

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pokok-pokok persengketaan terbagi atas tiga yakni (1) Merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik Tergugat; (2) Merek EIGER milik Penggugat dapat dikatakan sebagai merek terkenal; (3) Pendaftaran Merek EIGER milik Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik/buruk. Prinsip yang penting dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran Merek adalah perlunya itikad baik dari pendaftar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem *First to file* yang berarti pendaftar pertama yang akan dilindungi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran merek itu harus dengan itikad baik. Setelah diuraikan diatas, penggugat secara Hukum merupakan Pihak yang berkepentingan dalam pengajuan pembatalan Merek EIGER milik tergugat
2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang adil dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan mengenai merek di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan amar putusannya yaitu menerima gugatan dari Penggugat serta membatalkan pendaftaran merek EIGER milik Tergugat. Adapun hal yang membuat diterimanya gugatan dari Penggugat adalah pendaftaran Merek EIGER oleh tergugat pada turut tergugat dilandasi dengan itikad tidak baik dengan niat untuk membonceng atau mendompeng

reputasi merek EIGER milik Penggugat. Majelis hakim juga menilai bahwa terdapat kesamaan dan kemiripan pada unsur-unsur yang menonjol antara merek EIGER milik penggugat dan merek EIGER milik tergugat. Dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, penulis berpendapat bahwa majelis hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

B. SARAN

1. Dalam mendaftarkan merek, masyarakat haruslah beritikad baik dalam mendaftarkannya. Masyarakat haruslah memperhatikan dan memahami konsep dalam mendaftarkan merek. Ditjen HKI sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan intelektual harus lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan adanya persaingan curang yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pemboncengan reputasi merek terkenal dalam pendaftaran merek.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap mengenai perbuatan pemboncengan reputasi Merek (*Passing off*) di Indonesia. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal, terutama yang belum terdaftar, tetapi memiliki jasa baik atau reputasi, baik di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian perlu adanya elemen-elemen pemboncengan merek (*Passing off*) yang perlu di lengkapi pada pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal tersebut dikarenakan semakin maraknya kasus mengenai pemboncengan reputasi Merek yang terjadi di Indonesia.