

ABSTRAK

Oliver Gultom

03051190059

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL DI LUAR NEGERI ATAS PENGGUNAAN MEREK “100%” SAMA DI INDONESIA

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 22/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)**

(XVIII+ 149 halaman; 2 lampiran)

Tujuan dari penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal di Luar Negeri Atas Penggunaan Merek “100%” sama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai hubungan itikad tidak baik dengan penggunaan nama merek terkenal “100%” oleh Tergugat dan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal “100%” di luar negeri atas penggunaan nama merek yang sama di Indonesia pada putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst .

Penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. (undang-undang, buku, dan sumber pustaka lainnya). Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara perolehan data dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum serta analisis kasus terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan adalah menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis data hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, artinya penelitian ilmiah untuk menempatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Hasil penelitian dari penelitian skripsi ini Tergugat yaitu Jefrie Permana melakukan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek “100%” milik Penggugat yaitu Saule, LLC. Hubungan itikad tidak baik dengan penggunaan merek terkenal dalam sengketa merek “100%” pada putusan nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah ketika Tergugat yang bukan pemilik merek dagang terkenal “100%” dan mendaftarkan merek dagang terkenal tersebut dengan substansial mirip dengan merek dagang terkenal yang belum didaftarkan di negara tersebut yang telah dikenal publik selama bertahun-tahun dapat dikatakan sebagai penggunaan merek yang tidak beritikad baik. Dalam hal ini, harus diasumsikan bahwa Tergugat yang bukan pemilik merek dagang terkenal telah bertindak dengan itikad buruk dengan sengaja mencoba menggunakan merek dagang terkenal untuk keuntungan sendiri dengan mengorbankan itikad

baik pemilik merek. Kemudian Perlindungan Hukum yang didapatkan oleh Penggugat selaku pemilik merek “100%” diatur dalam Pasal 6 bis ayat (1), (2), dan (3) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* pasal 16 ayat (2). Kedua ketentuan perlindungan merek terkenal yang berskala internasional tersebut diatur dalam No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 21 yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kemudian perlindungan merek terkenal juga diberikan dari yurisprudensi yang mengatur tentang merek terkenal seperti pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.220 K/Pdt/1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3485K/PDT/1992. Selanjutnya perlindungan merek terkenal yang dimiliki Penggugat juga mendapatkan perlindungan dari system pendaftaran protocol Madrid yang memberikan perluasan perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini.

Kata Kunci : Merek, Merek Terkenal, Itikad Buruk, Perlindungan, Pengaturan.

Referensi: 58 (1945-2023)

ABSTRACT

Oliver Gultom
03051190059

**LEGAL PROTECTION OF FOREIGN WELL-KNOWN TRADEMARK
RIGHTS HOLDERS FOR THE USE OF THE SAME "100%" BRAND IN
INDONESIA (STUDY VERDICT NUMBER 22/PDT.SUS-
HKI/BRAND/2021/PN.TRADE.JKT. PST)**

(XVIII+ 149 page; 2 appendices)

The purpose of the thesis research conducted by researchers with the title Legal Protection of Famous Brand Rights Overseas for the Use of the "100%" Mark is the same in Indonesia (Study of Decision Number 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst) to obtain information and knowledge regarding bad faith relations with the use of the well-known brand name "100%" by the Defendant and obtain information and knowledge regarding legal protection for holders of the well-known brand name "100%" abroad for the use of the same brand name in Indonesia in decision No. 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Thesis research use the type of research used by the author is normative legal research. (laws, books, and other library resources). The types of data used are primary and secondary data which are divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of obtaining data is by collecting legal materials and analyzing cases against laws and regulations which is carried out using the library study method. Data analysis of the results of this study uses normative legal research methods, meaning scientific research to locate the truth based on scientific logic from a normative perspective.

The results of this thesis research show that the Defendant, namely Jefrie Permana, did not have good faith in registering the "100%" brand belonging to the Plaintiff, namely Saule, LLC. Bad faith case involving the use of a well-known mark in the "100%" trademark dispute in decision number 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst is when the Defendant is not the owner of the well-known trademark "100%" and registering such well-known trademarks that are substantially similar to well-known unencumbered trademarks in that country which have been known to the public for many years may be regarded as use of the mark in bad faith. In this case, it must be assumed that the Defendant who is not the owner of a well-known trademark has acted in bad faith by deliberately trying to use a well-known trademark for his own benefit at the expense of the good faith of the brand owner. Then the Legal Protection obtained by the Plaintiff

as the owner of the “100%” mark is regulated in Article 6 bis paragraphs (1), (2), and (3) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) article 16 paragraph (2). The second provision regarding the protection of internationally recognized trademarks is regulated in No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications article 21 which states that Mark registration is rejected if it has similarities in principle or in its entirety. Then the protection of well-known brands is also given from jurisprudence that regulates well-known marks such as the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No.220 K/Pdt/1986 and Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.3485K/PDT/1992. Furthermore, the protection of well-known brands owned by the Plaintiff also gets protection from the Madrid protocol registration system which provides extended protection to new countries that join this system.

Keywords: Trademark, Well Known Trademark, Bad Faith, Protection, Regulation.

References: 58 (1945-2023)

