

ABSTRAK

Praktik pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*), yang pada pelaksanaannya rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu melalui iktikad tidak baik untuk mendompleng reputasi merek yang sudah terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yuridis dan mekanisme pembatalan merek terdaftar, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait sengketa merek "SEGOVIA". Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *first to file* dibatasi secara tegas oleh asas iktikad baik yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan substantif. Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga apabila terbukti diajukan dengan iktikad tidak baik dan/atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.. Dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., Majelis Hakim mengabulkan gugatan pembatalan merek SEGOVIA milik Tergugat karena terbukti memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat yang merupakan merek terkenal. Terpenuhinya unsur iktikad tidak baik (*bad faith*) didasarkan secara kuat pada pengakuan langsung Tergugat di persidangan yang sengaja mendaftarkan merek tersebut untuk membonceng reputasi (*free-riding*). Putusan ini dinilai telah sejalan dengan tujuan hukum kekayaan intelektual untuk melindungi pemilik merek terkenal dari persaingan usaha tidak sehat dan mencegah kesesatan pada konsumen.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Merek Terkenal, Iktikad Tidak Baik, Asas *First to File*.