

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Sebuah merek merupakan identitas dari suatu kegiatan usaha, hal ini menyebabkan tiap orang atau badan hukum usaha akan memperhatikan nama dan simbol dalam bisnis yang dijalankan. Begitu pentingnya merek menjadikan harus adanya perlindungan hukum atas merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 3 menjelaskan bahwa hak atas merek didapat setelah merek tersebut terdaftar. Pasal ini merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip "*first to file*" yang dianut dalam konstitusi Indonesia. Penggunaan prinsip "*first to file*" ini bertujuan untuk mencegah persaingan curang atau *unfair competition* dimana pemegang hak merek akan dapat melayangkan gugatan kepada siapapun yang diduga melakukan pelanggaran merek seperti pendomplengan atau peniruan merek yang bisa juga dikategorikan Persamaan pada Pokoknya. Hak atas merek akan didapat setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak semua merek dapat didaftarkan dan dapat ditolak atau tidak diterima apabila terdapat unsur Persamaan pada Pokoknya atas merek yang sudah lebih dulu terdaftar. Prinsip "*first to file*" ini memberikan suatu kepastian hukum secara mutlak bagi pemegang hak yang memang mendaftarkan merek tersebut dengan itikad baik untuk tetap memiliki hak atas merek dan tidak dapat digugat atas dasar Persamaan pada Pokoknya dikarenakan merek tersebut sudah lebih dulu didaftarkan dan terbukti dengan itikad baik tidak meniru merek apapun.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara Ruben Onsu dengan Yangcent adalah merek "BENSU" yang dimiliki oleh Ruben Onsu setelah dibeli dari Yessy Handalim bukan merupakan pendaftar pertama atau "*first to file*" atas merek tersebut dan menyatakan bahwa pihak Yangcent adalah pendaftar pertama dan pemilik hak yang sah atas merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN". Hal ini terbukti dari fakta persidangan dimana merek "BENSU" milik Ruben Onsu merupakan singkatan dari BENGKEL SUSU dengan logo yang

berbeda dari milik “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN” sehingga dalam hal ini Yangcent tetaplah pendaftar pertama. Dikarenakan sudah terlihat jelas akan perbedaan kedua merek tersebut maka pertimbangan hakim menyatakan bahwa tidak adanya Persamaan pada Pokoknya atas kedua merek tersebut. Sebaliknya hakim memutuskan dalam gugatan rekonvensi milik pihak Yangcent yaitu adanya Persamaan pada Pokoknya antara merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER + LUKISAN” milik Yangcent dengan “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENERRR + LUKISAN” milik Ruben Onsu. Pertimbangan ini didasarkan dengan kemiripan merek dengan unsur yang dominan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur atau persamaan bunyi ucapan, kemiripan gambar, warna yang akan menimbulkan kebingungan dan juga menyesatkan konsumen bahwa kedua merek ini merupakan satu pemilik. Pendaftaran kedua merek yang sama di kelas 45 dan 43 serta menjual makanan yang sama yaitu ayam geprek juga menguatkan dugaan adanya itikad tidak baik dari pihak Ruben Onsu. Dalam Undang-Undang permohonan pendaftaran akan ditolak apabila diajukan dengan itikad tidak baik, dalam hal ini merek yang didaftarkan Ruben Onsu diduga memiliki niat meniru dengan kemiripan pada banyak unsur dominan dengan menjual jenis yang sama dan juga mendaftarkan merek pada tanggal 08 Agustus 2017 setelah pihak Yangcent telah lebih dulu mendaftarkan mereknya pada tanggal 03 Mei 2017. Hal ini mendasari pertimbangan Mahkamah Agung untuk menolak kasasi dan tetap menjalankan putusan Pengadilan Niaga untuk membatalkan dan mencoret dalam Daftar Umum Merek (DUM) merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu dikarenakan dikualifikasikan sebagai persaingan tidak sehat dengan adanya Persamaan pada Pokoknya dan bukan pendaftar pertama.

V.2. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil penelitian ini adalah sebaiknya para pemilik merek segera mendaftarkan merek tersebut apabila belum mendaftarkan. Hal ini untuk mencegah adanya tindakan di masa depan untuk meniru atau mendompleng merek tersebut oleh pihak lain. Pendaftaran yang memberikan perlindungan hukum ini akan membantu apabila terlihat sengketa dengan merek

lain dikarenakan Undang-Undang merek yang menggunakan sistem konstitutif atau prinsip “*first to file*” sebagai dasar utama perlindungan hukum.