

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bagi merek terkenal asing yang ingin menambahkan jenis kelas barangnya di Indonesia tetap harus mengikuti syarat dan tata cara pendaftaran merek internasional dari awal sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana pendaftaran merek internasional telah diatur secara khusus oleh Indonesia dan terdapat dalam Pasal 3 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

5.1.2 Perlindungan merek terkenal telah diatur secara khusus oleh Konvensi Paris dan *Trips Agreement*, dan karena Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mengadopsi peraturan tersebut ke dalam Undang-Undang Nasional. Untuk perlindungan merek terkenal kelas barang sejenis telah diatur oleh UU MIG akan tetapi pengaturan perlindungan merek terkenal untuk kelas barang tidak sejenis masih belum diatur secara khusus oleh pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan akan menerbitkan Peraturan

Pemerintah Tentang Perlindungan merek untuk kelas barang tidak sejenis sehingga perlindungan merek terkenal untuk kelas barang tidak sejenis di Indonesia akan mengacu dan menggunakan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) *Trips Agreement*.

5.2 Saran

5.1.1 Dasar dari permasalahan sengketa terkait merek terkenal dikarenakan belum adanya Pengaturan yang mengatur secara rinci atau setidaknya ditentukan berapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal. Pemerintah Indonesia harus menentukan secara rinci setidaknya suatu merek terkenal harus memenuhi paling sedikit berapa kriteria dari yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek agar dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Dengan adanya minimal batasan berapa kriteria yang harus dipenuhi akan lebih memudahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membuktikan dan melakukan pemeriksaan baik secara administratif dan substantif dalam menentukan apakah merek tersebut dapat lolos dan apakah benar terkenal atau tidaknya.

5.1.2 Perlindungan merek terkenal untuk kelas barang yang sejenis maupun tidak sejenis telah dilindungi secara Internasional dan Indonesia telah meratifikasinya, maka dari itu Indonesia harus menaati dan mengadopsi peraturan tersebut ke dalam Undang-Undang nasional. Meskipun sudah

diadopsi kedalam Undang-undang nasional, namun masih saja sering terjadi pelanggaran. Penulis merasa seringnya terjadi pelanggaran disini karena lemahnya system pemeriksaan merek di Indonesia. Sebaiknya pemerintah Indonesia membuat suatu database khusus untuk merek terkenal, sehingga setiap Pemohon yang akan mendaftarkan mereknya dapat mengetahui merek mana saja yang tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut adalah merek terkenal, dan Pemeriksa Merek juga dapat melakukan pemeriksaan lebih mudah jika sudah ada database khusus untuk merek terkenal karena pemeriksa merek dapat melakukan pemeriksaan substantif tersebut dan menentukan apakah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Selain itu, Pemerintah harus secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang merek terkenal untuk kelas barang yang tidak sejenis sebagaimana yang telah diamanatkan. Kebutuhan untuk direalisasikannya Peraturan Pemerintah tersebut bukan saja dapat menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, namun juga sebagai usaha pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha bisnis. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan agar tidak ada perbedaan penafsiran dalam memutuskan perkara di dalam pengadilan. Selain itu perlindungan hukum terhadap merek juga merupakan jaminan

kepastian hukum untuk pemilik merek terkenal karena aturan regulasi yang rinci dan tegas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

