***Tabel 1 Perbandingan Prinsip First To File dan First To Use***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perbandingan** | **Hukum Dari Prinsip *First To File*** | **Hukum Dari Prinsip *First To Use*** |
| Kepemilkkan hak merek | Kepemilikkan merek diberikan oleh pihak yang mendaftarkan | Kepemilikkan merek didapatkan berdasarkan penggunaan pertama |
| Hak Ekslusif | Mendapatkan hak eksklusif dengan merek telah terdaftar | Mendapatkan hak eksklusif saat awal digunakan merek dengan berdasarkan bukti penggunaan di masyarakat |
| Pengawasan | Mudah di awasi jika terjadi pelanggaran penggunaan merek oleh pihak lain | Susah di awasi jika terjadi pelanggaran penggunaan merek oleh pihak lain |
| Sistem | Sistem Konstitutif | Sistem Deklaratif |
| Kewajiban dalam pendaftaran | Pendaftaran merek wajib dilakukan | Pendaftartan merek tidak wajib/tidak harus dilakukan |

***Gambar 1 Indikator Merek Yang Berpotensi Bermasalah Dan Berpotensi Tidak Bermasalah***

Merek

Merek berpotensi bermasalah

Merek yang berpotensi bermasalah

Kriteria merek berpotensi bermasalah:

1. Kepemilikkan merek menunggu putusan Mahakamah Agung.
2. Merek yang tidak digunakan selama 3 tahun
3. Merek asing terkenal yang ingin didaftarkan tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kriteria merek berpotensi tidak bermasalah:

1. Kepemilikkan merek telah dimiliki oleh pemilik yang sah
2. Merek asing terkenal yang terdaftar di WIPO
3. Merek asing terkenal di kalangan masyarakat.

***Tabel 2 Merek Yang Berpotensi Bermasalah***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Merek yang Berpotensi Bermasalah dan Pihak yang bermasalah | Kasus dan Nomor Putusan | Pertimbangan hakim |
|  | Kasus DC Comic yang beralamat di U.S.A melawan PT. Marxing Fam Makmur. | Putusan Mahkamah Agung Nomor 1105 k/Pdt.sus-HKI/2018. Bahwa Merek“Superman+Logo/Superman+Lukisan” yang didaftarkan oleh termohon ada persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pemohon kasasi sehingga pemohon kasasi menginginkan untuk dibatalkan merek dari termohon kasasi agar merek dari pemohon kasasi dapat didaftarkan dan di terbitkan sertifikatnya | Bahwa Mahkamah Agung menolak pemohon kasasi karena penerima kuasa telah melebihi kewenangan, pada awalnya permintaan penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja sehingga gugatan ini adalah gugatan yang kabur. |
|  | Kasus PT Pepper Tree Investama melawan Gie Cristaline yang beralamat di Prancis | Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 k/Pdt.Sus-HKI/2018. PT PEPPER TREE INVESTAMA menggugat dengan alasan bahwa GIE CRISTALINE tidak menggunakan merek Cristaline selama 3 tahun berturut-turut. | Bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi PT PEPPER TREE INVESTAMA. Karena sesuai fakta bahwa GIE CRISTALINE masih menggunakan merek dan masih diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Januari 2024. |
|  | Kasus Rusdy Harianto melawan K-Swiss Inc yang beralamat di Amerika | Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 k/Pdt.sus-HKI/2019. Bahwa merk“Supra” dalam kelas 3 merek dengan nomor IDM000279147 yang telah didaftar oleh Tergugat dengan merek “Supra” karena tidak terdapat jejak penggunaanya oleh tergugat, sehingga pihak ke 3 yaitu perusahaanK-Swiss Inc. menggugat dan bisa diperoleh hak milik merek”Supra”oleh K-Swiss Inc. | Bahwa Mahkamah Agung brpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi:K-Swiss inc. karena Tergugat tidak berusaha untuk membela kepentingannya walau telah dipanggil secara patut |
|  | Kasus Ajinomoto.Inc yang beralamat di jepang melawan Matsui Koshi Limited yang beralamat di British Virgin Island. | Putusan Mahkamah Agung Nomor 543k/Pdt.Sus-HKI/2019. Bahwa merek “Blendy” yang didaftarkan oleh tergugat memiliki kesamaan dengan merek milik penggugat atau pemohon kasasi dan dikelas merek yang sama. | Bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi merek “Blendy” yang didaftarkan oleh tergugat masih aktif dan penggugat melakukan survey secara mandiri buka melalui Lembaga survey independent, lagipula merek “Blendy” milik tergugat telah diperpanjang. |

***Tabel 3 Merek Yang Berpotensi Tidak Bermasalah***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | Merek yang berpotensi tidak bermasalah dan pihak yang bermasalah | Kasus dan Nomor putusan | Pertimbangan hakim |
|  | Kasus Agung Sindiro melawan Nilfisk A/S (Dahulu Bernama Nilfisk-Advance A/S) yang beralamat di Denmark. | Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 k/Pdt.sus-HKI/2016. Merek “*VIPER*” kelas 42 dan 45 yang terdaftar atas namakepemilikkan agung sindiro memiliki I’tikad tidak baik dengan mendaftarkan merek yang sebenernya *“VIPER”* adalah perusahaan Nilfisk A/S (Dahulu Bernama Nilfisk-Advance A/S) | Bahwa Mahkamah Agung menolak merek “VIPER” milik agung sindiro memiliki persamaan secara keseluruhan dan I’tikad tidak baik karena dapat menyesatkan masyarakat pada umumnya dengan merek kelas 7 dari *“VIPER”* adalah perusahaan NilfiskA/S (Dahulu Bernama Nilfisk-Advance A/S) |
|  | Kasus Electrosteel Castings Limited yang beralamat di china.melawan Budiman Sugiarto | Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 k/Pdt.Sus-HKI/2017. Merek”Electrosteel” dari kelas 06,11,17,35,38 dan 42 dengan nomor IDM000198740 yang diajukan atau didaftarkan oleh Budiman Sugiarto dengan i’tikad tidak baik | Bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohonan kasasi Electrosteel Castings Limited bahwa Budiman sugiarto telah mendaftarkan merek” Electrosteel” dengan I’tikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya . |
|  | Kasus Madia Dharma melawan perusahaan Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc. yang beralamat di China. | Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 k/Pdt.Sus-HKI/2018. Merek “M&G” kelas 16 merek dengan nomor IDM000362830 yang diajukan atau didaftarkan oleh Madia Dharma dengan i’tikad tidak baik | Bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi Media Dharma karena merek yang diajukan pemohon kasasi beri’tikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya, sehingga merek “M&G” dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc |
|  | Kasus Richard Lityo melawan Shenzen Comix Group Co.,Ltd beralamat di China. | Putusan Mahkamah Agung Nomor 832 k/Pdt.Sus-HKI/2018  Merek”Comix” dari kelas 16 dengan nomor IDM000388240 yang di daftarkan oleh Richard Lityo , dengan I’tikad tidak baik. | Bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Richard Lityo. Bahwa perusahaan Shenzen Comix Group Co.,Ltd mendaftarkan merek”Comix” melalui pemohon kasasi sehingga terdapat unsur i’tikad tidak baik dari pemohon kasasi untuk mendaftarkan merek”Comix” atas nama pribadi. |

Data diperoleh dari [Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id)](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8359f12220f9de79946d850978b69198.html) dan [Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (dgip.go.id)](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search?type=trademark&keyword=IDM000208859&page=1).