

**UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK
DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ROZIN RABBANI

NIM: 18103040040

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Salah satu bagian dari HKI di Indonesia yang menjadi *goodwill* dari suatu perusahaan adalah merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”, seiring berkembangnya zaman maka ancaman terhadap merek semakin luas, salah satu ancaman kepada merek terkenal adalah dilusi merek, dilihat dari definisinya dilusi merek memiliki pengertian yang berbeda dengan pelanggaran merek, dilusi merek timbul pada penggunaan barang yang bukan merupakan barang yang sifatnya *competitive* atau bahwa antara barang tersebut memiliki jenis yang berbeda dan ketika timbul tidak menyebabkan kebingungan (*confusion*) serta tidak terdapat kaitan bisnis antar keduanya dan masyarakat juga meyakini demikian, beberapa jenis dilusi merek adalah antara lain berupa blurring dan tarnishment, Indonesia sebagai negara anggota WTO yang telah meratifikasi TRIPs Agreement tentunya harus mengupayakan perlindungan merek terkenal dari ancaman dilusi merek, seperti negara anggota WTO lain, Uni Eropa dan USA telah membuat sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang dilusi merek ini, berbeda dengan Indonesia yang sejauh ini belum memiliki peraturan yang membahas khusus terkait dilusi merek.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang baik didalam negeri maupun diluar negeri lalu dilakukan mini komparasi, juga menyertakan beberapa contoh kasus yang terdapat didalam negeri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah dari berbagai sumber buku, Undang-Undang dan sumber lainnya. Setelah data-data terkumpul, maka digunakan teknik analisis data dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri perlindungan merek terkenal terhadap dilusi merek belum secara spesifik diatur, namun dengan menggunakan TRIPs Agreement dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek para penegak hukum di Indonesia mampu mencover kasus-kasus dilusi merek yang ada di Indonesia dengan baik sehingga tidak adanya kekosongan hukum dalam penegakan perlindungan hukum merek terkenal, melalui studi mini komparasi maka dapat disimpulkan bahwa di Uni Eropa dan USA sudah mengatur spesifik terkait dilusi merek dengan *Community Trademark Regulation on European Union* dan *trademark dilution revision act of 2006*, melalui studi kasus di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa alasan Indonesia belum mengatur spesifik dilusi merek adalah karena dalam perlindungan hukumnya para penegak hukum di Indonesia menggunakan doktrin *good faith* yang juga digunakan dalam perlindungan merek terhadap pelanggaran merek biasa, selain itu para penegak hukum dapat merujuk pada peraturan Internasional seperti TRIPs Agreement.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Merek, Dilusi Merek.

ABSTRACT

One part of IPR in Indonesia that becomes the goodwill of a company is a Trademark, based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications Article 1 paragraph 1 states that "A mark is a sign in the form of an image, name, word, letters, numbers, color arrangement, or a combination of these elements that have distinguishing features and are used in the activities of trading goods or services", along with the development of the times, the threat to Trademarks is getting wider, one of the threats to well-known Trademarks is trademark dilution, seen From its definition, trademark dilution has a different meaning from Trademark infringement, Trademark dilution arises from the use of goods that are not competitive in nature or that between these goods are of different types and when they arise it does not cause confusion and there is no business relationship between the two. and the public also believes so, some kind of Trademark dilution are among others in the form of blurring and tarnishment, Indonesia as a WTO member country that has ratified the TRIPs Agreement must of course seek to protect well-known Trademarks from the threat of Trademark dilution, such as other WTO member countries, the European Union and the USA have made a specific regulation that specifically regulates Trademark dilution. However, this is different from Indonesia, which so far does not have specific regulations that specifically address Trademark dilution.

This type of research is library research with the nature of the research is descriptive legal research. The research approach used is a legal approach both domestically and abroad and then a mini comparison is carried out, also including some examples of cases found in the country. Data collection techniques are carried out by reading, studying, and examining various sources of books, laws and other sources. After the data is collected, the data analysis technique with the inductive method is used.

The results show that in Indonesia itself, the protection of well-known Trademarks against Trademark dilution has not been specifically regulated, but by using the TRIPs Agreement and Law Number 20 of 2016 concerning Marks, law enforcers in Indonesia are able to cover cases of Trademark dilution in Indonesia by good so that there is no legal vacuum in the enforcement of legal protection for well-known marks, through a mini comparative study, it can be concluded that the European Union and the USA have already regulated specifics related to Trademark dilution with the Community Trademark Regulation on the European Union and the trademark dilution revision act of 2006, through a case study In Indonesia, it can be concluded that the reason Indonesia has not specifically regulated the dilution of trademarks is because in its legal protection, law enforcers in Indonesia use the doctrine of good faith which is also used in protecting trademarks against ordinary mark infringement. international rules such as the TRIPs Agreement.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property, Trademark, Trademark Dilution.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : Rozin Rabbani

