

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, Indonesia menganut prinsip *First to File*, artinya perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran terhadap merek. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., dapat dilihat bahwa antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya, yang mana seharusnya ditolak oleh Menteri berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Terlebih, merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat terdaftar untuk melindungi jenis barang yang sama dalam kelas 05. Dengan begitu dapat dilihat bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara yuridis seharusnya menolak pengajuan pendaftaran merek milik Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam prinsip *First to File*, pendaftaran terhadap merek seharusnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek tanpa adanya gangguan dari pihak lain terhadap merek yang dimilikinya tersebut.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan permohonan pendaftaran merek kepada Turut Tergugat, dikarenakan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat terlihat jelas terdapat persamaan yang dominan. Kemudian memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan sebagai pendaftar pertama terhadap merek yang dimilikinya dan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya, yang dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen. Oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merek milik Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya. Dalam perkara tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengedepankan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang dimilikinya, yaitu Dhalim Soekodanu selaku Penggugat sebagai pendaftar pertama (*First to File*).

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hendaknya lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan baik dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan maupun dalam tahap pemeriksaan substantif agar dapat menjadi upaya perlindungan hukum preventif untuk menghindari terjadinya kasus-kasus sengketa serupa terhadap bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki seseorang.
2. Agar masyarakat khususnya pelaku usaha untuk segera melakukan pendaftaran terhadap merek yang dimilikinya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang harus diiringi dengan itikad baik, mengingat sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *First to File* yang memberikan perlindungan hukum serta hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali menjadi pemilik hak atas merek tersebut.
3. Diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta

masyarakat untuk menciptakan tercapainya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap bentuk Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.