ABSTRAK

Tidak adanya pengaturan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang disebut sebagai tindakan persaingan curang yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengakibatkan munculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkan kerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Bangsa Indonesia tunduk kepada instrumen internasional seperti Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) dan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Good*). Namun, ketentuan ini memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh karena itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepada majelis hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan asas itikad baik kepada pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undang-undang merek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnya pembutkian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului dengan pembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merek dan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapat diselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

Kata kunci : Pemanfaatan Reputasi, Merek Terkenal, Itikad Baik

ABSTRACT

The absence of regulation stipulating what actions constituting unfair competition contained in the ellucidation of article 4 and the inadequate qualifications of well-known mark which is stipulated in article 6 of Law Number 15 of 2001 in regard to Trademark conduce to arousing a problem of imitation of foreign wel-known mark that causes disadvantage to the owner of foreign well-known mark. Indonesia is subject to several international instruments such The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Good. However, this provision provides freedom to each member state to stipulate and regulate fame of a trademark in their respective country. Therefore, determining in the fame of a trademark eventually is left to panel of judges. Basically the protection of well-known mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers its brands dishostly because of free-rider, imitating, or tracing the fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers. However proving the existence of bad faith is also a very hard job because it must be associated with the proving the existence of the equation substantially or wholly which on Trademark has not clearly and completely regulated. In addition, proving the bad faith principles must be preceded by proving the fame of a trademark. Therefore, there must be clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark resulting in unfair competition. So thata disputes relating to free-rider well known marks can be solved or avoided wherever possible.

Keywords : Utilization Reputation, Famous Brand , Goodwill