

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum merek diberikan melalui pendaftaran dan terbatas pada kelas tertentu sesuai dengan produk dimana merek tersebut digunakan. Namun berbeda dengan merek terkenal yaitu perlindungan merek terkenal tidak terbatas pada jenis kelas barang dan/atau jasa tertentu di mana merek tersebut pertama kali didaftarkan atau digunakan. Merek terkenal dapat diberikan perlindungan di berbagai kelas, bahkan jika merek tersebut belum digunakan atau didaftarkan di kelas tersebut. Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut aktif selama jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Bahkan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia juga dilindungi dengan diaturnya penolakan permohonan pendaftaran merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun sistem perlindungan merek terkenal di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih terdapat celah hukum yang

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Sesuai dengan sistem pendaftaran Indonesia yaitu “First to File” yang berarti pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak atas merek tersebut. Akan tetapi pihak yang beritikad tidak baik dapat memanfaatkan sistem ini dengan mendaftarkan merek yang mirip dengan merek terkenal sebelum pemilik merek terkenal mendaftarkannya.

2. Pada dua kasus yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu Jollibe vs Jollybe dan Solaria vs Solaris yang merupakan merek terkenal. Keterkenalan merek Jollibe dan Solaria ini telah memenuhi kriteria merek terkenal yaitu pengetahuan dan pengakuan masyarakat terhadap merek, volume penjualan, pangsa pasar yang dikuasai, jangkauan daerah penggunaan merek, jangkauan waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek, pendaftaran dan permohonan merek di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek dan nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan kualitas barang dan/atau jasa. Pertimbangan hakim studi putusan Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris mengenai sengketa merek terkenal, dimana putusan tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat (Jollibee dan Solaria) yang merupakan pemilik merek terkenal yang sah dan terbukti secara hukum merek Jollibee dan Solaria milik Penggugat merupakan merek terkenal dan sudah terdaftar di beberapa negara sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dengan segala pertimbangan Majelis Hakim maka pengadilan memutuskan untuk membatalkan merek

milik Tergugat (Jollybe dan Solaris) dan memerintakan Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan tersebut.

B. Saran

1. Pada kedua kasus yang dipelajari dalam penelitian ini menunjukkan bahwa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal masih sering terjadi dalam pendaftaran merek di Indonesia. Lembaga yang menangani pendaftaran merek yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Pejabat yang bertanggung jawab atas pemeriksaan substantif Permohonan Pendaftaran Merek akan memeriksa permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara lebih teliti sehingga dapat meminimalisir sengketa merek dan agar pemberian hak merek dapat lebih efektif dan efisien demi adanya perlindungan hukum terhadap merek, meskipun terdapat dalam jenis kelas yang berbeda.
2. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ketentuan internasional seperti *Paris Convention dan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur tentang merek terkenal secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya ketentuan hukum khusus yang mengatur hal tersebut, misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur definisi merek terkenal dan perlindungan hukumnya. Untuk setiap orang yang hendak mendaftarkan mereknya harus melakukannya dengan benar sesuai dengan peraturan pendaftaran merek dengan itikad

baik untuk menghindari pelanggaran merek di masa mendatang, terutama pelanggaran merek terkenal yang sudah terdaftar. Perlunya edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan merek terkenal perlu ditingkatkan. Dengan tujuan dapat membantu mengurangi pelanggaran terhadap merek terkenal.