

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya, hasil penulisan yang berjudul “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis “ dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Perlindungan hukum preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban terhadap merek. Asas yang dianut oleh sistem pendaftaran Merek di Indonesia ialah asas *First to File* (konstitutif). Sistem Konstitutif merupakan asas dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal HAKI, KEMENKUMHAM RI. Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum yaitu berupa keuntungan kepada pendaftar (pemilik/pemegang Merek yang sah) yang pendaftaran mereknya diterima sebagai Merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas Merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari Merek yang didaftarkan tersebut. Pendaftaran merek tersebut harus dibuktikan apakah pendaftaran merek tersebut dilakukan atas itikad baik atau buruk. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan pemilik merek yang beritikad baik. Undang-undang merek melindungi mereknya berdasarkan Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa permohonan merek akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar

milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Perlindungan hukum terhadap merek diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. *Passing Off* merupakan suatu upaya atau tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran merek. Pengaturan tentang *Passing Off* terdapat didalam peraturan-peraturan negara, yang menganut sistem hukum *Common Law* yaitu mengenai hukum persaingan curang. Tetapi, pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yang berlaku di negara yang mengatur dengan sistem hukum *Common Law* tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan, Indonesia menganut sistem *Civil Law*. Istilah *Passing Off* tidak diatur jelas di dalam Undang-undang merek, tetapi penggunaan hal tersebut menggunakan istilah pembocoran merek. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem perlindungan melalui sistem konstitutif, dimana pemilik hak atas merek yang dianggap sah adalah yang mendaftarkan terlebih dahulu. Sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan hukum bagi merek terdaftar, karena merek daftar tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang mencegah *Passing Off* atau disebut dengan persaingan curang dalam lingkup merek adalah dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelaku usaha yang telah melanggar terhadap merek sesuai dengan Undang-undang merek yang berlaku, serta harus dilaksanakan oleh aparat secara konsisten. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang yang sah dari gangguan pihak ketiga.

## 5.2 Saran

1. Perlindungan hukum terhadap merek sebaiknya lebih ditingkatkan, karena merek memiliki nilai ekonomi dan komersial didalamnya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih teliti dan berhati-hati. Sehingga, hal tersebut dapat terhindar terjadinya kasus-kasus sengketa merek. Apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya pada merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, seharusnya pendaftaran tersebut sejak awal ditolak oleh Direktorat Merek.

2. Kelemahan Undang-undang harus diberi batasan serta perlu adanya pengaturan lebih jelas untuk Undang-undang Merek dan Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dan perluasan definisi pelanggaran, kemudian penekanan terhadap pendaftaran merek sudah tidak bisa main-main lagi. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan KEMENKUMHAM harus sudah mempunyai garis keras terhadap pendaftaran merek, untuk 2 atau 3 huruf serta bentuk lainnya tidak boleh sama. Dengan demikian, kedepannya KEMENKUMHAM dan Lembaga Pendaftaran Merek harus mempunyai registrasi berlapis dan harus lebih teliti terhadap pendaftaran merek, apakah merek yang akan diajukan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar atau dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa sejenis dan tidak sejenis. Tujuannya adalah untuk menghindari persamaan merek pada pokoknya dan keseluruhannya dan kesalahan-kesalahan yang tidak wajar tidak dapat terjadi.
3. Adanya kerja sama antara Departemen Hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia serta bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat melakukan sosialisasi serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya arti hukum terhadap merek dalam kehidupan masyarakat. Apabila faktor tersebut dibenahi dan ditingkatkan maka, diharapkan perlindungan terhadap merek terkenal sebagai merek dagang dan/atau jasa dapat berjalan secara baik.