

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang hingga saat ini belum berjalan optimal yang menyebabkan masih banyak merek terkenal yang haknya dilanggar oleh pengusaha lokal yang mendaftarkan atau menggunakan merek terkenal tersebut untuk barang yang sejenis dengan itikad tidak baik, untuk itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang diharapkan lebih memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek terkenal lainnya.

Perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwasannya “pemohon yang beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Mereknya, permohonannya harus ditolak.” Beritikad tidak baik yang dimaksud adalah berniat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen (penjelasan Pasal 21 ayat (3)). Salah satu yang dimaksud “pihak lain” merujuk kepada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yang menyatakan bahwasannya permohonan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal baik dalam barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis. Pertimbangan Merek Terkenal dilihat dari pengetahuan umum masyarakat, promosi, investasi, dan pendaftaran di beberapa negara.

Akibat Hukum terhadap merek Index secara yuridis normatif tidak bisa didaftarkan, karena bertentangan dalam undang-undang merek terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek Index terdaftar dapat dilakukan penolakan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang menentukan tentang Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak.

2. Kriteria Passing off menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 yang mana lima pasal tersebut merupakan pasal yang sering dijadikan rujukan dalam putusan hakim. Apabila kelima pasal tersebut dikaitkan satu sama lain, maka didapat konsepsi Passing Off yang terlihat dari perlindungan terhadap Merek Terkenal yang mana apabila ada pihak yang beritikad tidak baik mendaftarkan Merek Terkenal tersebut maka harus ditolak.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata juga memiliki rumusan norma yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal yang berhubungan dengan Passing Off adalah terletak pada Pasal 1 angka 5, Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek kepada Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 termasuk apabila pemilik Merek Terkenal tidak mendaftarkan Mereknya di Indonesia sehingga dikategorikan sebagai Pemilik Merek Terkenal beritikad baik (penjelasan Pasal 76 ayat (2)). Dikarenakan tindakan Passing Off merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik, maka berdasarkan Pasal 77 Pemilik Merek Terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan kapanpun tanpa terhambat tenggang waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengakomodir pengaturan mengenai Passing Off meskipun tidak secara tegas mengatur mengenai Passing Off terhadap Merek Terkenal.

5.2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati permasalahan kata umum yang didaftarkan sebagai merek yaitu:

1. Penulis menyarankan agar diadakan sosialisasi perihal merek kepada masyarakat umum melalui seminar-seminar umum agar masyarakat tahu merek apa saja yang dapat dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlu adanya pembaharuan yang mengatur mengenai indicator perbuatan passing off, serta perlu memasukan sanksi bagi pegawai lembaga penyelenggara administrated DJKI, yang tidak memeriksa secara seksama permohonan merek yang memirip-miripkan dengan merek yang lebih dulu terdaftar dan terkenal, agar tidak ada lagi dua merek dengan nama yang hampir sama beredar dipasaran. Selain itu juga masih banyaknya kasus gugatan pembatalan merek, akibat terdaptarnya dua merek yang hampir sama.

Perlu adanya suatu undang-undang yang khusus untuk mengatur mengenai Passing Off (pemboncengan suatu merek) yang dilakukan dengan melakukan persaingan usaha yang curang sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam melakukan perdagangan atau kerugian usaha.