

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap pendaftaran merek dengan melakukan perbuatan *passing off* serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek terkenal yang belum terdaftar terhadap perbuatan *passing off*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab DJKI terhadap pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* yaitu meliputi ketika sebelum merek tersebut didaftarkan, apabila di dalam hasil pemeriksaan terdapat merek yang didaftarkan terindikasi melakukan perbuatan *passing off* maka pendaftaran tersebut harus ditolak dan tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI. Dan tanggung jawab DJKI lainnya adalah ketika setelah merek tersebut terdaftar dan diajukan gugatan pembatalan merek oleh pemegang merek yang asli kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, DJKI mempunyai tanggung jawab sebagai pelaksana Keputusan Pengadilan untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya, bagi pemegang merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia tetap akan diberikan perlindungan hukum dari adanya pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* dengan cara mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (1). Melalui ketentuan pada Pasal 76 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa pemegang merek terkenal yang belum terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar (setelah mengajukan permohonan kepada DJKI) kepada Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, *Passing Off*.

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibility of the Directorate General of Intellectual Property for trademark registration by doing the act of passing off and to find out the legal protection for well-known trademark holders who have not registered against the act of passing off. The research method used in this research is normative juridical research which is carried out by examining library materials or secondary data only and using a statutory approach and a case approach. The data collection technique is done through literature study and the method used in analyzing the collected data is qualitative analysis. The results show that the DGIPT's responsibility for the registration of marks indicated by the act of passing off, which includes before the mark is registered, if in the results of the examination there is an indication that the registered trademark has committed an act of passing off, the registration must be rejected and its registration not accepted by DGIP And another responsibility of the DGIP is when after the mark is registered and a claim for cancellation of the mark by the original trademark holder is filed with the Commercial Court. In this case, DGIP has the responsibility as the executor of the Court Decision to cancel the registration of the mark. Furthermore, well-known trademark holders who have not registered their trademarks in Indonesia will still be given legal protection from any trademark registration indicated as having carried out an act of passing off by filing a lawsuit against the registered mark as mentioned in Article 76 Paragraph (1). The provisions in Article 76 Paragraph (2) and (3) state that a well-known trademark holder who has not been registered can file a lawsuit for cancellation of a registered mark (after submitting an application to the DGIP) to the Commercial Court.

Key Words: *Responsibility, Directorate General of Intellectual Property, Legal Protection, Well-Known Trademarks, Passing Off.*