NIM : 18103040040

Prodi : Ilmu Hukum

Fukultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, dan seluruhnya adalah benar benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam Daftar Pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Maret 2022

Saya yang menyatakan:



Rozin Rabbani
18103040040

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kapada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi, dan memeberi petunjuk, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rozin Rabbani

NIM : 18103040040

Judul : "UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Maret 2022
Pembimbing



ISWANTORO, S.H., M.H.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-718/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK
DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 NOMOR 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZIN RABBANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040040
Telah diujikan pada : Senin, 25 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 628c67b3b59bc



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62812b7477bfc



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 628b3fae16ee7



Yogyakarta, 25 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6294566fe615c

HALAMAN MOTTO

4 Prinsip Stoicism

1. Tuhan (dalam bentuk dan wujud apapun itu) akan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh makhluk hidupnya.
2. Hidup jangan terlalu banyak memikirkan hal yang menyakitkan, enjoy semua sudah ada jalannya.
3. Semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Hal baik/buruk pasti sudah diatur oleh suatu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta.
4. Everyone have their own way to enjoy the life (setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk menikmati kehidupan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Keadilan Selalu Menang, Karena Pemenang Akan Menjadi Keadilan
(Don Quixote Doflamingo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka.

Untuk seseorang, yang selalu ada dan selalu menguatkan, menjaga saya dengan penuh asih.

Dan Untuk saya Rozin Rabbani, kamu kuat kamu hebat, aku mencintaimu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح

لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله

حق قدره ومقداره العظيم

Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun peningkatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.


Skripsi dengan judul **UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS** ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A

2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibu Nurul F. Damayanti, S.H., M.H. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang senang tiasa menjadi mentor penulis.
7. Bapak AKP Irvan Andhi Prasetyo, S.H., M.I.P. Penyidik pada Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang senang tiasa menjadi mentor penulis.
8. Ibu Grace Natalia Sengu, S.H. Pengacara pada kantor hukum *Grace Natalia Sengu and Partner*, yang senang tiasa menjadi mentor penulis.
9. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
10. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Bapak tercinta Maryono dan Ibuku tersayang Wahibah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
12. Adikku tersayang Aulia Nafisah yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.

13. Sahabatku yang paling aku sayangi Martina Nurul Kartika yang selalu mengingatkan dan menasehati penulis.
 14. Sahabat DSP Angkatan 018 yang selalu menghibur dan mengajak nongkrong penulis.
 15. Sahabat dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta yang mengajarkan bersosial dengan baik.
 16. Sahabat 18 IH Comrader yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis.
 17. Sahabat keluarga boba yang menemani penulis dalam menjalani perlombaan.
 18. Sahabat KKN 105 Dusun Seropan III, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang sangat hangat bagi penulis.
 19. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang saya cintai dan sayangi.
 20. Teman-teman seluruh Ikatan Mahasiswa Bantul yang saya banggakan.
 21. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
- Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih,

Yogyakarta, 09 Maret 2022
Saya yang menyatakan



Rozin Rabbani
NIM: 18103040040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	22
A. Latar Belakang Lahirnya Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	22
B. Sejarah Lahirnya Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	22
C. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual	29
D. Fungsi dan Peran Hak Kekayaan Intelektual	33
E. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual.....	36

BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM MEREK DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL	60
A. Sejarah Hukum Merek	60
B. Pengertian dan Istilah Hak Atas Merek	61
C. Konsep Dasar Aturan Merek.....	64
D. Ruang Lingkup dan Fungsi Merek.....	66
E. Instrumen Hukum Internasional Tentang Merek dan Indikasi Geografis..	73
BAB IV ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN TRADEMARK DILUTION	84
A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Ancaman <i>Trademark Dilution</i> di Indonesia dan Internasional	84
B. Analisis Alasan Pengaturan <i>Trademark Dilution</i> Belum Secara Spesifik Diatur Dalam Perundang-Undangan Beserta Beberapa Contoh Kasus Serupa di Indonesia	107
BAB V KESIMPULAN	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xxiii
CURICULUM VITAE.....	lxii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan UU Merek Lama dan UU Merek Baru dilansir dari Website Hukum Online.....	95
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dari pelaku usaha industri sangatlah pesat, era globalisasi yang memudahkan hubungan dan komunikasi juga media massa yang percepatan distribusi informasinya melaju sangat cepat hal ini berpengaruh pada perkembangan industri pada setiap perusahaan, berbicara mengenai industri pasti sangat erat pembahasannya dengan kekayaan intelektual, Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HaKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual sendiri memiliki banyak sekali jenis yaitu ada hak paten, hak cipta, varietas tanaman, hak merek dan indikasi geografis, hak desain industri, rahasia dagang sampai DTLST yang semua jenis tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia dan secara eksplisit diawasi oleh direktorat jendral hak kekayaan intelektual atau sering disingkat dirjen HaKI yang merupakan subbagian tugas dari Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Berdasarkan sejarah pengaturan HaKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya *Octrooi Wet* No. 136 *Staatsblad* 1911 Nomor 313, *Industrial Eigendom Kolonien* 1912 dan *Auterswet* 1912 *Staatsblad* 1912 Nomor 600. Sejalan dengan masuknya negara Indonesia kedalam anggota *World Trade Organizations* (WTO), kemudian seiring perkembangan zaman dimasukkannya *TRIPs Agreement* dalam paket persekutuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya suatu era baru dalam perkembangan HaKI di dunia dan Indonesia.¹

