BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas akibat hukum terhadap pemanfaatan merek terkenal tanpa itikad baik dan upaya penyelesaian sengketa terhadap perihal tersebut, maka penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Secara normatif yuridis, merek terkenal telah dilindungi berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum nasional, merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Penilaian terhadap ada tidaknya itikad tidak baik juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk menolak pendaftaran ataupun membatalkan suatu merek yang sudah terdaftar. Penggunaan prinsip itikad tidak baik dalam undang-undang tentang merek dibahas dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang merek beserta penjelasannya. Seperti yang terdapat dalam kasus TOYOTA melawan TOYOKO, dimana merek TOYOTA telah ditiru oleh pihak dalam negeri dan didaftarkannya merek yang menyerupai dengan merek TOYOTA tersebut ke Kantor Merek. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, mengecoh, dan menyesatkan konsumen/mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. Adapun, akibat hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 terhadap pemanfaatan merek terkenal tanpa itikad baik adalah bahwa pihak yang mempunyai merek terkenal tersebut atau kuasanya dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek yang menyerupai mereknya tersebut ke pengadilan niaga.

b. Penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan merek terkenal tanpa itikad baik telah diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yaitu jalur litigasi ataupun non-litigasi. Adapun, jalur litigasi adalah pengajuan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek. Sedangkan, jalur non-litigasi yang disediakan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah Arbitrase ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kasus TOYOTA melawan TOYOKO, meskipun Arbitrase adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan sengketa merek terkenal antara TOYOTA dengan TOYOKO, secara praktis sulit untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase, karena diperlukan perjanjian Arbitrase antara para pihak mengingat Tergugat I tidak mempunyai kehendak untuk menyelesaikan sengketa secara baik-baik. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa pengajuan gugatan ganti atas pelanggaran merek terkenal tersebut diajukan ke pengadilan niaga.

V.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Karena tidak adanya definisi dan kualifikasi yang jelas dan pasti dalam hukum nasional dan instrumen internasional, maka penilaian terhadap keterkenalan suatu merek sangat bergantung pada pengetahuan subjektif hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Misalnya, suatu merek yang dianggap terkenal oleh masyarakat belum tentu dianggap terkenal oleh hakim karena ketidaktahuannya akan merek tersebut. Dengan demikian, para pemangku kepentingan, khususnya para legislator dan hakim perlu merancang dan menyusun suatu mekanisme dan upaya untuk mengatasi dimana keterkenalan suatu merek tidak lagi menjadi perdebatan.
b. Untuk mengurangi terjadinya sengketa merek, yang dapat memberikan kerugian bagi para pihak secara finansial, penulis menyarankan bahwa Direktorat Merek lebih bersikap hati-hati dalam melakukan pemeriksaan administratif dan substantif pendaftaran merek dalam daftar umum merek.

Oleh karena itu, sistem yang ada dalam Kantor Merek sebaiknya harus segera diperbaiki sehingga daftar merek yang sudah diregister dalam daftar umum merek dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar.