

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan atas Perlindungan terhadap Pemboncengan Ketenaran Merek Asing Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis seperti telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang pertama kali mengatur tentang perlindungan merek di Indonesia belum mengatur tentang perlindungan merek asing terkenal. Bahkan undang-undang ini samasekali belum menyebutkan kata merek terkenal dalam ketentuannya. Undang-undang Merek No. 21/1961 hanya mengatur merek secara umum. Undang-undang ini menganut sistem deklaratif berdasarkan azas *the Prior user has a better right* yang menegaskan bahwa pemakai pertama suatu merek dianggap sebagai orang yang mendaftarkan merek itu untuk pertama kalinya kecuali dibuktikan bahwa orang lain yang menjadi pemakai pertama yang sesungguhnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini hanya terbatas kepada barang-barang yang sejenis. Dengan adanya lampiran dari *Nice Aggrement* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai kelas barang dalam undang-undang ini sudah menunjukkan bahwa barang yang dimaksud sejenis termasuk dalam barang-barang yang tergolong dalam kelas barang yang sama. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia pada awalnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang merupakan atau menyerupai merek dan nama badan hukum milik orang lain yang sudah terkenal. Penentuan suatu merek atau nama terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Namun, ketentuan ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kriteria tentang merek terkenal. Ketentuan dalam

undang-undang ini juga tidak mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis ataupun tidak sejenis serta tidak memberikan pengertian tentang hal tersebut. Berdasarkan pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas barang yang bersangkutan. Dalam satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa. Oleh karenanya, permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Dengan demikian undang-undang ini tidak memberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan tidak sejenis itu mencakup juga barang yang berada dalam kelas yang berbeda. Pengaturan mengenai kelas barang selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Pasal 1 Kepmen Kehakiman ini menyebutkan bahwa merek terkenal dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Pengertian merek terkenal dalam Keputusan Menteri ini merupakan perluasan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.02.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. Walaupun belum mengatur secara jelas mengenai kriteria merek terkenal, Kepmen Kehakiman ini telah memberikan defenisi tentang merek terkenal. Penentuan keterkenalan suatu merek tersebut tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila pemeriksaan terhadap keterkenalan suatu merek dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah membongceng merek terkenal milik orang lain atau badan lain serta mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya, permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta. Ketentuan ini juga sudah diperluas tidak hanya untuk barang sejenis, tetapi mencakup barang yang tidak sejenis. Namun, harus diakui bahwa Kepmen Kehakiman ini masih lemah dalam mengklasifikasikan barang sejenis dan tidak sejenis karena dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai defenisi maupun kategori yang termasuk dalam barang sejenis atau tidak sejenis. Pada tahun 1997 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Perlindungan terhadap merek terkenal dalam UU No. 14/97 diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga ketentuan yang terdapat dalam UU No. 19/1992 tetap berlaku. Selanjutnya, dalam ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal ini tidak pernah ditetapkan hingga saat ini sehingga tidak ditemukan pengertian mengenai barang yang “sejenis” dan “tidak sejenis”, apakah menyangkut barang-barang yang berbeda kelas barang atau tidak. Demikian halnya dengan pengertian merek terkenal. Akan tetapi, pengaturan tentang kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat dalam penjelasan Angka 1 paragraph 2 UU No. 14/1997 sudah semakin baik dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya karena selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, maka hakim juga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independen*) untuk

melakukan *survei* untuk memperoleh kesimpulan mengenai merek terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan. Undang-undang terakhir yang hingga saat ini masih berlaku dikeluarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan tentang merek terkenal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimana kantor merek wajib menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan ini dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hanya saja peraturan pemerintah yang dimaksud dalam undang-undang ini juga belum ditetapkan hingga saat ini. Namun, undang-undang ini sudah memberikan pengertian yang lebih rinci tentang pengertian persamaan pada pokoknya maupun pengertian tentang merek terkenal. Walaupun penilaian terhadap keterkenalan suatu merek pada akhirnya tergantung kepada penilaian hakim yang memeriksa sengketa suatu merek. Hal ini disebabkan karena kriteria yang diatur dalam undang-undang merek yang telah ada selama ini belum dianggap cukup untuk mengkategorikan apakah suatu merek terkenal atau tidak.