Salah satu bagian dari HaKI di Indonesia yang menjadi *goodwill* dari suatu perusahaan adalah merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.² Merek dinilai sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu kesan (*image*), kualitas, atau reputasi terhadap suatu barang dan jasa dengan sebuah merek tertentu. Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bagi suatu perusahaan atau badan usaha apapun karena

¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 6

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

merek seringkali dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan atau badan usaha tersebut.³

Merek yang menjadi sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) dapat memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada masyarakat mengenai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seorang pengusaha. Terlebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini yang semakin pesat dan dalam rangka pendistribusian barang dan jasa membuat suatu merek semakin tinggi nilainya.⁴ Merek juga merupakan aset bisnis yang berharga dan merupakan bagian dari *goodwill* sebuah perusahaan.⁵

Merek yang kita kenal sekarang ini dalam upaya perlindungannya dikenal dengan 2 tipe merek yaitu yang pertama adalah merek terkenal dan yang kedua adalah merek biasa, merek terkenal memiliki kekhususan dalam perlindungannya, dimana jika kita melihat dari ketentuan internasional seperti TRIPs dan WIPO bahwa mereka membedakan definisi dari merek terkenal dan merek biasa, dalam perkembangan zaman yang sangat cepat dimana sekarang media massa online mendominasi dan membuat mudah setiap orang dalam mencari informasi berpengaruh pada perkembangan pada pelanggaran merek juga.

³ Tim Lindsey, (ed.), "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 5

⁴ Rahmi Jened, "*Hukum merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 4

⁵ Uche U. Ewelukwa, "*Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe The Changing Landscape of Trademark Law*", *Widener Law Review*, volume 13, 2006, hlm, 101

Salah satu permasalahan yang timbul pada merek terkenal dengan barang tidak sejenis / *non competitor* adalah *Trademark Dilution* atau dilusi merek, Keunikan suatu merek dapat hilang apabila digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik merek tersebut. Schechter berpendapat bahwa untuk menjaga keunikan sebuah merek, maka segala penggunaan merek yang sama dengan merek tersebut haruslah dilarang walaupun penggunaan merek tersebut digunakan pada barang dan/atau jasa yang tidak saling berkompetisi. Hal ini dikarenakan sebagian merek khususnya merek terkenal, mempunyai nilai jual (*selling power*) yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk.

Masyarakat internasional sudah mengenal sejak lama terkait dengan *Trademark Dilution* ini. Ada 2 tipe utama dalam pelanggaran *Trademark Dilution* yaitu *Blurring* dan *Tarnishment*, *Blurring* melibatkan beberapa jenis kerusakan pada kekhasan sebuah merek dagang sebelumnya namun, keuntungan yang tidak adil berfokus pada manfaat bagi pengguna selanjutnya, dan kerugian pada pengguna sebelumnya, kemudian *Tarnishment* adalah merusak citra merek sebelumnya yang dikaitkan dengan barang atau jasa dengan kualitas yang buruk⁶

Kasus *trademark dilution* pernah terjadi di Indonesia, sebagai contohnya adalah kasus yang menimpa merek terkenal Christian Dior melawan baby dior, kedua merek tersebut melindungi kelas yang berbeda,

⁶ Illanah Simon. "The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analysis" *Journal of Science & Technology Law*. Volume 12, summer 2006, hlm, 2

dimana merek Christian Dior melindungi kelas 25 sedangkan merek Baby Dior melindungi kelas 12, adanya merek Baby Dior dapat mengurangi kekuatan atau keunikan dari merek Christian Dior, sehingga dapat mengakibatkan kebingungan konsumen mengenai asal muasal produk, konsumen dapat menduga bahwa merek Christian Dior yang dikenal sebagai produk fashion atau pakaian diperluas konotasinya menjadi produk sepeda.

