

LEGAL CONSTRUCTION OF BAD FAITH IN TRADEMARK REGISTRATION AND ITS IMPLICATIONS FOR LEGAL CERTAINTY FOR OWNERS OF WELL-KNOWN TRADEMARKS

Frensicitra Kuswinar* and M. Hawin**

ABSTRACT

Trademark infringement is a common phenomenon in various countries, including Indonesia. Based on information from the Supreme Court's decision directory website, as of 2025, there have been approximately 1,158 decisions related to trademark disputes that have obtained permanent legal force. There are differences in opinion among judges when trademark disputes arise, as seen in the Legend Age vs. Golden Valley case. This study examines: (i) the interpretation of bad faith by the court as referred to in Article 77 paragraph (2) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications; and (ii) what should be done in relation to the implementation of provisions on bad faith in trademark registration in order to provide legal certainty for owners of well-known trademarks.

The method used is normative legal research with a statute approach and a case approach. Legal materials are collected into three types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

*The results of the study show that: **First**, there are significant differences in judicial interpretation regarding the statute of limitations in trademark cancellation lawsuits and the application of the element of bad faith. Such differences are reflected in Decision Number 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024 in the Legend Age trademark case and Decision Number 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in the Golden Valley trademark case. The petition for cassation in the Legend Age case was rejected, whereas at the same judicial level in the Golden Valley case was granted, notwithstanding that both cases involved substantially similar legal issues. **Second**, the implementation of the bad faith provision under Article 77 paragraph (2) of the Trademark and Geographical Indications Law requires a reformulation of its legal construction, particularly through a clearer and more detailed elucidation of the article. Such reformulation is essential to ensure the realization of legal certainty for owners of well-known trademarks and to prevent divergent interpretations among judges in judicial practice.*

Keywords:

legal certainty, well-known trademark, bad faith.

* Master of Law Program Student (Jakarta Campus), Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta. Email: frensicitrakuswinar@mail.ugm.ac.id.

** Lecturer in Business Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta. Email: hawin@mail.ugm.ac.id.

KONSTRUKSI HUKUM IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL

Frensicitra Kuswinar* dan M. Hawin**

INTISARI

Pelanggaran terhadap hak merek merupakan fenomena yang lazim terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi dari situs direktori putusan Mahkamah Agung, hingga tahun 2025 tercatat sekitar 1.158 putusan terkait kasus sengketa merek yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Praktik peradilan memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara sengketa merek, sebagaimana tercermin dalam perkara merek Legend Age dan Golden Valley. Penelitian ini mengkaji: (i) penafsiran iktikad tidak baik oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan (ii) apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dihimpun kedalam tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan di kalangan hakim mengenai ketentuan daluwarsa dalam gugatan pembatalan merek serta penerapan unsur iktikad tidak baik. Perbedaan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 995 K/Pdt.Sus-HKI/2024 pada perkara merek Legend Age dan Putusan Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 pada perkara merek Golden Valley. Permohonan kasasi dalam perkara Legend Age dinyatakan ditolak, sedangkan dalam perkara Golden Valley pada tingkat yang sama justru dikabulkan meskipun memiliki pokok permasalahan yang sama. **Kedua**, pelaksanaan ketentuan iktikad tidak baik dalam pasal 77 Ayat (2) UU MIG memerlukan pembaruan konstruksi hukum, khususnya melalui penjelasan pasal yang lebih tegas dan terperinci. Perumusan tersebut penting agar cita-cita untuk mencapai kepastian hukum pemilik merek terkenal dapat terwujud serta mencegah perbedaan pandangan di antara hakim dalam praktik peradilan.

Kata kunci:

kepastian hukum, merek terkenal, iktikad tidak baik.

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: frensicitrakuswinar@mail.ugm.ac.id.

** Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: hawin@mail.ugm.ac.id.