

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya mengenai analisis yuridis terhadap kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerapkan prinsip *first to file*, maka penulis memberikan kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merek PT.Iwan Tirta dan merek PT.Pusaka Iwan Tirta merupakan merek yang terdaftar resmi dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dengan PT.Iwan Tirta yang terdaftar pada tahun 2006 dan PT.Pusaka Iwan Tirta pada tahun 2009 yang notabene masing-masing merek tersebut sudah melalui proses permohonan pendaftaran merek sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis , yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, hingga kedua merek tersebut yaitu baik PT.Iwan Tirta ataupun PT.Pusaka Iwan Tirta sama-sama mendapatkan sertifikat hak atas merek.
2. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) adalah lembaga yang berwenang dalam menerima, memeriksa, hingga mengumumkan merek tersebut hingga terdaftar secara resmi. Berknaan dengan terdaftarnya PT.Iwan Tirta dan PT.Pusaka Iwan Tirta, bahwa Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) tidak mengindahkan prinsip *first to file* yang tertuang dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dengan melihat ketentuan pasal 21 tentang standarisasi merek yang ditolak permohonannya melalui penilaian persamaan pada pokoknya yang terdapat pada pasal 17 Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tentang Pendaftaran Merek , Walaupun merek PT.Pusaka Iwan Tirta memiliki kemiripan yang dominan dengan merek PT.Iwan Tirta yaitu dengan sama-sama menggunakan penamaan “Iwan Tirta” Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) tetap tidak menolak permohonan pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta. Sehingga, kelalaian tersebut berdampak pada terjadinya sengketa antara merek PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta.

3. Penyebab utama terjadinya sengketa antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta adalah keteledoran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) dalam proses pemeriksaan substantif . akan tetapi selain itu ada juga faktor pendukung yaitu PT.Pusaka Iwan Tirta yang tetap melakukan permohonan pendaftaran mereknya dengan itikadi tidak baik dan PT.Iwan Tirta yang tidak mengajukan sanggahan/keberatan saat masa pengumuman merek PT.Pusaka Iwan Tirta.
4. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang mendaftar pertama yaitu PT.Iwan Tirta bisa melalui upaya hukum non-ligitasi (diluar pengadilan) yaitu melalui arbitrase, mediasi, dan konsoliasi untuk menentukan keputusan diluar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemilik merek tidak boleh semena-mena melakukan permohonan pendaftaran merek dengan maksud dan itikad tidak baik, dengan bermaksud mendompleng ketenaran suatu merek terkenal dengan penamaan merek yang menyamai penamaan merek lain yang lebih dahulu terdaftar atau lebih terkenal.
2. Pemilik merek pendaftar pertama (PT.Iwan Tirta) yang merasa mereknya dirugikan dengan adanya merek lain (PT.Pusaka Iwan Tirta) yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya , seharusnya mengajukan keberatan/sanggahan saat masa/jangka waktu pengumuman permohonan pendaftar merek (PT.Pusaka Iwan Tirta) dengan memberikan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
3. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) harus lebih selektif dalam menentukan tim pemeriksa dalam proses pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tim pemeriksa (pemeriksaan substantif) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual haruslah orang-orang yang diakui keahliannya dalam merek dan hukum merek baik hukum merek nasional maupun internasional.
4. PT.Iwan Tirta sebagai perusahaan industri yang notabene memerlukan proses penyelesaian sengketa dengan waktu yang singkat harus lebih membuka diri dengan proses penyelesaian sengketa lain selain melalui Pengadilan Niaga.

Yaitu melalui proses alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terutama Arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001

Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Bison Simamora, *Aura Merek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku panduan hak kekayaan intelektual*, Tangerang, 2008

Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987

Dedy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta 2008

Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Pusak Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Erma, Wahyuni, dk., *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2011

Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Andy, Bandung, 2005

Getas I Gst Gd, *Peranan Dunia Merek Dalam Dunia Usaha*, Cetakan I, PT.Upada Sastra, Denpasar, 2005

Gatot supermono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ilmiah Civis Vol. 2, No. 1*, Jakarta, 2012

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek : Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011

Ismjatie Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009

- Maulana dan Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Rahmi Jened, *Hukum Merek trademark law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2015
- Rahmi Jened (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Jakarta, 1998
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1987
- Sujipto Purwo H.M.N, *Hak Merek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 120
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006

A. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek