

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA

INTISARI

Oleh

Muhammad Anggoro Wicaksono¹, M Hawin²

Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan tren pendaftaran merek di Indonesia di mana pendaftaran tersebut tidak berlandaskan pada asas itikad baik. Mengamati manifestasi dari itikad baik dalam konteks pendaftaran merek di Indonesia merupakan hal yang sulit dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan penjelasan secara spesifik tindakan seperti apa dan yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa seseorang mendaftarkan mereknya atas dasar itikad baik. Oleh karena itu, Penulis mencoba mengkonseptualisasi definisi dari itikad baik sebagai bahasa hukum dan penerapannya dengan cara meneliti putusan-putusan pengadilan di mana unsur itikad baik dijadikan sebagai alasan mengapa suatu merek terdaftar harus dibatalkan.

Penulis utamanya mempertimbangkan beberapa kasus yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Adapun beberapa kasus yang dianggap layak untuk dijadikan obyek penelitian adalah putusan nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang merek IKEA. Putusan yang kedua adalah putusan dengan nomor 7K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang merek ST Regis. Yang terakhir adalah putusan 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang merek BMW.

Dalam kesimpulannya, Penulis menganggap bahwa peraturan tentang itikad baik belum dapat diterapkan secara efektif. Salah satu alasan mengapa peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif adalah karena ada inkonsistensi yang ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan itikad baik. Oleh karena itu, Penulis menyarankan Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga lain yang relevan seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengundang peraturan yang lebih komprehensif tentang itikad baik.

Kata kunci: *merek, itikad baik, putusan pengadilan*

¹ Mahasiswa MIH UGM Kampus Jakarta

² Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta

APPLICATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE IN FAMOUS BRAND PROTECTION IN INDONESIA

ABSTRACT

By

Muhammad Anggoro Wicaksono³, M. Hawin⁴

This thesis is aimed to elaborate the growing trend of trademark registration within Indonesian jurisdiction where the registration is not made based on the act of utmost good faith (*itikad baik*). Observing the manifestation of the act of good faith in trademark registration can be understandably difficult because the prevailing regulations in Indonesia do not specify which or what action can become an indication that someone is registering their trademarks in good faith. Thus, the writer is trying to conceptualize good faith as a legal term and its applications by poring over court decisions where the act of good faith is being considered as one of primary reasons why a certain trademark has to be annulled.

Writer is primarily observing court rulings of Mahkamah Agung Republik Indonesia which is the highest judicative body in Indonesian legal framework. In this thesis, there are several notable court rulings that are being analyzed to draw empirical conclusions. The first one is case no 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 about IKEA trademark. The second one is case no 7K/Pdt.Sus-HKI/2016 about ST Regis trademark owned by Sheraton Hotel. The last case is 29PK/Pdt.Sus-HKI/2016 about BMW trademark.

In the conclusion, the writer found the application of good faith as an indicator for trademark registration is still ineffective. One of the primary reasons for this inefficiency is the fact that the good faith rule is inconsistent, and sometimes it is being ruled out as a valid legal standing. Because of that, the writer is suggesting for Mahkamah Agung as well as other relevant instances such as Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) and Direktorat Kekayaan Intelektual promulgate a more comprehensive regulation on good faith for trademark registration.

Key words: *trademark, good faith, court decision*

³ Student at Master of Law Program Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada