

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek terkenal adalah **merek** yang sudah terdaftar, memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat, sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi dan merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. J. CASANOVA sebagai Merek Terkenal tidak mendapatkan perlindungan hukum padahal Indonesia adalah salah satu anggota peserta konvensi internasional yang mempunyai kewajiban melindungi penggunaan merek terkenal yang di atur dalam pasal 6 bis yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di negara itu dan *Trips* pasal 16 ayat 2 ini mengatur unsur penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah merek itu terkenal atau tidak adalah pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut dalam sector public yang relevan. Pasal ini juga menyatakan pasal 6 *Paris Convention* dipakai secara mutlak untuk barang dan jasa.
2. Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek belum ada peraturan yang khusus membahas tentang perlindungan merek terkenal, dalam hal ini Undang-undang Merek hanya membahas mengenai Merek dan Merek Terdaftar
3. Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga mengenai merek terkenal J.CASANOVA yaitu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merujuk pada pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016, gugatan pembatalan mengacu pada pasal 76 dan 77 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengenai perlindungan merek terkenal J.CASANOVA yaitu :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/1991 tanggal 25 November 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 426 PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 022 K/H/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang merek terkenal. Pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek yang ditolak, selanjutnya gugatan J.CASANOVA mengenai pembatalan merek berpacu pada pasal 76 sampai 79 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, lalu Pengadilan Niaga memutuskan dengan Hak Prioritas pada pasal 11 tetapi J.CASANOVA mendaftarkan sesuai pada pasal 4 sampai 6 Undang-Undang Merek.

4. Pada Putusan Pengadilan Niaga, Majelis Hakim Menolak gugatan J.CASANOVA dengan alasan penggugat tidak menggunakan Hak Prioritas (Pasal 11 Undang-Undang Merek) Untuk mendaftarkan mereknya dan tidak bias mengakuinya lagi bahwa itu merek terkenal miliknya. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kasasi dengan alasan bahwa terbukti merek J.CASANOVA adalah merek terkenal dan tidak ada sangkutannya dengan hak prioritas karena gugatan yang diajukan berpacu pada pasal 20, 21,76 dan 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pihak yang berwenang dalam pendaftaran merek-merek yang ada di Indonesia. Indonesia negara peserta konvensi internasional dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek dalam konsensusnya pemerintah atau negara harus mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi internasional kewajiban bagi negara peserta konvensi internasional untuk melindungi merek terkenal di negaranya tersebut dan harus secara tegas menolak permohonan pendaftaran yang beritikad tidak baik dan merek yang menyerupai merek terkenal. Dan menurut pendapat Hakim Pengadilan Niaga bahwa Merek J.CASANOVA mendapatkan hak prioritas tetapi tidak digunakan untuk pendaftaran merek tersebut.

2. Terhadap para pemegang Merek Terkenal, disarankan untuk segera mendaftarkan Mereknya di Indonesia agar tidak didahului oleh pihak lain yang beritikad buruk terutama dalam menggunakan Merek Terkenal tersebut untuk keuntungan pribadi.
3. Terhadap masyarakat Indonesia maupun negara lain, disarankan agar dapat menghilangkan itikad buruk dalam hal menggunakan Merek Terkenal untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara menumpang ketenaran yang sudah ada.
4. Sebaiknya Bahwa di dalam Undang-Undang Merek yang belum ada aturan, yang mengatur Merek terkenal, Karena banyak kasus yang menyangkut merek yang sudah terkenal, tetapi Undang-Undang Merek di Indonesia belum ada yang melindungi merek terkenal tersebut, seharusnya ada satu bab yang mengatur tentang merek terkenal, baik merek yang telah dimiliki oleh warga negara asli Indonesia maupun oleh warga negara atau badan asing.

