

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindakan *trademark squatting* merupakan salah satu bentuk pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Mengenai iktikad tidak baik adalah tindakan yang memiliki niat untuk, meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Bahwa tindakan tersebut merupakan celah hukum akibat diberlakukannya prinsip perlindungan *first to file* yang diterapkan oleh Indonesia. Sehingga, untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar yaitu dengan digunakannya model perlindungan gabungan, baik *first to file* (pendaftar pertama) maupun *first to use* (pengguna pertama). Berlakunya *first to use* apabila dapat membuktikan bahwa pemilik merek tidak terdaftar merupakan pemakai merek tersebut lebih awal yang beriktikad baik. UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan bagi pemilik merek tidak terdaftar untuk dapat mengajukan upaya hukum terhadap pemilik merek terdaftar apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Upaya hukum tersebut adalah berbentuk pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.

2. Dalam kasus merek AAA (Alstyle Apparel & Activewear) antara Gildan Activewear dengan Darmanto, Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan Pasal 21 ayat (3), bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik dan Pasal 21 ayat (1) huruf b, bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Majelis hakim pada tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai iktikad tidak baik maupun merek terkenal milik Gildan Activewear, hanya mengacu pada asas *first to file* yang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertamakali mendaftarkan merek, yakni Darmanto. Sedangkan Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah tepat dengan alasan bahwa Darmanto terbukti tidak beriktikad baik dalam permohonan pendaftaran merek dimana mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik Gildan Activewear yang telah lebih dahulu terdaftar di berbagai negara jauh sebelum Darmanto mendaftarkan mereknya di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Bagi pelaku usaha sebagai pemilik merek sebaiknya untuk segera mendaftarkan mereknya terlebih dahulu agar terhindar dari perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan tidak beriktikad baik dalam permohonan pendaftaran merek.

2. Bagi Direktorat Merek agar lebih selektif dalam menentukan merek-merek yang beriktikad tidak baik, baik dalam permohonan pendaftaran maupun dalam pembuktian perkara gugatan pembatalan merek dan perlu memberikan prioritas terhadap merek terkenal dengan memberikan upaya preventif kepada siapapun pemilik merek yang belum terdaftar yang beriktikad baik serta melakukan pembatalan atau penghapusan terhadap merek terdaftar yang terindikasi beriktikad tidak baik.