2. Selain peraturan hukum nasional, perlindungan terhadap merek asing terkenal juga diatur menurut instrumen internasional seperti yang terdapat dalam (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris*), (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS*), dan *World Intellectual Property Organization/WIPO*). Indonesia terikat kepada instrumen internasional ini sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan konvensi atau persetujuan tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris mewajibkan seluruh anggotanya untuk melindungi merek terkenal warga negara lainnya untuk barang yang menyerupai (*similar*) atau sama (*identical*). Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing dengan berpedoman terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi

Paris ini. Namun, Pasal 6 bis Konvensi Paris ini tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria dan defenisi merek terkenal dan apakah perlindungan tersebut juga diberikan terhadap barang yang tidak sejenis. Kemudian pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Paris ini dilanjutkan lagi dalam *TRIPs Agreement* yang merupakan lampiran dari perjanjian *World Trade Organization* (WTO) tentang perlindungan terhadap merek terkenal diluar prinsip menyerupai (*similar*). Perlindungan yang diatur oleh TRIPs terdapat dalam pasal 16 Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 16 Ayat (2) TRIPs menyebutkan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris belaku secara mutatis mutandis terhadap merek jasa yang sejenis. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek harus memperhatikan pengetahuan tentang merek dalam masyarakat atau sektor publik yang relevan dan pengetahuan dari masyarakat yang menjadi anggota konvensi sebagai hasil dari promosi *trademark* yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut. Selanjutnya, pasal 16 ayat (3) TRIPs menyebutkan bahwa perlindungan merek terkenal yang diatur oleh pasal 6 bis Konvensi Paris juga harus diperluas terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang tidak sejenis. Namun, ketentuan ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian tentang merek yang tidak sejenis apakah menyangkut terhadap barang yang berada dalam kelas yang berbeda atau tidak. Menurut TRIPs, perlindungan merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis diberikan apabila:

- a. Penggunaan merek atau jasa tidak sejenis yang menunjukkan hubungan dengan pemilik terdaftar; dan
- b. Kepentingan merek terdaftar seolah-olah dirusak/dirugikan oleh penggunaan merek tersebut.

Kemudian Majelis Konvensi Paris untuk perlindungan Hak Milik Industri (*Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property*) dan Majelis Umum Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (*The General Assembly of The World Intellectual Property Organization/WIPO*) ditandatangani sebuah *Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well Known Marks* atau rekomendasi bersama tentang ketentuan merek terkenal. Rekomendasi ini berlaku kepada masing-masing anggota

Konvensi Paris atau WIPO. Rekomendasi ini tidak memuat ketentuan tentang definisi merek terkenal (*well known mark*). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berwenang (*competent authority*) sebaiknya mempertimbangkan keadaan lingkungan dimana merek tersebut dianggap sebagai merek terkenal. Untuk menentukan keterkenalan suatu merek dapat digunakan faktor-faktor yang termasuk dan tidak terbatas pada informasi sebagai berikut:

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan terhadap suatu merek dalam sektor yang relevan dalam masyarakat (*the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public*);
- b. Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari penggunaan merek (*the duration, extent and geographical area of any use of the mark*);
- c. Jangka waktu, luas dan area geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi pada pekan raya (*fairs*) atau pameran-pameran (*exhibitions*) dari barang dan/atau jasa dimana merek tersebut dipergunakan (*the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies*);
- d. Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran merek, sejauhmana merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan merek tersebut (*the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark*);
- e. Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek terutama sejauhmana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh instansi yang berwenang (*the record of successful enforcement of right in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by the competent authorities*);

- f. Nilai yang dihubungkan dengan merek (*the value associated with the mark*)

Kriteria ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang sebagai *guideline* dalam menentukan keterkenalan suatu merek yang tergantung pada masing-masing kasus. Jadi, penentuan terakhir diserahkan pada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan rekomendasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga konvensi tersebut tidak mendefinisikan secara jelas dan pasti mengenai pengertian maupun kriteria merek terkenal. Selain itu, ketiga konvensi tersebut juga tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan “barang yang tidak sejenis” mencakup barang yang berada dalam kelas yang berbeda.

3. Penilaian terhadap ada tidaknya itikad tidak baik juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk menolak pendaftaran ataupun membatalkan suatu merek yang sudah terdaftar. Penggunaan prinsip itikad tidak baik dalam undang-undang tentang merek dibahas dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No. 19/1992), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (UU No. 14/1997), dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan mengenai perlindungan merek terkenal dalam UU No. 19/1992 didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal pada dasarnya dilandasi oleh azas itikad tidak baik yang berusaha membongceng ketenaran merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa membutuhkan pengeluaran yang besar. Sementara itu Pasal 6 ayat (3) Konvensi Paris menyebutkan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditetapkan bagi pemilik hak atas merek untuk meminta pembatalan dari merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dimana merek yang didaftarkan tersebut mempunyai persamaan yang menunjukkan itikad tidak baik. Disamping itu, ketentuan Pasal 16 ayat (1) TRIPs juga menekankan adanya prinsip *honest trade practice* untuk mencegah pihak atau badan lain yang dengan itikad tidak baik menggunakan merek barang atau jasa yang telah digunakan oleh pihak lain sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak

