

ABSTRAK

Merek merupakan kunci dalam sebuah bisnis dan popularitas dari sebuah merek sangat menentukan dalam masyarakat. Merek dapat mempengaruhi kualitas dari suatu produk tersebut apakah kualitas dari produk tersebut bagus atau tidak, maka perlindungan terhadap merek sangat diperlukan agar pihak-pihak yang meniru atau menjiplak merek tersebut dapat dikenakan ganti rugi oleh pemilik merek terdaftar. Perlindungan terhadap suatu merek di Indonesia didasari oleh sistem Konstitutif yaitu berdasarkan asas *First to File* atau yang lebih dikenal dengan sebutan pendaftar pertama. Hak eksklusif suatu merek diberikan oleh negara berdasarkan merek yang terdaftar di Daftar Umum Merek sesuai Pasal 3 UU Merek. Namun dalam sistem Konstitutif tersebut, pendaftar merek yang bersangkutan haruslah beritikad baik agar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, apabila pendaftar merek tersebut merupakan pendaftar yang beritikad tidak baik, maka perlindungan merek atas pendaftaran yang beritikad tidak baik tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada Ditjen HKI atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga bagi merek yang belum terdaftar, atau bagi penggugat atau tergugat yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Indonesia dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Niaga di Jakarta sesuai Pasal 68UUM. Suatu merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan itikad tidak baik sesuai pasal 4 UUM, menurut *Paris Convention 1967* pasal 6 bis dan Pasal 69 ayat (2) UUM menyatakan bahwa dalam hal gugatan terhadap pendaftar merek yang beritikad tidak baik, tidak mengenal adanya batasan waktu. Artinya perlindungan terhadap suatu merek di Indonesia ata perbuatan yang beritikad tidak baik sangat dilarang oleh Undang-Undang demi terciptanya persaingan yang sehat dan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara antara Monteroza sebagai penggugat dengan Arifin Siman sebagai Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001 karena Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 24 UUM Tergugat sudah memenuhi asas *First to File* karena sejak didaftarkannya merek Wara-wara dan Shirokiya tersebut di Indonesia, penggugat tidak mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap tergugat dan Majelis Hakim tidak mengakui merek Penggugat sebagai Merek terkenal. Padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b kategori merek terkenal adalah sudah didaftarkan di beberapa negara dengan disertakan bukti pendaftaran dari beberapa negara tersebut dan promosi yang dilakukan oleh pemilik merek yang gencar. Sedangkan penggugat telah mengajukan bukti-bukti pendaftaran dan promosi yang gencar di beberapa negara. Namun Majelis Hakim tetap tidak mengakui merek penggugat sebagai merek terkenal dan Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Undang-undang Merek yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Merek Indonesia belum memiliki aturan pelaksanaan menentukan kriteria baku sebuah merek terkenal karena belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai Merek Terkenal di Indonesia dan dalam perjanjian Internasional, negara Indonesia belum meratifikasi Protokol Madrid tahun 1989 mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Merek secara internasional di beberapa negara

anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan Merek, biaya yang lebih murah dan efisien.

Kata Kunci : Pendaftaran, Itikad Tidak Baik