Adanya merek Baby Dior tidak termasuk dalam pelanggaran merek apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut dikarenakan kedua merek masing-masing melindungi kelas barang yang berbeda, namun apabila ditinjau dari konsep *trademark dilution* yang berbeda dengan *trademark infringement*, konsep *trademark dilution* tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek tersebut oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda atau keunikan merek tersebut.⁷

Perlindungan terhadap keunikan sebuah merek seharusnya menjadi rasio dasar perlindungan merek, *“the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”* kata Schecter.⁸ Pemikiran Schecter akhirnya berbuah pada sebuah teori

⁷ Nadya Valeri, Edbert Seligshan Horman, *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution”* Journal Cendekia Hukum, Volume 4, No. 2, Maret 2019, hlm 231-233

⁸ Frank I. Schecter, *“The Rational Basis of Trademark Protection”*, Harvard Law Review, Volume 40, No. 6, April 1927, hlm. 831

perlindungan yang berfokus pada perlindungan merek sebagai properti bukan perlindungan merek sebagai perlindungan konsumen (mencegah kebingungan konsumen). Perlindungan ini dikenal dengan istilah *Trademark Dilution* (dilusi merek).⁹

Indonesia sendiri saat ini memiliki UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya dalam melindungi hak merek yang dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia, namun, UU tersebut tidak berisi ketentuan tentang *Trademark Dilution*, dalam UU tersebut hanya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa “permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”, kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”,¹⁰ berdasarkan ketentuan-ketentuan ini adanya suatu pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dikategorikan ke dalam

⁹ Paul Edward Kim, "Preventing Dilution of The Federal Trademark Dilution Act: Why The FTDA Requires Actual Economic Harm", University of Pennsylvania Law Review, Volume 150, No. 2, 2011, hlm. 722-725

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

pelanggaran merek (*trademark infringement*) bukan dilusi merek (*trademark dilution*).

Dilusi berbeda dengan pelanggaran merek biasa karena dilusi tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen, dengan demikian yang dibutuhkan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek terkenal oleh pihak lain dapat menyebabkan berkurangnya kekhasan, keunikan atau kekuatan dari daya pembeda merek tersebut, sehubungan dengan itu pengaturan dilusi merek dalam UU sudah seharusnya menjadi unsur penting dalam upaya perlindungan merek terkenal,

Sejauh ini para hakim dalam menangani kasus yang sejenis hanya menggunakan doktrin itikad baik yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mereka tidak menggunakan doktrin *trademark dilution* karena memang belum diatur secara spesifik di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat yang di negara tersebut sudah sejak lama mengatur secara khusus terkait *trademark dilution* yang mereka tegaskan dalam *Trademark Dilution Revision Act of 2006* yang disahkan oleh presiden Amerika saat itu George W. Bush.¹¹ Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk menuliskan skripsi berjudul:

¹¹ Inge Dwisvimiari, "Pengaturan doktrin dilusi merek sebagai upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 28, No. 2, Juni 2016, hlm. 232-249

**UPAYA PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DARI
TRADEMARK DILUTION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan merek terkenal dari dilusi merek di Indonesia?
2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek terkenal oleh ancaman dilusi merek di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas ancaman *trademark dilution* di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas ancaman *trademark dilution* di Indonesia yang belum menerapkan doktrin *trademark dilution* jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah mengatur secara spesifik terkait dengan doktrin *trademark dilution* di negaranya.

- c. Untuk memberikan gambaran baru peraturan perundang-undangan tentang merek yang selalu berkembang selaras dengan berkembangnya globalisasi industri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penulis berharap nantinya penelitian ini memberikan sumbang asih pemikiran dan pengembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan kemudian hari untuk dijadikan penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang, khususnya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

b. Secara Praktis

- 1.) Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pelaku usaha modern

terutama dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkhususkan hak merek, dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat.

- 2.) Penulis berharap skripsi ini akan berguna sebagai wawasan untuk pribadi penulis dan sebagai tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 (satu).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing off dan Dilution dalam Hukum Merek Indonesia (Suatu Tinjauan Komparatif)*” karya Wong Michelle Hermanto (2017). Skripsi ini membahas perihal perlindungan merek terkenal dalam hukum merek Indonesia yang tidak selengkap sebagaimana hukum merek Singapura dan Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan *passing off* dan *dilution*.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama membahas berkaitan dengan *trademark dilution* dan merupakan suatu studi komparasi hukum merek di Indonesia dengan hukum merek di Amerika dan Singapura. Perbedaan antara penelitian ini ialah sebelumnya dalam skripsi tersebut fokus terkait *passing off* dan *dilution* sedangkan penulis disini akan fokus tentang efektivitas dari upaya perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia yang belum mengatur *trademark dilution* dan menggunakan doktrin itikad baik dengan upaya perlindungan hukum merek terkenal di

¹² Wong Michelle Hermanto, *Penggunaan Teori Dilusi (Dilution Theory) dalam Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2017).