menimbulkan kebingungan (*likelihood confusion*) pada masyarakat. Pasal 10 ayat 3 Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara anggota Konvensi Paris terikat untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal agar persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) tidak terjadi. Persaingan tidak jujur ini dapat berupa upaya untuk mendompleng atau membonceng ketenaran suatu merek terkenal. Upaya pendomplengan atau pemboncengan termasuk juga dalam tindakan “membajak”, “meniru”, dan “menjiplak” merek terkenal pihak lain dan kemudian mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual baik untuk barang yang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis. Tindakan ini berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak lain, mengecoh, dan menyesatkan konsumen/mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul barang. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya didasarkan pada itikad tidak baik untuk mendompleng atau membonceng ketenaran merek asing terkenal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan promosi. Jadi, penilaian terhadap ada tidaknya unsur itikad tidak baik sangat perlu memperhatikan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang terdapat dalam merek tersebut.

4. Perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal sangat bergantung pada penilaian dan subjektifitas hakim mengenai keterkenalan merek yang bersengketa dan pembuktian mengenai adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tersebut. Apalagi sistem peradilan di Indonesia yang tidak menganut azas *precedent* tidak mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan-putusan hakim sebelumnya untuk sengketa yang sama atau mirip. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan putusan hakim bahkan untuk kasus yang sama. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak semua hakim memiliki pengetahuan yang sama dalam penilaian keterkenalan suatu merek dan bagaimana perlindungan yang semestinya berkaitan dengan barang yang tidak sejenis. Namun, hakim juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena undang-undang tentang merek yang berlaku pada saat sengketa ini berjalan mengalami kekosongan hukum dalam pasal 6 ayat (4) dimana peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh pasal ini tidak kunjung ditetapkan.

Sengketa kasus merek Intel milik Intel Corporation melawan merek INTEL JEANS + LOGO yang akhirnya mengalahkan merek INTEL JEANS + LOGO membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara ini kurang memahami tentang duduk perkara yang terjadi. Pertimbangan hakim menyebutkan bahwa keterkenalan merek Intel hanya mencakup barang yang termasuk dalam kelas 9 dan 42 sehingga tidak dapat dilindungi untuk barang yang termasuk dalam kelas 25. Barang yang diproduksi oleh merek Intel berbeda dengan barang yang diproduksi oleh merek INTEL JEANS + LOGO. Hakim juga menilai bahwa diantara kedua merek tidak terdapat persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Dari pertimbangan hukum tersebut dapat terlihat bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini tidak memahami bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris membawa konsekuensi bahwa negara ini harus tunduk dan terikat kepada ketentuan yang disepakati didalamnya. TRIPs mengatur bahwa perlindungan terhadap merek terkenal diperluas terhadap barang yang tidak sejenis. Memang benar bahwa tidak satupun ketentuan dalam peraturan hukum nasional dan instrumen internasional yang menyebutkan bahwa barang yang tidak sejenis mencakup juga barang yang berada dalam kelas yang berbeda. Akan tetapi, Majelis Hakim bisa mengacu kepada teori-teori maupun yurisprudensi internasional serta putusan-putusan majelis hakim sebelumnya dalam memutus perkara yang serupa. Kasus sengketa merek Yamaha untuk barang berupa kendaraan yang dibonceng oleh merek Yamaha untuk barang berupa bola tenis akhirnya dimenangkan oleh merek Yamaha untuk barang kendaraan walaupun untuk barang yang berbeda kelas dengan pertimbangan bahwa merek tersebut sudah terkenal.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut dan pembahasan dalam tulisan ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. untuk menghindari terjadinya kasus yang sama, penulis mengajurkan agar kekosongan hukum yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek segera ditetapkan oleh pemerintah.

Diterimanya pendaftaran merek INTEL JEANS + LOGO dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) juga disebabkan oleh kekosongan hukum yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Demikian juga pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat yang menyatakan bahwa keterkenalan merek Intel hanya untuk barang yang sejenis. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim masih menganggap bahwa Pasal 6 ayat (4) belum dapat diterapkan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 segera ditetapkan sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya kasus pemboncengan merek terkenal di kemudian hari.

