

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek di Indonesia diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap Merek, khususnya dalam penggunaan singkatan nama orang terkenal pada Merek terbagi menjadi dua yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Di dalam perlindungan secara preventif, perlindungan terhadap singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang secara khusus diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana, permohonan pendaftaran Merek harus ditolak oleh DJKI apabila Merek tersebut mengandung nama atau singkatan nama orang terkenal, dengan demikian, walaupun Indonesia mengadopsi sistem *first to file*, namun sistem ini tidak bisa dijalankan secara mutlak karena UU Merek dan Indikasi Geografis juga melindungi nama atau singkatan nama orang terkenal di dalam Merek yang akan didaftarkan dengan izin tertulis dari yang berhak. Sedangkan untuk perlindungan secara represif terhadap singkatan nama orang terkenal di dalam Merek dagang, secara khusus diatur dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana, berdasarkan alasan yang ditentukan pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan Merek yang telah terdaftar.

Kedua, berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan Merek, DJKI merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pendaftaran dan perlindungan Merek baru. Dalam hal ini, tanggung jawab DJKI dimulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif hingga penerbitan sertifikat dari Merek yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan substantif atas pendaftaran suatu Merek, DJKI memiliki tanggung jawab dalam menelusuri dan mencari Merek pembanding yang telah terdaftar ataupun yang telah diajukan terlebih dahulu di dalam database DJKI, serta menganalisa dokumen Merek dan memberi penilaian terkait unsur-unsur Merek berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Walaupun demikian, namun, masih terdapat sengketa penggunaan singkatan nama orang terkenal di dalam Merek dagang tanpa izin dari yang berhak seperti yang terjadi pada kasus Merek Benu antara Ruben Samuel Onsu dan Jessy Handalim, dan Merek I Am Geprek Benu antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Berkaca dari dua kasus ini, tanggung jawab atas perlindungan singkatan nama orang terkenal dalam suatu Merek yaitu mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh DJKI. Maka dari itu, DJKI harus teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran suatu Merek khususnya terkait penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal agar kerugian yang dialami oleh para pihak dapat dihindari, selain itu, DJKI juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tanggung jawabnya.

5.2. Saran

Oleh karena itu, saran yang diberikan penulis dalam perlindungan hukum terhadap singkatan nama orang terkenal dalam sengketa Merek dagang adalah sebagai berikut:

Pertama, terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi hendaknya ditambahkan aturan terkait sanksi administratif ataupun sanksi pidana bagi pendaftar Merek dan Pemeriksian dari DJKI yang melanggar dan lalai dalam menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terhadap perlindungan atas penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal dalam Merek.

Kedua, terhadap DJKI untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap perlindungan nama atau singkatan nama orang terkenal dalam Merek dagang khususnya dalam pemeriksaan substantif dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengikuti prosedur yang telah tertera di dalam Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis yang dikeluarkan oleh DJKI sehingga sengketa perebutan Merek dagang yang di dalamnya terdapat singkatan nama orang terkenal dapat dihindari.