

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

- 1 Kasus persamaan Merek sering sekali terjadi seperti kasus Alstyle dan Nacepim dimana dalam kasus ini pihak pendaftar merek pertama yang kalah dalam persidangan, akan tetapi pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *First To File Principle*, Siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Pihak penggugat Gildan Activewear dengan gugatan itikad tidak baik, dalam persidangan tersebut prinsip *First To File* diabaikan akan tetapi pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutanlah yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusif tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut. Sedangkan dalam kasus Nacepim saat melakukan itikad baiknya ke Direktorat Jendral Hak, justru malah mendapatkan penolakan dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Nacepim seharusnya mendapatkan perlindungan hukum tetapi menurut Komisi

Banding Merek Nacepim ditolak karena adanya unsur kesamaan dengan merek Nucepime yang sudah terdaftar terlebih dahulu di pangkalan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah di sengketa merek ini yaitu menggunakan Upaya Hukum represif adalah penyelesaian secara khusus dalam Undang-Undang No.20 tahun 2016. Didalam kasus merek Alstyle dan Nacepim menggunakan Gugatan Perdata karena dapat dilakukan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Serta upaya pemerintah yang seharusnya mengacu kepada pasal 21 dalam penolakan pendaftaran merek Alstyle milik Darmanto. Dan melakukan penerimaan pendaftaran yang milik nacepim.

Merek alstyle dan merek nacepim sudah melakukan itikad baik dalam menggunakan mereknya. Mereka melakukan pendaftaran merek yang sebagai mana mestinya harus di daftarkan agar layak mendapatkan hak nya yaitu perlindungan hukum.

## **B. SARAN**

Pada akhir penulisan ini penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mencegah timbulnya kasus-kasus serupa dengan merek alstyle dan nacepim maka pemerintah secepatnya untuk menerbitkan peraturan tentang merek terkenal dan persamaan unsur yang pada pokoknya harus

jelas. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa serupa. Selain ini, peran Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Mahkamah Agung perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai merek agar memiliki kesamaan dalam membuat putusan, sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Serta dalam upaya untuk tidak terjadinya sengketa merek pemerintah menyimpan data base baik Online atau Offline data merek yang sudah melakukan pendaftaran, agar para pelaku usaha bisa mempertimbangkan nama mereknya untuk tidak di daftarkan kembali serta melakukan penolakan secara tegas oleh petugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2. Sebaiknya para pelaku usaha yang ingin membuat mereknya agar terlebih dahulu mencari tahu apakah merek yang akan dibuat tersebut telah ada yang memilikinya apa tidak sehingga terhindar dari unsur peniruan atau membonceng reputasi merek yang telah terkenal. Selain itu, pegawai Direktorat Jenderal HKI hendaknya membuat pedoman baku mengenai persamaan merek dan merek terkenal serta lebih efektif dalam melakukan pemeriksaan baik administrasi maupun substansi pada tahap pendaftaran agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa mengenai persamaan pada suatu merek