ABSTRAK

Asas *first to file system* sering menjadi permasalahan utama dalam pelanggaran merek terkenal asing di Indonesia, karena pada merek terkenal sudah melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. Perlindungan merek terkenal asing di Indonesia sering kali menimbulkan disparitas dalam putusan hakim, sehingga penulis akan membandingkan 2 (dua) putusan kasus yang sama dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penulis merumuskan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi merek asing terkenal di Indonesia serta apa akibat hukum bagi pemilik merek terkenal dengan adanya putusan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan hukum bagi merek asing terkenal di Indonesia serta akibat hukum yang akan timbul dengan adanya putusan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif serta disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perbedaan putusan hakim diakibatkan karena perbedaan penafsiran hakim terkait asas pembuktian pendaftar pertama serta itikad baik/tidak baik dalam pendaftaran merek. Putusan yang pertama secara normatif sudah tepat karena hakim menafsirkan asas *first to file system* tanpa mengabaikan itikad tidak baik oleh Tergugat. Sedangkan putusan yang kedua memutus berdasarkan siapa pendaftar pertama saja dengan mengabaikan itikad buruk dalam pendaftaran mereknya. Akibat hukum pembatalan merek adalah terhapusnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek Dirjenn KI yang mengakibatkan perlindungan terhadap merek telah berakhir serta terhapusnya hak atas merek tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing, Indonesia, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

ABSTRACT

The first-to-file system principle is often the main issue in cases of infringement of well-known foreign trademarks in Indonesia. This is because well-known trademarks carry a certain reputation that bad-faith parties attempt to exploit for profit by free-riding on or leveraging that reputation. The protection of well-known foreign trademarks in Indonesia frequently results in disparities in judicial rulings. Therefore, this study compares two cases with similar circumstances but differing judicial considerations. This study aims to examine the legal protection of well-known foreign trademarks in Indonesia and the legal consequences for trademark owners resulting from these rulings. The research method employed is a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The author utilizes secondary data collected through literature studies. The data is analyzed using a qualitative method and presented in a narrative form. The study concludes that the differences in court rulings arise due to variations in judicial interpretation regarding the first-to-file system principle and the presence or absence of good faith in trademark registration. The first ruling is normatively appropriate, as the judge interprets the first-to-file system while still considering the bad faith of the defendant. Conversely, the second ruling is based solely on the identity of the first registrant, disregarding the issue of bad faith in trademark registration. The legal consequence of trademark cancellation is the removal of the trademark from the General Register of Trademarks of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), resulting in the termination of its legal protection and the loss of trademark rights.

Keywords: *Legal Protection of Well-Known Foreign Trademarks, Indonesia, Putusan No. 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan No. 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*