

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis tentang “ Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip *First to File* Hukum Indonesia dengan Prinsip *First to Use* pada Hukum Australia ”, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam perlindungan hukum merek antara prinsip *first to file* Indonesia dengan prinsip *first to use* Australia antara lain, pertama tentang ketentuan dalam mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek. Kedua, perbedaan tentang pengaturan merek defensif sebagai perlindungan terhadap merek terkenal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketiga, perbedaan tentang jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu pada Australia yang merupakan negara *common law* dikenal pelanggaran *passing off* sebagai bentuk upaya perlindungan hukum pada merek tidak terdaftar.
2. Prinsip *first to file* Indonesia yang mengharuskan suatu merek didaftarkan, lebih memberikan kepastian hukum terhadap pemilik merek. Karena memiliki data yang tercatat pada DJKI dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif atas merek tersebut barang dan jasa yang terdaftar dalam pendaftaran, dengan perlindungan tinggi setelah lima tahun dan kemungkinan menjadi “tidak

terbantahkan. Sedangkan *first to use*, hak berbasis penggunaan kurang memberikan kepastian hukum daripada pendaftaran dan bergantung pada merek yang telah mengembangkan reputasi di wilayah dimana pemilik bisnis berusaha untuk menegakkan merek dagang *common law*. Hal ini justru akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa suatu merek merupakan merek pertama yang digunakan dalam perdagangan karena tidak ada data yang tercatat dalam dewan merek.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan dalam skripsi ini. Saran sebagai berikut :

1. Memberikan langkah-langkah perlindungan yang lebih ekstra terhadap pemegang merek terkenal seperti pengaturan terhadap merek defensif yang diatur dalam *Trade Mark Act 1995* Australia.
2. Perlu adanya kontrol oleh DJKI terhadap pendaftaran merek dengan mewajibkan pendaftar menunjukkan bahwa ia pemilik asli dan akan menggunakan merek tersebut untuk mencegah terjadinya *trademarks squatting*