

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Artinya jika seseorang mencoba mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa ataupun mirip dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Perbuatan beritikad tidak baik ini sebenarnya merupakan perbuatan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal, sehingga merek tersebut ikut menjadi merek terkenal yang di kenal oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual dimana suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja tanpa ada izin dari pemiliknya. Bahwa perlindungan hukum bagi merek terkenal telah diatur di dalam UU Merek. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf b juncto Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur mengenai persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal. Di mana pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengatur mengenai persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa sejenis, sedangkan Pasal 6 Ayat (2) mengatur persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah guna mengatur persyaratan tertentu terhadap persamaan pada pokok atau keseluruhannya terhadap merek terkenal milik pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda. Akan tetapi, Pasal 6 Ayat (2) tersebut tidak implementatif karena Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan pada saat ini masih belum diterbitkan oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan suatu

kekosongan hukum yang seringkali pada prakteknya digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membonceng merek terkenal milik pihak lain dengan cara mendaftarkan mereknya pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda guna memperoleh keuntungan yang besar secara cepat.

- b. Bahwa guna memberikan kepastian hukum tanpa mengesampingkan kedudukan suatu merek sebagai suatu merek terkenal bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa yang berbeda, sekalipun belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 6 Ayat (2) UU Merek, perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh pihak lain pada kelas barang dan/ atau jasa tidak sejenis adalah gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Merek yang menentukan bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."

## V.2 Saran

- a. Penulis menyarankan untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa Extra Joss dan Enerjos, agar dilakukan suatu revisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada Pasal 6 dimana pada pasal tersebut perlu diatur mengenai faktor jenis barang atau jasa, faktor jalur pemasaran, dan juga unsur kebingungan konsumen atau adanya pembuatan aturan yang lebih jelas mengenai kriteria persamaan pada pokoknya untuk memperjelas pengaturan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atau pembuatan pedoman atau peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu persamaan pada pokoknya sehingga dapat diminimalisir kesubjektifitasan dalam penilaian.
- b. Penulis menyarankan kepada Hakim dalam pertimbangannya pada suatu putusan kasus merek harus dapat memberikan penilaian atau ukuran yang

jelas mengenai persamaan pada pokoknya dengan mempertimbangkan dari keseluruhan unsur menonjol dari tiap-tiap merek juga harus mempertimbangkan persamaan jenis barang serta jalur pemasarannya, dan Hakim seharusnya lebih teliti dalam melihat “jangka waktu mengajukan gugatan”, serta dapat menilai kekuatan merek dari Penggugat maupun Tergugat yang dapat memperkuat adanya kemungkinan kebingungan dan kesesatan konsumen. Hakim yang menangani kasus merek juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih tentang merek.