Amerika yang menggunakan doktrin *trademark dilution* karena sudah mengaturnya dalam hukum milik mereka.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Penggunaan Teori Dilusi (Dilution Theory) dalam Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*”. Karya Daniel Arya Pradana Silalahi (2018). Skripsi ini membahas bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum dapat memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan hukum bagi merek terkenal dari perbuatan dilusi merek.¹³ Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas ter,kait dilusi merek dan penerapan teori dilusi merek dalam upaya perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia. Perbedaan skripsi ini adalah sebelumnya dalam skripsi tersebut hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan meninjau apakah teori dilusi merek tersebut dapat diterapkan di Indonesia atau tidak, sedangkan penulis disini akan memberikan pertimbangan tentang dilusi merek apabila dibandingkan dengan doktrin itikad baik yang selama ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketiga, skripsi berjudul “*Protection of Well-known Mark from Trademark Dilution in Indonesia*”. Karya Erikson Aritonang (2013). Skripsi ini membahas tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai

¹³ Daniel Arya P.S, *Penggunaan Teori Dilusi (Dilution Theory) dalam Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (2018).

dilusi merek di Indonesia membuat adanya ketidakpastian bagi hakim dalam memutus perkara pada sengketa merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis.¹⁴ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas dilusi merek yang belum diatur di Indonesia. Perbedaan skripsi ini adalah sebelumnya dalam skripsi tersebut hanya dibahas mengenai ketidakpastian hakim dalam memutus perkara dilusi merek dan membahas Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sedangkan penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga berfokus pada efektivitas doktrin itikad baik jika dibandingkan dengan doktrin dilusi merek.

Keempat, skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Passong Off dan Dilution dalam Hukum Indonesia (Studi Kasis Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang BMW melawan Hendrywo Yuwijoyo*” karya Monica Hermala Rahayu (2019). Skripsi ini menunjukkan bahwa passing off di Indonesia tidak dilindungi karena Indonesia menganut stelsel konstitutif, walau tidak dilindungi tetapi dapat berlaku Pasal 1365 KUHPdata, merek yang tidak memiliki daya pembeda dan tidak beritikad tidak baik. Dilution terjadi karena menggunakan merek yang sama atau identik dengan merek terkenal, guna merusak daya pembeda.¹⁵ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama

¹⁴ Erikson Aritonang, *Protection of Well-known Mark from Trademark Dilution in Indonesia*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2013).

¹⁵ Monica Hermala Rahayu, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal dari Passong Off dan Dilution dalam Hukum Indonesia (Studi Kasis Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/PDT.SUS-HKI/2014 tentang BMW melawan Hendrywo Yuwijoyo*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2019).

membahas dilusi merek. Perbedaan skripsi ini adalah sebelumnya dalam skripsi tersebut mengambil studi kasus putusan Mahkamah Agung sedangkan penulis akan fokus ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kelima, skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing Off Dan Dilution Dalam Undang – Undang Merek*”, karya Rizky Ayudya Putri (2020). Skripsi ini membahas bahwa Perlindungan merek terkenal sangat diperhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁶ Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas substansi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan skripsi ini adalah sebelumnya dalam skripsi tersebut hanya membahas substansi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan penulis akan fokus pada efektivitas dan komparasi dengan hukum negara lain.

Keenam, skripsi berjudul “*Analisis Yuridis Sengketa Merek Lokal Terhadap Asing Terkenal pada Kelas Barang dan Jasa yang Berbeda*”, karya Pangesa Jati Permana (2021). Skripsi ini membahas studi kasus putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga. Persamaan skripsi ini dengan skripsi milik saudara Pangesa Jati Pemanan adalah kedua skripsi sama-sama membahas terkait dilusi merek di Indonesia. Perbedaan skripsi

¹⁶ Rizky Ayudya Putri, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing Off Dan Dilution Dalam Undang – Undang Merek*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2020).

ini dengan skripsi milik Pangesa Jati Permana adalah jenis penelitian dimana saudara Pangesa memilih penelitian lapangan dengan pendekatan Implementatif dengan cara menganalisis suatu kasus yang ada di Indonesia sedangkan skripsi ini membahas tentang upaya perlindungan secara Internasional dan Nasional juga alasan atau kendala apa yang melatarbelakangi belum diatur secara spesifik di Indonesia dengan pendekatan *Library Research*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan sebuah kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritis suatu penelitian.¹⁷ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang dibunyikan dalam hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan semestinya.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan yang berhak

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 69.

²⁰ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan kemudian sebuah putusan dapat dilaksanakan.²¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti diantaranya, ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat.

3. Teori Keadilan

Thomas hobbes menerangkan dalam teorinya bahwa suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat sesuai dan berdasarkan dengan sesuatu yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Prof. Dr. Notonegoro, SH menambahkan dalam teori keadilan juga ada keadilan legalitas, yaitu sesuatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, Hans kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat kebahagiaan di dalamnya.²²

4. Teori Hak Milik

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

²² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, PT. Nusa Media, Bandung, 2011. hlm. 7.

Locke mengatakan bahwa suatu hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir, jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang sifatnya memiliki fisik tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut sebagai hak milik atas benda yang tidak memiliki fisik yang merupakan hasil dari akal intelektual manusia itu sendiri.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif alamiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan.²⁴ Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data-data tertulis, baik yang bersumber dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan dari data-data tertulis lainnya berkesesuaian dengan substansi permasalahan yang akan dibahas.

