

ABSTRAK

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR OLEH MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

Oleh

Rizki Riedo Tama

Sistem Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem *First to File* artinya merek pertama kali terdaftarlah yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi dalam melakukan pendaftaran merek harus memperhatikan iktikad baik dari pendaftar dan merek terkenal milik pihak lain. Penelitian ini akan menganalisis tentang pembatalan merek terdaftar oleh merek terkenal yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Tujuan penelitian adalah melakukan analisis terhadap dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara Nomor : 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dan kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dengan ketentuan hukum tentang merek terkenal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan dengan mengacu pada asas *First to File* tanpa memperhatikan iktikad baik Tergugat dan Merek Terkenal, hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membenarkan adanya merek terkenal Pemohon Kasasi, dan membatalkan merek terdaftar milik Termohon Kasasi, serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486K/pdt/1991, Konvensi Paris

Rizki Riedo Tama

tentang Pelindungan Kekayaan Industri Artikel 6 bis, dan TRIPs Agreement Pasal 16.

Kata Kunci: Pembatalan, Merek Terdaftar, Merek Terkenal.

ABSTRACT

CANCELLATION OF REGISTERED BRANDS BY FAMOUS BRAND REVIEWING FROM LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRAND AND GEOGRAPHIC INDICATIONS (Study of Supreme Court Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019)

By

Rizki Riedo Tama

The Mark Registration System based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications adheres to the First to File system, meaning that the first registered mark gets legal protection. This study will analyze the cancellation of registered marks by well-known brands as stated in the Supreme Court Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019. The purpose of the study is to analyze the basis for the considerations of the Commercial Court judges at the Central Jakarta District Court in deciding the case Number: 3/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., the basis for the consideration of the Supreme Court judges in deciding the case Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019, and the compatibility between the basic considerations of the Supreme Court judges in the Supreme Court's Decision Number 999 K/Pdt.Sus-HKI/2019 with the legal provisions concerning well-known marks.

This type of research is normative legal research with descriptive research type. The approach to the problem in this study is a case approach. The sources of the data used is secondary data which was analyzed qualitatively.

The results showed that the judges of the Commercial Court rejected the lawsuit by referring to the First to File principle without regard to the good faith of the Defendant and the Famous Mark, the judges of the Supreme Court granted the cassation request, justified the existence of a well-known brand of the Petitioner of Cassation, and canceled the registered trademark of the cassation respondent, also the basis for the considerations of the judges of the Supreme Court is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016, Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1486K/pdt/1991, Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 6 bis, and TRIPs Agreement Article 16.

Keywords: Cancellation, Registered Mark, Famous Mark.