

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penerapan prinsip first to file belum diterapkan sesuai dengan sebagaimana fungsinya first to file (pengajuan pertama kali). Dalam sengketa merek terkenal “Starbucks” prinsip first to file tidak dapat diterapkan karena merek tersebut ialah merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia.

Terdapat ketidaksesuaian dalam proses pendaftaran yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat PT Sumatra Tobacco Trading Company mendaftarkan merek terkenal 'Starbucks', karena faktanya merek Starbucks adalah merek terkenal milik Starbucks Corporation yang pendaftarannya lebih awal di luar negeri dan tercatat di NASDAQ (*National Association of Securities Dealers Automated Quotations*) yang merupakan bursa saham di Amerika Serikat daripada PT Sumatra Tobacco Trading Company yang mendaftarkannya di Indonesia. Pada penerapan prinsip first to file terkait merek terkenal harus tetap sesuai dengan mengikuti ketentuan serta peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Dalam hal ini pada kasus yang terjadi antara Starbucks Corporation dengan PT Sumatra Tobacco Trading Company telah mengajukan merek Starbucks yang sama dengan kategori kelas barang yang berbeda, namun hal ini telah diputus dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, dengan ini Putusan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat karena dinilai kurang teliti terhadap kasus yang terjadi serta Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dianggap lalai karena terhadap kasus terkait tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang atau ketentuan terbaru yang telah ditetapkan.

Merek terkenal di suatu negara khususnya bangsa Indonesia memiliki ketentuan Kriteria global sebagai instrumen Internasional terdapat pada Pasal 6 bis *Paris Convention* tahun 1967 yang pada intinya yaitu dalam menentukan suatu merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal negara harus memperluas pengetahuan atas merek tersebut, dan dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait persamaan merek pada pokoknya atau keseluruhan tidak dapat didaftarkan pengajuan atau permohonan pendaftarannya. Hal tersebut sudah memperjelas bahwa tidak ada alasan bagi suatu pihak untuk meniru, menjiplak, menggunakan merek yang sama baik pada kelas barang yang sama ataupun berbeda milik pihak lain, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk meniru merek terkenal Starbucks tersebut.

## **B. SARAN**

Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lebih teliti secara keseluruhan dalam memproses suatu merek yang didaftarkan ataupun yang akan diperpanjang, sehingga dalam memberikan perlindungan terhadap semua merek yang didaftar atau yang diperpanjang tidak keliru.

Seharusnya setelah negara Amerika Serikat dan Indonesia tergabung dan mengikuti protokol Madrid yang di Indonesia sendiri terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional, pihak Starbucks Corporation mengubah pendaftarannya menjadi pendaftaran internasional dengan protokol Madrid tersebut, sehingga hak atas kepemilikan merek tersebut dapat mempermudah mendapat perlindungan dan keadilan hukum.

Dalam memutus perkara antara Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung, penerapan Prinsip first to file terkait merek terkenal akan sesuai apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibarengi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