²³ Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, Deskriptif ialah penelitian bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dalam hal ini adalah negara dan pada saat tertentu pula. Maksud dari penulis yakni guna menjelaskan kaitannya dengan bagaimanakah implementasi bentuk upaya perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak merek terkenal dari ancaman *trademark dilution* yang memang belum diatur secara spesifik di Indonesia. Kemudian analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan mengkomparasikan peraturan atau doktrin perlindungan hak merek terkenal di Indonesia yang belum mengatur terkait *trademark dilution* dengan negara lain yang sudah jauh hari mengaturnya.

3. Pendekatan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian, oleh karenanya pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normative, yaitu pendekatan yang akan mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum di Indonesia.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam pengambilan bahan hukum tersebut penulis membagikan kepada tiga bahan hukum yaitu:²⁵

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang megikat, diantaranta adalah:

1.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

2.) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*,

3.) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*,

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya adalah hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum;

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam skripsi ini penulis mengambil dari *Black Law Dictionary* dan KBBI.

²⁵ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 87

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Dengan membaca, meneliti, mempelajari dan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional atau data-data yang berupa bahan pustaka lainnya.

6. Analisis Data

Penyusunan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini merupakan sebuah analisa dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas (konkret) atau sederhana. Metode analisis kualitatif adalah metode yang memperkuat analisa dengan memperhatikan data-data yang diperoleh. Dengan menggunakan semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dengan cara berpikir yang terlahir dari teori atau kaidah yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul

penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai tinjauan Pustaka dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual secara umum

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai landasan hukum yang melindungi hak merek dan peraturan Internasional yang melatar belakangi perlindungan merek di Indonesia.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak merek terkenal dari *trademark dilution* di Indonesia dan Internasional juga di United States America dan Uni Eropa sebagai bahan mini kompoarasi berserta kendala-kendala terhadap perlindungan hukum merek terkenal terhadap ancaman dilusi merek di Indonesia.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang didasarkan pada hasil keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terkait dengan perlindungan merek terkenal secara internasional tertuang dalam *TRIPs Agreement, Article 1 (1) TRIPs*, intinya adalah bahwa TRIPs memberikan *Legislative Choice*, yang merupakan peluang bagi negara berkembang (*developing country*) maupun negara kurang maju (*least developed country*) untuk mewujudkan suatu perundang-undangan di bidang HaKI yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.

Jika menelaah dari *Article 6 bis Paris Convention* maka dapat kita simpulkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal memiliki keistimewaan tersendiri yang keistimewaan tersebut diatur oleh peraturan internasional dan negara anggota dari WTO wajib untuk menaati peraturan tersebut. Undang-Undang Merek memberikan perlindungan bagi merek-merek atas adanya pelanggaran merek. Namun demikian, dalam Undang-Undang Merek belum terdapat ketentuan mengenai dilusi merek.

Perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang Merek terdapat dalam Pasal 21 ayat (1). Undang-Undang Merek di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi merek terkenal dari ancaman dari perbuatan dilusi merek, oleh karena itu secara kaidahnya dalam Undang-Undang Merek tidak mengatur adanya hak menggugat bagi pemilik merek terkenal terhadap pihak lain yang telah

melakukan perbuatan dilusi terhadap merek. Indonesia sendiri yang merupakan anggota dari WTO (*World Trade Organization*) telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation/WTO*). Dengan telah diratifikasinya Perjanjian TRIPs oleh Pemerintah Indonesia, maka segala ketentuan yang terdapat dalam TRIPs dapat diberlakukan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai dilusi merek yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs.

2. Kendala atau alasan yang melatar belakangi Indonesia belum membuat suatu peraturan yang spesifik terkait dilusi merek di Indonesia adalah:
 - a. Dibandingkan dengan negara lain yang sudah mengatur dilusi merek seperti Uni Eropa maupun USA, bisa dibilang industrialisasi di Negara Indonesia belumlah sepesat negara-negara tersebut yang sudah membuat peraturan spesifik terkait dilusi merek bahkan sejak tahun 2006 silam,
 - b. Dengan diratifikasinya *TRIPs Agreement* (perjanjian TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation/WTO*) maka para penegak hukum di Indonesia dapat mengacu kepada perjanjian Internasional tersebut terkait upaya perlindungan merek terkenal terhadap *Trademark Dilution*.
 - c. Bahwa para hakim di Indonesia menilai bahwa dengan menggunakan prinsip itikad baik (*Good Faith*) yang biasa digunakan dalam

penegakan hukum *Trademark Infringement* sudah cukup untuk mencakup kasus yang terkait dengan dilusi merek (*Trademark Dilution*) meskipun secara prinsip keduanya berbeda, hal ini dapat kita lihat dari kasus Christian Dior melawan Baby Dior.

