

RINGKASAN

Merek sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah digunakan sejak lama dan mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan usaha kepada masyarakat luas. Banyaknya ciptaan menyebabkan adanya kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa yang dalam proses produksinya menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan atau persaingan tidak jujur. Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip *First to File* yang berarti perolehan hak merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran. Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak kasus penyalahgunaan merek yang dilakukan oleh pihak beritikad tidak baik. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem *First to File* dalam hal hak kepemilikan merek Samgong serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian, apabila dikemudian hari timbul masalah merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, hal itu disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan kewenangan pada Direktorat Merek yang kurang memperhatikan asas *rechmatigheid van bestuur*. Hal ini terjadi pada kasus merek Samgong milik Samgong Gear Ind., Co., Ltd. dimana asas *first to file* belum diterapkan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan merek milik Tergugat sudah tepat karena Tergugat jelas memiliki itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran mereknya, namun Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum yang lengkap dalam memberikannya seperti: tidak menyebutkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Selain itu, undang-undang masih memberikan indikator yang abstrak terkait merek terkenal.

Kata Kunci: Pembatalan Merek, Sistem *First to File*, Itikad Tidak Baik

SUMMARY

Trademarks as a form of protection for Intellectual Property Rights (IPR) have been used for a long time and have an important role, because the brand is one of the strategic efforts to promote business to the wider community. The number of creations causes the need to protect goods or services which in the production process use Intellectual Property Rights, to avoid the possibility of counterfeiting or unfair competition. Mark ownership rights based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle, which means that trademark rights are acquired only for those who register for the first time. The reality is that there are still many cases of brand abuse committed by parties with bad intentions. The main issues discussed in this paper are the application of the First to File system in terms of ownership rights to the Samgong brand and the judge's considerations in deciding cases on the Supreme Court's decision Number 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

The approach method used in this research is normative juridical research with prescriptive type of research. The sources of legal materials contained in this study come from secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials with library study data collection methods.

*Based on the research, if in the future there is a problem that the registered mark has similarities in principle with other marks, it is caused by the implementation of the functions and authorities at the Trademark Directorate which does not pay attention to the *rechmatigheid van bestuur* principle. This happened in the case of the Samgong brand owned by Samgong Gear Ind., Co., Ltd. where the first to file principle has not been applied. The judge's consideration in deciding the cancellation of the Defendant's mark was appropriate because the Defendant clearly had bad faith in his application for trademark registration, but the Panel of Judges did not provide a complete legal basis in giving its considerations, such as: not mentioning Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2016 concerning Marks and Geographical Indications and several provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Mark Registration. In addition, the law still provides abstract indicators related to well-known brands.*

Keywords: Brand Cancellation, First to File System, Bad Faith