

ABSTRAK

Nama : Gustianus Fernando
NIM : 01659220017
Judul : Implementasi Asas *First to File* Terhadap Sengketa
Merek Terkenal di Indonesia

(xi + 104 halaman)

Dalam sistem hukum merek di Indonesia, sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah *first to file*, yang mana suatu merek yang mendapatkan perlindungan hak atas merek adalah merek yang didaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, implementasi asas *first to file* dalam sengketa merek terkenal masih belum sepenuhnya diterapkan dalam sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian atas permasalahan ini, yang mana perlu dilihat bagaimana implementasi asas *first to file* dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, yang dilakukan dengan melakukan menggunakan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya merek terkenal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum mengenai implementasi asas *first to file* terhadap sengketa merek terkenal di Indonesia dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya sengketa merek terkenal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan, dan sifat analisis dari penelitian ini adalah kualitatif dan pengolahan atas bahan hukum tersebut menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dari tesis ini adalah asas *first to file* tidak diterapkan sepenuhnya dalam sengketa merek terkenal. Dalam sengketa merek terkenal dilakukan pemeriksaan kriteria merek terkenal berdasarkan pada Permenkumhan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. apabila merek tersebut memenuhi kriteria merek terkenal, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dapat mengajukan pembatalan atas merek tanpa batas waktu, dikarenakan dalam kasus merek terkenal, dapat dipastikan bahwa merek yang didaftarkan oleh pihak lain dilakukan dengan itikad tidak baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya sengketa merek terkenal adalah dengan menerapkan sistem merek defensif sebagaimana diterapkan di negara Jepang. Selain itu dapat juga diterapkan sistem *dismissal process* sebagaimana diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemberian edukasi kepada masyarakat dan para penegak hukum juga sangat penting dalam rangka mengurangi sengketa merek terkenal di Indonesia.

Kata Kunci : Sengketa, Merek Terkenal, *First to File*.

Referensi : 44 (1977-2021)

ABSTRACT

Nama : **Gustianus Fernando**
NIM : **01659220017**
Judul : ***Implementation of The First to File Principle in Well-Known Mark Disputes in Indonesia***

(xi + 104 pages)

In the trademark legal system in Indonesia, the trademark registration system in Indonesia is a first to file system, where a trademark that receives trademark rights protection is the trademark that is first registered at the Directorate General of Intellectual Property. However, the implementation of the first to file system in well-known mark disputes is still not fully implemented in well-known brand disputes that occur in Indonesia. So it is necessary to carry out research on this problem, which requires looking at how the first to file system is implemented in well-known mark disputes in Indonesia, which is carried out using several cases that have occurred in Indonesia, and the efforts that can be made to reduce the presence of well-known mark in Indonesia. Indonesia. This research aims to solve legal problems regarding the implementation of the first to file principle in well-known mark disputes in Indonesia and to determine efforts that can be made to reduce the existence of well-known mark disputes in Indonesia. The type of research used is normative research, using primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method used by the author is literature study, and the nature of the analysis of this research is qualitative and the processing of the legal material uses an inductive method. The research results from this thesis are that the first to file principle is not fully applied in well-known mark disputes. In well-known mark disputes, the criteria for well-known mark are examined based on Permenkumhan Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration. If the mark meets the criteria for a famous mark, then in accordance with Article 77 paragraph (2) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks, you can apply for cancellation of the mark without a time limit, because in the case of a famous mark, it can be ensured that the mark registered by the party others are done in bad faith. Efforts that can be made to reduce famous brand disputes are by implementing a defensive brand system as implemented in Japan, Australia and other countries. Apart from that, a dismissal process system can also be implemented as applied in the State Administrative Court. Providing education to the public and law enforcers is also very important in order to reduce disputes over well-known mark in Indonesia.

Keywords : *Disputes, Well-Known Mark, First to File.*

Reference : *44 (1977-2021)*