

ABSTRAK

Merek terkenal “TikTok” mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar “Tik tok” milik Fenfiana Saputra berdasarkan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris yang mengatur mengenai merek terkenal perlu dilindungi meski belum terdaftar. Gugatan tersebut diajukan karena merek “Tik tok” milik Fenfiana menghalangi pendaftaran merek terkenal “TikTok” pada kelas 25 (pakaian dan sejenisnya) di DJKI yang sudah terdaftar terlebih dahulu sejak tahun 2009, sehingga dilindungi oleh prinsip *first to file*.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisa pengaruh kedudukan merek “TikTok” sebagai merek terkenal dalam gugatan penghapusan merek “Tik tok” dan bentuk perlindungan terhadap merek “Tik tok” dari gugatan penghapusan merek yang diajukan oleh Tiktok Ltd.

Metode penelitian yang diterapkan bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa merek “Tik Tok” sebagai merek terkenal, memiliki kewenangan dalam mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar “Tik tok” yang memiliki persamaan, dengan syarat merek tersebut sudah tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan selama 5 tahun. Akan tetapi merek terkenal “TikTok” tidak dapat menghapuskan merek “Tik tok” milik Fenfiana Saputra karena sudah terdaftar terlebih dahulu sejak tahun 2009 dan masih digunakan dalam kegiatan perdagangan hingga saat ini, jauh sebelum merek “Tik Tok” ada di Indonesia. Bentuk perlindungan merek “Tik tok” yaitu perlindungan preventif berupa sistem *first to file* yang diterapkan dalam perlindungan merek di Indonesia dan perlindungan represif melalui jalur litigasi.

Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Penghapusan Merek.