2. Penilaian terhadap keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada subjektifitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain diluar pengetahuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu mekanisme dan upaya untuk mengatasinya dimana keterkenalan suatu merek tidak lagi menjadi perdebatan. Penulis menyarankan agar dibentuk suatu lembaga independen berskala internasional yang bekerja sama dengan pihak Kantor Direktorat Merek negara-negara yang termasuk dalam konvensi Paris dan TRIPs, yang bertujuan untuk mengkategorikan merek-merek terkenal yang harus dilindungi. Jadi perlu dibuat suatu register merek-merek yang terkenal yang harus diakui oleh negara-negara anggota yang mengharuskan negara-negara anggota tersebut tunduk pada kesepakatan ini. Dengan demikian terdapat keseragaman bagi masing-masing anggota dalam mengetahui keterkenalan suatu merek. Hal ini akan memudahkan setiap Majelis Hakim dalam menangani suatu sengketa merek terkenal. Walaupun sulit untuk dilakukan, akan tetapi penulis menyarankan agar lembaga independen tersebut dapat bekerjasama dengan lembaga survei independen yang setiap tahun mengeluarkan daftar-daftar merek terbaik sedunia seperti *interbrand-business week best global brands survey*.

3. Penulis juga menyarankan agar pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang sejenis dan tidak sejenis dapat dikategorikan secara jelas dan pasti dalam peraturan pemerintah yang akan ditetapkan. Hal ini menyangkut pada pemboncengan merek terkenal untuk barang yang tidak berada dalam satu kelas yang sama. Jadi perlu ditetapkan apakah perlindungan terhadap merek terkenal tersebut juga mencakup juga merek-merek berbeda kelas sehingga terdapat keseragaman hakim dalam memutuskan setiap perkara yang sama. Permasalahan yang ditemukan dalam kasus-kasus sengketa merek selama ini adalah tidak terdapat pengertian yang tepat, jelas, dan pasti tentang merek yang tidak sejenis. Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri maupun Putusan Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa merek terkenal.
4. Penulis menyarankan agar sebelum peraturan pemerintah ini dikeluarkan, hakim yang memeriksa sengketa merek diberikan pengetahuan yang baik tentang sengketa merek. Hakim-hakim yang mengadili sengketa merek haruslah hakim yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang merek. Oleh sebab itu, hakim yang ditetapkan untuk menangani sengketa merek perlu diberikan pelatihan, pembahasan bersama, dan pembelajaran kasus-kasus sebelumnya yang terkait dan relevan sehingga ada keseragaman standar dan persepsi. Berkaitan dengan hal ini perlu dipertimbangkan masuknya hakim *ad hoc* dalam menangani sengketa merek.
5. Untuk meminimalisasi terjadinya sengketa merek, penulis menyarankan agar Direktorat Merek lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran suatu merek dalam Daftar Umum Merek. Sistem yang ada dalam Kantor Direktorat Merek sebaiknya segera diperbaiki sehingga daftar merek yang sudah di register dalam Daftar Umum Merek dapat diakses dengan mudah dan cepat dan didapat informasi yang tepat sebelum menerima sebuah pendaftaran merek apakah mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar. Pemeriksaan secara administratif dan substantif harus dilakukan dengan teknologi yang baik sehingga kesalahan dalam bentuk-bentuk yang tidak wajar tidak terjadi. Penulis juga menyarankan agar para staf yang bekerja di kantor Direktorat Merek diberikan pemahaman

yang sama tentang perlindungan merek. Hal ini terkait dengan temuan penulis pada saat melakukan wawancara pada tanggal 11 November 2008 di Kantor Direktorat Merek yang membuktikan bahwa staf yang bekerja di kantor merek ternyata tidak memiliki pemahaman yang sama tentang perlindungan merek terkenal. Bapak Aris Ideanto dan Ibu Nova Susanti yang bekerja di bagian penyidikan dan litigasi Sub. Dit. Pelayanan hukum menyebutkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal otomatis diberikan terhadap semua kelas barang. Sedangkan Bapak Anggoro Dasananto yang sehari-hari bekerja pada bidang pemeriksaan substantif menyatakan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal tidak diberikan atas semua kelas barang kecuali dalam beberapa sengketa, merek terkenal tersebut telah terbukti dapat mempertahankan mereknya terhadap merek-merek lain yang berbeda kelas yang memboncengnya baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Selain Direktorat Merek, hakim yang memeriksa juga perlu hati-hati dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Hakim harus dapat menggali hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Kekosongan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan pertimbangan yang tidak adil. Hakim harus mampu mengadopsi peraturan-peraturan yang terkait hingga peraturan internasional dimana bangsa kita terikat. Hal ini semata-mata untuk menghindari *precedent* yang buruk atas perlindungan HaKi di mata dunia internasional. Perlindungan hak dan kekayaan intelektual yang tidak baik tentu akan dapat membawa dampak yang kurang baik juga bagi bangsa dan negara kita khususnya dalam perkembangan sektor ekonomi yang sampai saat ini masih membutuhkan investasi dari para investor luar negeri.