

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil :

1. 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, Pengaturan mengenai perlindungan Merek terkenal dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG, Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sedangkan Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”). Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016.

Pengaturan secara Internasional dapat dilihat dari ketentuan dalam Paris Convention Edisi Revisi Stockholm pada Pasal 6 bis, dimana

Indonesia tergabung didalamnya, ketentuan dalam The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S), dan World Trade Organization (WTO).

2. merek terkenal “Superman” yang terjadi antara DC Comics melawan PT Marxing Fam Makmur, menggambarkan masih adanya perbuatan itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur dalam melakukan permohonan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perbuatan itikad tidak baik yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur tersebut dibuktikan dengan melandaskan pada perbuatan yang bersifat tidak jujur (dishonesty) yakni berupa meniru, menjiplak, dan mendapatkan keuntungan dari ketenaran merek “Superman” milik DC Comics yang ditandai dengan penggunaan elemen pokok dari merek “Superman” milik DC Comics berupa kata/tulisan asing “Superman”, Logo S, dan gambar/lukisan tokoh superhero Superman pada merek milik PT Marxing Fam Makmur. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek “Superman” milik PT Marxing Fam Makmur harus dibatalakan pendaftarannya karena merek miliknya beritikad tidak baik. Kemudian, Akibat hukum dari adanya Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. ditujukan kepada PT Marxing Fam Makmur selaku pihak Tergugat dalam kasus sengketa merek ini, yakni diantaranya dengan menghasilkan

keputusan berupa membatalkan pendaftaran merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek “Superman” dengan Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT Marxing Fam Makmur dengan segala akibat hukumnya dikarenakan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik.

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

