

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM *FIRST TO FILE* TERHADAP SENGKETA MEREK EIGER

Oleh

SHAFCA CAERINA

Sistem *first to file* memuat ketentuan bahwa pemilik merek harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Namun, tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa antara pemilik merek terdaftar dan merek terkenal. Salah satunya adalah sengketa merek EIGER antara Ronny Lukito dan Budiman Tjoh atas dasar pemboncengan merek terkenal dan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai penerapan sistem *first to file* dalam sengketa merek EIGER berdasarkan putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020/ Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 serta akibat hukum putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan tipe *judicial case study*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Hakim Peninjauan Kembali memutus perkara dengan menerapkan sistem *first to file* yang memenangkan Budiman Tjoh sebagai pendaftar pertama merek EIGER berdasarkan sertifikat merek. Sedangkan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi tidak menerapkan sistem *first to file* karena lebih memilih merek yang didaftarkan jauh setelah merek EIGER Budiman Tjoh terdaftar adalah merek terkenal. Penulis setuju dengan Hakim Peninjauan Kembali yang menerapkan sistem *first to file* karena Budiman Tjoh telah mendaftarkan merek sesuai ketentuan UU MIG. Akibat hukum Putusan Peninjauan Kembali adalah Budiman Tjoh berhak atas merek EIGER kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang, Ronny Lukito tidak dapat menggunakan merek EIGER kelas 25 dan membayar biaya perkara, serta DJKI mencoret permohonan pendaftaran merek EIGER Ronny Lukito.

Kata Kunci: Sistem *First to File*, Merek EIGER.