

# Studi Kasus Itikad Tidak Baik Sebagai Pengecualian Daluwarsa Pada Alasan Pembatalan Merek Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek = Case Study on Bad Faith as Expiration's Exception on Trademark Cancellation Reason in Trademark Act No. 15/2001

Pramu Ichsan Chusunun, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346994&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai daluwarsa atau batas waktu lima tahun untuk mengajukan pembatalan merek. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa daluwarsa ini tidak berlaku apabila merek bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum yang mana termasuk di dalam pengertian umum adalah itikad tidak baik. Skripsi ini membahas mengenai perbedaan antara unsur itikad tidak baik dengan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai alasan pembatalan merek. Skripsi ini juga membahas mengenai alasan dibalik pengaturan batas waktu untuk mengajukan pembatalan merek. Melihat pada pengaturan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, pengaturan batas waktu ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para pemilik merek terkenal untuk bertindak atas merek-merek yang bermasalah atau yang dianggap sama dengan merek mereka. Namun sebuah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tidak selalu dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dalam pendaftarannya. Skripsi ini juga membahas bagaimana hakim menilai itikad tidak baik dari tergugat dan dikaitkan dengan daluwarsa pada pembatalan merek. Dalam Putusan Nomor 45/Merek/ 2005/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 012 K/N/HaKI/2006 dan Putusan Nomor 49/Merek/2012/PN.JKT.PST, Skripsi ini menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya. Sehingga seharusnya merek "Giordani" dan merek "Accènt" tidak dibatalkan walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat.

.....Article 69 paragraph (1) in Trademark Act no. 15 of 2001 regulates a five years time limitation to make an application for trademark cancellation. The next paragraph (2) states that if a trademark is against religious morality, indecency, and public order - which includes conflict with bad faith – the five year limitation on trademark cancellation does not apply. This paper discusses the differences between the element of bad faith with element of the identical or similarity with the well-known trademark as the reason for trademark cancellation. Furthermore, this paper also examines about the reasons behind the limitation time regulation to file a trademark cancellation. Referring to the Trademark Act no. 15 of 2001 and Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, this time limitation was regulated in order to give the owner of well-known trademark time to response on the conflicting trademark. However a trademark that has an identical or similar mark with a well known trademark is not always registered in bad faith. This paper also reviews the judges' consideration in the Defendant's bad faith and its connection with the expiration on trademark cancellation. In verdict no.45/Merek/2005/PN.JKT.PST, verdict no. 012 K/N/HaKI/2006 and verdict no.49/Merek/2012/PN.JKT.PST, this paper argues that the Plaintiff was not able to prove the existence of bad faith on the Defendant's trademark registration. Therefore, the trademark "Giordani" and

trademark “Accènt” should not be cancelled although it has similarity with the the Plaintiff’s well-known trademark