

ABSTRAK

Merek sebagai wujud karya intelektual, yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan penting dalam menjadikan suatu produk memiliki sifat pembeda dan ciri khas tersendiri terhadap produk lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan jujur. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran *first to file* yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Sistem ini dapat lebih mewujudkan akan kepastian hukum, namun tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan seperti implementasi di lapangan. Sebab, sistem *first to file* ini juga sering dimanfaatkan oleh pendaftar yang beritikad tidak baik.

Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui pengaturan prinsip *first to file* agar tidak dimanfaatkan oleh *bad applicant* (pemohon beritikad tidak baik) dalam pendaftaran merek. 2. Untuk mengetahui pengaturan prinsip persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap produk yang sejenis maupun berbeda jenis sebagai indikator itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. 3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek dagang Nomor: 07/Pdt.Sus-HAKI/2018/PN.Niaga.Smg terkait asas itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum berupa peraturan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus, yaitu perkara hak merek yang diperiksa di PN. Niaga Semarang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 1. pengaturan sistem *first to file* memberikan perlindungan hukum kepada pendaftar merek pertama sebagai pemegang merek. 2. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Sedangkan, Persamaan secara keseluruhan adalah tanda yang memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek pendaftar pertama dan diterapkan untuk produk sejenis yang telah dilindungi lebih dahulu dan perbuatannya dapat dikatakan pemalsuan. 3. Berdasarkan dari bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan serta hasil penalaran hakim, memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai yang sah atas merek CRYSTAL X serta menyatakan merek CRYSTAL X nomor IDM000519892 pada kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun, dan sediaan wanita atas nama CV CRYSTAL X (Tergugat) telah didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Asas Itikad Tidak Baik

ABSTRACT

Brand as a form of intellectual property , which is closely related to economic activities and reserves plays an important role in making a product have its own distinctive characteristics and other products. Therefore, there is a need for legal protection to create a fair and fair business competition climate. Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications adheres to a first to fileregistration system, namely the rights to the brand obtained through registration. This system can further realize legal certainty but does not rule out the possibility of problems such as implementation in the field. Because the first to file system is also often used by registrants with bad intentions.

The purpose of this study is 1. to find out the arrangement of first to file principle that it is not utilized by bad applicants in registering brands. 2. To find out the principle arrangement of equality in principle or in its entirety towards similar products and different types as indicators of bad faith in brand registration. 3. To find out the basis for judges' consideration in deciding trademark dispute cases Number: 07 / Pdt.Sus-HAKI / 2018 / PN.Niaga.Smg related to the principle of bad faith in brand registration.

This study uses a normative juridical method, namely research that explains the legal principles contained in statutory provisions. The method of data analysis uses qualitative methods, namely reasoning from one or more general statements in the form of legislation to then be drawn to specific matters, namely brand rights cases examined in PN. Niaga Semarang.

From the results of the study, it was found that 1. the regulation of the first to file system provided legal protection to the first brand registrants as brand holders. 2. The equation basically is the resemblance caused by the existence of a dominant element between one Brand and another Brand which gives the impression of an equation, both regarding the form, method of placement, method of writing or a combination of elements, as well as the equation of speech, sounds contained in The brand. Whereas, the whole equation is a sign that has an overall equation with the first registrant brand and is applied to similar products that have been protected in advance and whose actions can be said to be counterfeiting. 3. Based on the evidence presented at the trial, the facts presented in the trial and the results of the judge's reasoning decide that the Plaintiff is the sole owner and legal user of the CRYSTAL X brand and declare the CRYSTAL X number 000519892 in class 3 for types of cosmetics, soap, and women's preparations on behalf of CV CRYSTAL X (Defendant) have been registered in bad faith.

Keywords: *Trademark Registration, Bad Faith Principle*