

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim menggunakan mekanisme pendaftaran *first-to-file* untuk melindungi pemilik merek yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus pendaftaran merek terkenal Eiger yang didaftar kemudian, atas dasar memiliki persamaan pada pokoknya berupa *similarity in sound* dan ucapan maupun susunan huruf, pemegang merek terkenal Eiger menggugat pemilik merek Eiger yang telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file*). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan kasus yang diteliti. Pemilik merek dalam sistem konstitutif (pertama kali mengajukan) harus mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dari hukum merek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS memberikan perlindungan tambahan untuk merek terkenal meskipun itu bukan merek terdaftar pertama, dalam sistem pendaftaran pertama yang diajukan, pertimbangan hakim didasarkan pada asas itikad baik dalam melindungi pemegang merek pendaftar pertama yang mengajukan permintaan sebagaimana berlakunya sistem konstitutif. Kecermatan Pemeriksa Merek dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek menjadi mekanisme yang harus ditingkatkan agar memberikan keadilan hukum baik bagi merek terkenal maupun merek terdaftar.

Kata Kunci: Itikad Baik, Merek Terkenal, Pendaftaran Pertama

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how judges use the first-to-file registration mechanism to protect pre-existing trademark owners. In the case of registration of the famous Eiger mark which was registered later, on the basis of having similarities in principle in the form of similarity in sound and speech and arrangement of letters, the holder of the famous Eiger mark is suing the owner of the Eiger mark which was registered earlier (first to file). This legal research uses normative research with a case approach that examines laws and regulations with the cases studied. Trademark owners in the constitutive system (first filing) must submit an application for trademark registration to the Directorate General of Intellectual Property Rights before they can obtain legal protection from trademark law. This study concludes that although the Paris convention and the TRIPS Agreement provide additional protection for well-known marks even though it is not the first registered mark, in the first registration system submitted, the judge's consideration is based on the principle of good faith in protecting the first registering mark holder who submits a request as the constitutive system applies. . The accuracy of the Mark Examiner in granting applications for registration of marks is a mechanism that must be improved in order to provide legal justice for both well-known marks and registered marks.*

**Keywords:** *Good Faith, Well Known Mark, First to File*