karena adanya merek terdaftar milik Tergugat yang tidak digunakan secara aktif dalam perdagangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek belum terdaftar terhadap gugatan penghapusan merek *non-use* “MARLIN” oleh pihak ketiga; dan (2) Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau *literature research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dapat dilakukan secara preventif melalui Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta secara represif melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan menekankan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdara sebagai bentuk pengawasan hak subjektif. Penghapusan atau pembatalan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga menjadi mekanisme administratif untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga dalam perkara penghapusan merek “MARLIN” ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Merek sebagaimana ditegaskan pada tingkat kasasi.

Kata Kunci: Penghapusan Merek, *Non-use*, Pihak Ketiga, dan Pelindungan Hukum