Dengan beberapa alasan tersebut dapat kita jadikan acuan kenapa negara lain sudah mengatur terkait dilusi merek sejak bertahun silam sedangkan negara Indonesia belum juga merumuskan sebuah peraturan yang spesifik terkait dengan Dilusi Merek, seperti USA dengan *United States Federal Trademark Dilution Revision Act of 2006* dan Uni Eropa dengan *Community Trademark Regulation on European Union*.

B. Saran

Dengan pesatnya industrialisasi di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa dilusi merek nantinya akan menjadi suatu *issue* yang umum untuk ditemukan, ditambah dengan Revolusi Industri 4.0 yang banyak menggunakan media digital tentunya akan membuka peluang untuk terjadinya dilusi merek.

Oleh karena itu maka Indonesia melalui pemerintah harus melakukan upaya perlindungan hukum berupa:

1. Membentuk suatu peraturan khusus berupa Permen (Peraturan Menteri) terkait dengan dilusi merek agar jelas tentang definisi dilusi merek kemudian upaya hukum apa yang bisa dikejar untuk mempertahankan merek terkenal dari dilusi merek tersebut.

2. Menambah definisi terkait dengan merek terkenal, karena dalam kamus hukum Indonesia pengertian dari merek terkenal sendiri masih ambigu dan cukup sulit untuk membedakan mana merek yang sudah termasuk terkenal dan mana yang belum.

Selain pemerintah pengusaha juga perlu untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap mereknya sejak dini dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran Merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
2. Melakukan upaya pengecekan terhadap merek-merek baru yang dipublikasi meskipun merek tersebut pada kelas barang yang berbeda.

Upaya tersebut tidak lain dimaksudkan agar adanya ketentuan yang baku dan tidak menimbulkan *confusion* dalam penegakan hukum merek di Indonesia dan agar kedepannya tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang terjadi seperti pada kasus Christian Dior dan Baby Dior yang dalam upaya perlindungannya menggunakan prinsip *Good Faith* sedangkan pada kasus yang serupa IKEA dan IKEMA menggunakan konvensi Internasional (*TRIPs Agreement*) dalam upaya perlindungannya, maksud dari pembentukan peraturan terkait dilusi merek adalah agar semuanya dapat mengacu pada 1 sumber hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Trademark Law Treaty (TML).

Universal Copyright Convention.

WIPO Joint Recommendations.

Council Regulation No. 207/2009 of February 26, 2009, on the Community Trade.

U.S. Trademark Dilution Revision Act of 2006 (TDRA 2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991.

Buku

Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 2016, Jakarta: Kencana.

Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Bainbridge, David. 1990. *Computers and The Law*, London: Pitman Publishing.

Bainbridge, David. *Intellectual Property*. 1999. England London: Financial Times Pitman Publishing.

Citrawinda, Cita. 2020. *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R. 2014. *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Donandi S., Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Jened, Rahmi, 2015. *Hukum merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Yuridika.
- Jened, Rahmi. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*. Jakarta: RajaGrafindo Rajawali.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Kelsen, Hans, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisal Muttaqin, Bandung: PT. Nusa Media.
- Lindsey, Tim (ed.), 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni.

- Lindsey, Tim. et. al., 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.
- Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Manulang, Fernando M. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa.
- Margono, Suyud. 2015. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Merges, Robert P. dalam Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munaf, Dicky. 2001. *Prosiding Simposium Nasional HKI: Strategi komersialisasi HKI membangun jaringan pemilik HKI dengan industry*, Jakarta: DMNR.
- Raharjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosidi, Ajib. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan seorang awam*. Jakarta: Djembatan.
- Saidin, OK. 2010 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
- Saleh, Ismael. *Hukum dan Ekonomi*. 1990. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sentfleben, Martin. 2003. *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*. Kluwer, Den Haag: Penerbit Tidak Diketahui.

Simorangkir, J.C.T. 1973. *Hak Cipta*. Jakarta: Djembatan.

Soekardono, R. 1967. *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Soeroengan.

Stack, Alexander. 2011. *International Patent Law, Cooperation, Harmonization, and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO*. UK London: Edward Elgar Publishing Inc.

Suryo Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafrinaldi, 2010. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta: UIR Press.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumnus.

Williams, John F. 1986. *A Manager's Guide to Patent, Trademarks & Copyright*, London: Kogan Page.

Jurnal/Peneletian Hukum

AIPO. 1997. *Brochur Trademark Application*, Sydney: Mengutip AIPO.

Alexander, Miles J., Davis Jr, Theodore H. and Estrin, Lauren T. 2008. *The Historic Foundation of the Dilution Doctrine in the Trademark Law*, (dalam The Dilution Debat (An Industry View), The Global Analysis of Dilution, WORLDextra: INTA (International Trademark Association) Supplement).

