

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan dalam menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal pada dasarnya sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b. Menurut penjelasan pasal tersebut, cara menentukan suatu merek sebagai Merek Terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya suatu Merek yang dianggap sebagai Merek Terkenal. Pasal 21 ayat (1) huruf b ini menjadi acuan apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal. Penentuan Merek Terkenal

ini juga didasarkan pada Yurisprudensi MA.RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 18 November 1995 dan Yurisprudensi MA.RI Nomor 1486/K/Sip/1991 tanggal 25 November 1995 bahwa suatu merek termasuk dalam Merek Terkenal apabila merek yang telah beredar keluar dari batas-batas regional bahkan sampai batas-batas transnasional karena telah didaftarkan di banyak negara di dunia, atau telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.

2. Dengan menganut sistem *first to file*, maka perlindungan hukum secara preventif seharusnya didapatkan apabila sudah dilakukan pendaftaran merek. Upaya preventif ini dilengkapi dengan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus memastikan tidak terjadi kesalahan pada saat pemeriksaan permohonan tersebut. Jadi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf b), Merek Terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis (Pasal 21 ayat 1 huruf c) dan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal (Pasal 21 ayat 2 huruf a).

Terkait dengan perlindungan hukum secara represif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 83 ayat (2) memuat tentang pemberian hak untuk mengajukan

gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek Terkenal meskipun merek tersebut belum terdaftar di Indonesia. Dalam hal ini, pemilik Merek Terkenal harus mampu menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan sudah dilakukan pendaftaran Merek di beberapa negara, dan promosi yang dilakukan secara gencar di negara-negara tersebut. Pemilik Merek Terkenal juga dapat mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, penulis mencoba memberikan beberapa saran antara lain :

1. Bagi pemilik Merek Terkenal pada dasarnya perlu untuk mendaftarkan mereknya di Indonesia. Pendaftaran merek tersebut akan memberikan jaminan perlindungan dan mempermudah penyelesaian kasus pelanggaran merek karena proses pengadilan terkait merek Terkenal membutuhkan waktu yang cukup panjang dan menghabiskan biaya.
2. Untuk menghindari gugatan dari pemilik merek dagang asing, maka pengusaha yang akan mendaftarkan merek dengan istilah atau nama orang

asing sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan istilah bahasa Indonesia. Bagi pengusaha juga terbuka peluang untuk melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik Merek Terkenal karena sudah diakomodir dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dengan perjanjian lisensi, kedua belah pihak akan diuntungkan, pemilik merek terhindar dari kerugian akibat perdagangan curang dan penerima lisensi akan terhindar dari perbuatan melawan hukum dan sanksi pidana.

3. Pelanggaran terhadap merek Terkenal juga bisa disebabkan faktor sumber daya dan teknologi pada kantor Dirjen Kekayaan Intelektual. Setiap permohonan pendaftaran merek harus diperiksa dengan lebih cermat sehingga merek-merek yang terdaftar tidak lagi menimbulkan gugatan dari pemilik Merek Terkenal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat pemeriksa merek khususnya dalam hal pemeriksaan daftar Merek Terkenal. Untuk itu, pemeriksa merek perlu ditunjang dengan sistem komputer yang canggih agar meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran merek.