

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh pengadilan tentang sengketa merek terkenal berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan lebih menggolongkan perbuatan tergugat kepada perbuatan itikad tidak baik. Perbuatan itikad tidak baik yang dimaksud yaitu *Pertama* adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, yaitu menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek terkenal. *Kedua* memetik keuntungan dari ketenaran merek terkenal, dengan begitu sebuah merek yang membonceng akan disandingkan dan dimiripkan dengan merek terkenal sehingga merugikan merek terkenal. Akan tetapi dalam kasus Alstyle bahwa perbuatan tergugat tidak dapat digolongkan ke perbuatan itikad tidak baik tapi lebih kepada pelanggaran terhadap asas *first to file*.
2. Bahwa ukuran itikad baik berdasarkan penyelesaian sengketa merek terkenal dalam pengadilan tersebut yang *Pertama* adalah sebuah merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda dengan merek terkenal dan *Kedua* sebuah merek yang didaftarkan pertama kali tidak ada upaya membonceng merek terkenal. Membonceng merek terkenal adalah upaya pihak lain untuk mendaftarkan mereknya dengan cara mengambil keuntungan dari reputasi merek terkenal. Jika ada seseorang membonceng merek terkenal maka penggugat dapat menggugat secara *passing off* dalam hal ini bahwa *passing off* menerangkan bahwa gugatan dapat dilakukan jika penggugat memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen sehingga membuat konsumen menganggap merek tersebut milik tergugat bukan penggugat, dan penggugat merasa dirugikan dari perbuatan tergugat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat kasus sengketa merek terkenal sering terjadi di Indonesia dengan perbuatan itikad tidak baik maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih teliti dalam meneliti sebuah merek baru yang didaftarkan dengan melihat nama, logo, dan kelas barang yang akan didaftarkan agar tidak menyerupai merek terkenal.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu menggolongkan sebuah perbuatan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dan perlu menambahkan ukuran itikad baik agar pendaftar merek mengetahui sebuah merek yang dapat didaftarkan tidak muncul masalah dan tidak dianggap sebagai perbuatan itikad tidak baik sebagai upaya meniru merek terkenal yang sebelumnya sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

