

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya di atur pada Pasal 21 ayat 1 UU MIG, namun dalam Pasal tersebut belum menjelaskan secara spesifik, sehingga perlu melihat pada Pasal 17 PERMENKUMHAM 2016 tentang Pendaftaran Merek dan Pedoman Umum Untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang. Pertama, menilai suatu merek apakah sudah memenuhi ketentuan sebagai suatu tanda pada barang dan/atau jasa, membandingkan merek milik pemohon dengan merek yang telah terdaftar dan mencari unsur yang esensial atau dominan yang mengakibatkan munculnya kemiripan, selanjutnya melihat dari jenis barang pada sengketa merek untuk menentukan sejenis atau tidak sejenis karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, jika sejenis maka menyesuaikan pengertian sehari-hari barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal, cara pembuatan, dan sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang antara pemohon merek dengan pemilik merek yang sudah terdaftar.
2. Upaya perlindungan hukum preventif pada dasarnya belum memberikan perlindungan hukum, walaupun secara normatif terdapat UU MIG dan PERMENKUMHAM tahun 2016 tentang pendaftaran merek, perlu melihat ketentuan lainnya seperti Pedoman Umum Untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang walaupun pedoman hukum ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar hukum oleh pihak manapun untuk memperkarakan pelaksanaan keputusan Kantor KI nasional atau badan atau otoritas peradilan. Upaya perlindungan represif pada putusan MA Nomor 1146K/Pdt.Sus-HKI/2020 belum memberikan perlindungan

hukum bagi para pihak, karena tidak sesuai dengan prinsip *First to file*, *The Principle of Territorial*, dan merek *General*. Selanjutnya pada putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak karena telah salah menafsirkan persamaan pada pokoknya dengan Pasal 2 butir (c) UU MIG tentang pengertian merek yang seharusnya jika sedang mempersandingkan merek Penggugat dengan Tergugat melihat ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU MIG.

## **B. Saran**

1. Walaupun untuk menentukan kriteria persamaan pada pokoknya merupakan penolakan atas dasar relatif, setidaknya di jelaskan secara terperinci dan dipublikasikan bagaimana cara menilai adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar, sehingga antara pihak DJKI dengan Majelis Hakim dapat menggunakan interpretasi Pasal 21 ayat 1 UU MIG yang sejalan demi kepastian hukum agar masyarakat tidak merasa bingung untuk menilai adanya persamaan pada pokoknya sebelum mendaftarkan mereknya.
2. Sebaiknya substansi yang penting mengenai penentuan kriteria persamaan pada pokoknya dan bentuk alasan relatif untuk penolakan pendaftaran merek dagang pada pedoman umum untuk pemeriksaan substantif merek dagang ini dimasukkan ke dalam aturan merek atau agar hakim dan DJKI memiliki satu penalaran yang sejalan dalam menilai alasan relatif atau persamaan pada pokoknya, karena tidak semua hakim selalu paham akan suatu hal dan tidak selalu mempunyai waktu untuk mengkaji suatu hal, sehingga apabila Pedoman hukum ini tidak dimasukkan ke dalam aturan merek akan mengakibatkan ketidakkonsistenan untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya adalah karena untuk menentukan hal tersebut sifatnya relatif.
3. Upaya preventif tak hanya dilakukan oleh pemerintah dalam membuat peraturan, namun dapat juga dilakukan oleh pemilik merek yaitu saat

ingin mendaftarkan mereknya guna untuk mengurangi terjadi perkara merek terkait adanya persamaan pada pokoknya adalah bahwa pemilik merek dapat lebih teliti dalam membuat suatu merek dan melakukan pengecekan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual untuk mempertimbangkan apakah merek yang ingin didaftar belum dipakai oleh pihak lain yang sudah terdaftar pada Daftar Umum Merek dan mengikuti sosialisasi yang telah diadakan oleh pihak DJKI baik secara virtual maupun secara langsung untuk menghindari terjadinya sengketa merek di waktu nanti.