- Altop, Özgün dan Özdemir, Kubilay. 2011. *The Protection of Well Known Marks and Marks with Reputation in Turkey and EU: Is Total Harmonization Possible and Desirable?* (sebuah Paper dari <http://www.ip-masters.com/research/altop-ozdemir-2012.pdf>.)
- Bafadhal, Thoyibah. 1999. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA*, Jakarta: Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 No.1, 2018.
- Braunies, Robert. Desember 2005. *US Trademark Law*, Jerman: European Community and ASEAN Intellectual Property Right Co-operation Programme ECAP III, European Patent Office collabs with Max Planck Institute.
- C. Oesterle, Matthew. 2006. *It's as Cleave as Mud: a Call to Amend The Federal Trademark Dilution Act of 1995*, Chicago: Chicago-Kent Law Review, Volume 81, Issue 1.
- Campbell Black, Henry. 2004 *Black's Law Dictionary, 8 th Edition*.
- Cotton, Amy P. 2007. *123 Years The Negotiating and Still no Dessert*, Chicago: Kent Law Review Vol 82-83.
- Dwisvimiar, Inge. 2016. *Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*,(Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 2.

Edward Kim, Paul. 2011. *Preventing Dilution of The Federal Trademark Dilution Act: Why The FTDA Requires Actual Economic Harm*, Pannyslvania: University of Pennyslvania Law Review, Volume 150, No. 2.

Fink, Carsten and Maskus, Keith E. *Intellectual Property And Development, (Lessons from Recent Ecobomic Research)*. New York NY: A Copublication of the World Bank and Oxford University Press. (Maret 2005)

Fleming, David S. 2008. *United States: Trademark Dilution Revision Act Brings Clarity to Many Dilution Issues*, (Dalam The Dilution Debat (An Industry View), The Global Analysis of Dilution, WORLDextra : INTA (International Trademark Association) Supplement).

Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, Harvard Law Review, Volume 40, No. 6, (April 1927).

Gielen, Charles. 2014. *Trademark Dilution Under European Law*, (dalam The Trademark Reporter, The Law Journal of the International Trademark Association, INTA, Vol. 104 No. 3.

Kur, Annette. Januari 2005. *Internasional Trademark Law*, Jerman: European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme – ECAP II, European Patent Office (EPO) collabs with Planck Institute.

Legislation of German Law on Strengthening the Contractual Position of Authors and Performers (March 22, 2002).

Maniatis, Spyros M.. Maret 2005. *Historical Aspects of Trademark*, London: European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme -ECAP II, European Patent Office (EPO) collabs with St. Queen Mary University.

Paul Edward Kim, *Preventing Dilution of The Federal Trademark Dilution Act: Why The FTDA Requires Actual Economic Harm*, University of Pennsylvania Law Review, Volume 150, No. 2, (2011).

Ratna Permata, Rika. 2008. *Perlindungan Merek Terhadap Tindakan Dilusi Merek Online Dalam Kerangka Pembangunan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Simon, Illanah. *The Actual Dilution Requirement in the United States, United Kingdom and European Union: A Comparative Analys*, Journal of Science & Technology Law. Volume 12, (Summer 2006).

Steckel, Joel H. et.al., 2006. *Dilution Through the Looking Glass: A Marketing Look at the Trademark Dilution Revision Act of 2005*, USA: The Trademark Reporter, Vol. 96, INTA.

Strasser, Mathias. 2006. *The Rational Basis of Trademark Protection*, London: Strasser fm.

Suryomurcito, Gunawan. *Perlindungan Merek*, Surabaya: Makalah pada Pelatihan HKI V Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS).

Tim Penulis Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU tentang Hak Kekayaan Industri*, Jakarta: BPHN Kementrian Hukum dan HAM. (1991).

Uche U. Ewelukwa, *Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe The Changin Landscape of Trademark Law*, Widener Law Review, Volume 13, (2006).

Valeri, Nadya dan Horman, Edbert Seligshan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution*” Journal Cendekia Hukum, Volume 4, No. 2, (Maret 2019).

Valerie, Nadya dan Selingshan Horman, Edbert. Maret 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution*, Surabaya: Jurnal Cendekia Hukum: Volume 4, Nomor 2.

Von Bomhard, Verena and Fowler, Imogen. May 2008. *Dilution in The European Union*, (Dalam The Dilution Debat (An Industry View), The Global Analysis of Dilution, WORLDextra : INTA (International Trademark Association) Supplement).

Wee Loon, Ng-Loy. 1999. *Protection of Well-Known Marks in Singapore*, Singapore: The Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyrights & Competition Law.

Website

<https://en.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 13 September 2021 Pukul 10:00 WIB.

<https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>,

Diakses pada 18 November 2021.

<http://www.wipo.int/about-ip/en/>. Diakses 22 November 2021.

<http://www.ip-masters.com/research/altop-ozdemir-2012.pdf/> Diakses 04 April 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru-lt584001e4650d4> Diakses 02 April 2022.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf Diakses Beberapa Kali Terakhir 04 April 2022.