

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *first to file* bertujuan untuk melindungi pemilik merek yang telah mendaftarkan merek terlebih dahulu. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. MA Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. MA Nomor 20 PK/Pdt.Sus- HKI/2021. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Kasasi tidak menerapkan sistem first to file karena menyatakan merek “EIGER” Ronny Lukito adalah merek terkenal namun hakim tidak memperhatikan tanggal penerimaan yang terdaftar jauh sesudah merek “EIGER” Budiman Tjoh terdaftar. Penulis setuju dengan Hakim Peninjauan Kembali karena telah menerapkan sistem konstitutif (*first to file principles*) dengan mempertimbangkan bukti sertifikat merek sesuai ketentuan UU MIG.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan PN Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Oktober 2019. Permohonan Peninjauan Kembali telah dikabulkan maka Budiman Tjoh berhak atas merek “EIGER” kelas 25 dengan jenis barang kaos kaki dan ikat pinggang. Ronny Lukito sebagai pihak yang kalah maka merek “EIGER” kelas 25 miliknya dicoret dari Daftar Umum Merek dan tidak dapat menggunakannya lagi serta membayar biaya perkara DJKI mencoret merek.

## 5.2. Saran

1. Ada pun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah pihak manapun yang merasa bahwa dirinya adalah pemilik merek di Indonesia wajib mendaftarkannya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak dan perlindungan atas merek tersebut. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Merek hendaknya melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan bagi pendaftar merek untuk memastikan bahwa merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak sama dengan merek yang terdaftar lebih dahulu. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa merek hendaknya menerapkan sistem konstitutif (*first to file principles*) sesuai UU MIG. Selain itu, solusi yang dapat Penulis tawarkan berdasarkan pokok permasalahan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu membangun atau menciptakan suatu sistem dalam prosedur pendaftaran merek berbasis teknologi yang lebih akurat dan terpercaya agar merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak sama dengan merek yang sebelumnya telah terdaftar serta menyelenggarakan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat terutama pelaku usaha terkait urgensi pendaftaran merek di Indonesia.
2. Bahwa dirjen haki dalam memberikan izin untuk menggunakan merek seharusnya lebih memperhatikan kembali terhadap kesamaan merek yang baru diajukan dengan yang sudah tercatat, sehingga meminimalisir pihak yang dirugikan terhadap adanya kesamaan merek.