

ABSTRAK

Tindakan pelanggaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, hal ini sering terjadi terhadap merek terkenal melalui peniruan sehingga memiliki kesamaan. Bagi seseorang yang ingin melindungi merek miliknya maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran merek agar merek tersebut memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itu kajian ini mengkaji apakah penetapan pendaftaran merek Arc'teryx oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dibatalkan karena diduga memiliki kesamaan dengan merek terkenal asal Kanada yaitu Arc'teryx.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan, pendaftaran merek Arc'teryx Bali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek Arc'teryx Bali memiliki kesamaan dengan merek terkenal Arc'teryx Kanada serta melanggar pasal 6 *bis* ayat 1 *Paris Convention* yang mengatur bahwa negara anggota berhak menolak dan membatalkan permohonan pendaftaran suatu merek dimana merek tersebut merupakan tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan. Menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek Arc'teryx Kanada dapat melakukan upaya gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga Jakarta dengan alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Pelanggaran Merek, Itikad Tidak Baik

ABSTRACT

Trademark infringement actions conducted with bad faith often target well-known trademarks through imitation, resulting in similarities. For individuals seeking to protect their trademarks, registration is essential to obtain legal protection. Therefore, this study examines whether the registration of the Arcteryx trademark by the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) can be canceled due to alleged similarity with the well-known Canadian trademark Arc'teryx.

This research constitutes normative legal research employing a statutory approach. Legal materials utilized include primary and secondary legal materials, collected through library research. The method of legal material analysis is descriptive qualitative.

The research findings demonstrate that the registration of the Arcteryx Bali trademark by the Directorate General of Intellectual Property violates Article 21 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, as the Arcteryx Bali trademark bears similarity to the well-known Arc'teryx Canada trademark and contravenes Article 6bis(1) of the Paris Convention, which stipulates that member states have the right to refuse and cancel trademark registration applications that constitute imitations likely to cause confusion. According to Article 76 paragraph (1) of the Trademark and Geographical Indications Law, the owner of the Arc'teryx Canada trademark may pursue legal remedies by filing a lawsuit for trademark registration cancellation at the Jakarta Commercial Court on the grounds stipulated in Article 21 paragraph (1) letter (b) of the Trademark and Geographical Indications Law

Keywords: *Famous Trademark, Trademark Infringement, Bad Faith*