

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, menyatakan bahwa suatu merek dikatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria yang meliputi; tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal, volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya, pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang digunakan untuk promosi tersebut, pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain tingkat keberhasilan penegakan hukum dibidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa merek BMW, merek Starbucks dan merek Lexus telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria merek terkenal sehingga dapat dikatakan sebagai merek terkenal.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang berimplikasi pelanggaran merek terdaftar terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif terhadap merek terkenal diberikan kepada merek yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek pada Dirjen HKI, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga Pasal 18 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek untuk menentukan kriteria merek terkenal. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak sejenis dapat diidentifikasi melalui analisis putusan pengadilan dan juga bentuk-bentuk perlindungan hukum. Perlindungan Hukum Preventif yang dilakukan oleh merek BMW, Starbucks Coffee, dan merek Lexus yaitu dengan mendaftarkan mereknya kepada Dirjen HKI dengan tujuan memperoleh hak tunggal atau hak khusus untuk memakai merek dagang tersebut. Sementara perlindungan Hukum Represif yang dilakukan oleh merek BMW, merek Starbucks dan merek Lexus yaitu dengan melakukan gugatan pembatalan merek yang diajukan kepada Pengadilan Niaga atas terjadinya pelanggaran pendomplengan merek terkenal. Dalam kasus sengketa merek terkenal BMW Jerman dengan BMW milik Henrywo, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh BMW Jerman tidak dapat diterima sehingga BMW Jerman selaku pemilik merek pertama tidak memperoleh perlindungan hukum. Disisi lain kasus sengketa merek Starbucks dan merek Lexus, dalam amar putusannya Majelis Hakim menerima gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Starbucks Coffee dan Toyota untuk merek Lexus sehingga kedua merek terkenal tersebut memperoleh perlindungan hukum.

B. Saran

- a. Para Pihak baik seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang ingin membuat suatu barang dan/atau jasa dengan memberi suatu merek dan mendaftarkannya, hendaknya mematuhi peraturan-peraturan dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan yaitu dengan memperhatikan merek yang akan didaftarkan bukan merupakan merek milik pihak lain dan telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Merek. Dalam hal ini Dirjen HKI juga telah memberikan sarana berupa portal

khusus agar seseorang atau badan hukum dapat dengan mudah mendaftarkan mereknya, selain itu melalui portal khusus para pihak dapat mengecek apakah merek yang ingin didaftarkan bukan merupakan merek yang telah dilindungi. Hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran merek baik merek nasional maupun merek internasional.

- b. Dirjen HKI yang berperan untuk memfilter merek yang mempunyai kemiripan secara fundamental dengan merek terkenal saat registrasi merek, hendaknya harus lebih cermat dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan mengintegrasikan merek, baik merek lokal, merek nasional, maupun internasional. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran merek terutama untuk merek terkenal.
- c. Dalam memberikan perlindungan hukum secara represif, Majelis Hakim Dirjen HKI harus mempertimbangkan asas itikad baik dan Peraturan yang mengatur mengenai merek dalam memutuskan kasus sengketa merek.