

ARTIKEL ILMIAH**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL
DIBANDINGKAN DENGAN *TRADEMARK DILUTION REVISION ACT
OF 2006* AMERIKA SERIKAT****Laina Rafianti
Muhammad Amirulloh**

Kata Kunci: merek, dilusi, merek terkenal
Keyword: trademark, dilution, well-known mark

ABSTRAK

Perlindungan merek terkenal diistimewakan dari merek dagang biasa. Hukum internasional yang mengatur tentang merek terkenal antara lain Konvensi Paris, TRIPs dan Rekomendasi WIPO. Undang-undang Merek di Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan Trademark Dilution Revision Act 2006 Amerika Serikat, sehingga diperlukan perbandingan antara keduanya untuk menuju pembaharuan hukum merek di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada Undang-undang Merek, hukum Internasional terkait merek terkenal dan Undang-undang Merek Amerika Serikat untuk menganalisis implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji perlindungan merek terkenal di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum nasional telah sesuai berdasarkan hukum internasional. *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat mengatur hal-hal baru terkait perkembangan perlindungan atas merek terkenal yang juga dapat menjadi pedoman bagi pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

ABSTRACT

Well-known marks have the privilege on its protection. International law such as Paris Convention, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and WIPO Recommendation on Well-Known Mark provide the protection of well-known mark. Moreover, Federal US Trademark Act of 2006 has determined if a mark was famous. Indonesia shall improve their trademark act by comparing with the US trademark law.

This research was conducted by applying a normative juridical method. This method emphasized Trademark Law, the sources of international law, and the US Trademark Law to described the implementation of international law into domestic law and found the protection of well-known mark using the compare method between Indonesia and the US law. This research specification is an analytical descriptive method which describes the protection of well-known mark in Indonesia.

It is concluded from this research that the implementation of international law in the field of trademark law has provided in Trademark Law in Indonesia. Indonesia shall improve this law compare with The US Trademark Dilution Revision Act of 2006.

A. Pendahuluan

Merek sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena merek berfungsi sebagai pembeda, menjamin kualitas dan reputasi dari suatu produk barang atau jasa. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan aset riil perusahaan tersebut.¹ Merek telah dikenal dalam berbagai penyelesaian kasus di pengadilan negara-negara yang menggunakan sistem *common law* untuk melindungi para pedagang sejak abad ke-16.² Hal ini membuktikan bahwa keberadaan merek sebagai kekayaan intelektual telah lama diakui.

Sebagaimana perolehan hak kekayaan intelektual pada umumnya, merek pun memerlukan prosedur pendaftaran. Akan tetapi terdapat keistimewaan perlakuan pada merek terkenal (*well known mark*) dan merek

¹ Bandingkan dengan Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 131.

² Lionel Bently dan Bred Sherman, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 657.

termashur (*famous mark*), pada merek-merek yang masuk ke dalam kategori tersebut ada kalanya tidak memerlukan pendaftaran. Akibat dari keterkenalan merek itulah, pada merek terkenal pelanggaran lebih banyak terjadi, karena produsen suatu barang atau jasa cenderung ingin produknya dapat menyaingi merek yang sudah terkenal.

Pengaturan merek terkenal di Indonesia mengacu pada instrumen hukum internasional seperti TRIPs dan rekomendasi WIPO sebagaimana diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan hukum internasional yang ada saat ini belum memadai untuk menyelesaikan masalah pelanggaran merek di bidang *cyber*. Negara lain seperti Amerika Serikat telah melakukan beberapa revisi atas undang-undang merek hingga tahun 2006. Berdasarkan perkembangan tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan merek terkenal melalui perbandingan dengan *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat sehingga dapat mengarahkan pembaharuan ketentuan mengenai merek di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari dua hal. Pertama, bagaimana kesesuaian antara pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional? Kedua, hal-hal apakah yang diatur dalam *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat terkait perkembangan perlindungan atas merek terkenal?

C. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum baik nasional maupun internasional yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan fakta-fakta pelanggaran terhadap merek terkenal yang terjadi di Indonesia kemudian melakukan

analisis dengan berbagai hukum internasional terkait dan perbandingan hukum antara peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dan hukum positif di Indonesia.

Tahapan dalam penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan dan studi virtual. Penelitian secara kepustakaan dan virtual dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana telah dicantumkan dalam metode pendekatan, bahan hukum sekunder berupa rekomendasi (*sofilaw*) WIPO tentang merek terkenal, serta bahan hukum tersier yang berupa artikel, kamus, indeks, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoretis, pendapat-pendapat ahli maupun pihak lain yang berupa informasi terkait penelitian ini.

D. Perkembangan Perlindungan Merek Terkenal

1. Konvensi Paris

Konvensi Internasional pertama yang mengatur perlindungan merek yaitu *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Konvensi ini mencakup perlindungan hak-hak kekayaan industrial, termasuk di dalamnya paten, desain dan merek. Konvensi ini terbentuk pada tanggal 20 Maret 1883 yang kemudian mengalami beberapa kali revisi.

Meskipun pada waktu dijajah Belanda dengan sendirinya menjadi anggota konvensi ini sejak tahun 1934, ketika merdeka Indonesia tidak secara otomatis menjadi anggota konvensi. Perjanjian internasional yang berlaku bagi Belanda tidak dengan sendirinya berlaku pula bagi Indonesia. Mulai tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota setelah menyatakan

permintaan tertulis Pemerintah R.I kepada Pemerintah Swiss sebagai Negara penyimpan naskah perjanjian ini.³

Ketentuan mengenai merek terkenal diatur dalam *Article 6bis* Konvensi Paris. Konvensi Paris merupakan cikal bakal perlindungan merek terkenal walaupun batasan mengenai hal ini masih sangat sempit. Merek baru yang serupa dengan merek terkenal sehingga menimbulkan kebingungan konsumen dianggap sebagai itikad buruk dalam pendaftaran merek. Hanya merek untuk barang/jasa sejenis saja yang dapat dikatakan mendompleng merek terkenal.

2. *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights.*

TRIPs telah banyak mengadopsi ketentuan dari Konvensi Paris 1967. Ketentuan tentang merek terkenal diatur dalam *Article 16 (2)*⁴ dan *(3)*⁵ perjanjian TRIPs. Dalam Pasal 16 ayat (2) TRIPs diatur bahwa Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap bidang jasa. Untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal, Negara peserta harus mempertimbangkan pengetahuan akan merek tersebut pada sektor terkait di masyarakat, termasuk pengetahuan Negara peserta yang diperoleh dari kegiatan promosi merek dimaksud. Sedangkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs menyatakan bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang mereknya terdaftar. Namun disyaratkan bahwa penggunaan barang atau jasa tersebut mengindikasikan adanya hubungan dengan pemegang merek terdaftar dan kepentingan pemegang merek terdaftar tersebut dirugikan.

³ *Ibid*, hlm. 153.

⁴ Article 16 (2): Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

⁵ Article 16 (3): Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Pasal 16 ayat (2) telah memperluas Pasal 6 bis (i) Konvensi Paris 1925, dengan menambahkan tidak hanya merek untuk barang tetapi juga merek untuk jasa. Selain itu pengertian bahwa merek terkenal yang dalam Konvensi Paris hanya dapat digunakan untuk barang yang beridentitas sama telah diubah dengan memberikan proteksi terhadap barang atau jasa tertentu yang tidak sama.⁶

3. Rekomendasi WIPO tentang Merek Terkenal.

Organisasi WIPO mempertimbangkan mengenai perlunya dibentuk rekomendasi mengenai merek terkenal. *WIPO joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known mark* mengusulkan kriteria sebagai berikut:

1. Untuk menetapkan suatu merek sebagai terkenal, pejabat yang berwenang harus memperhatikan semua keadaan (*circumstances*) yang dapat mendukung pengakuan suatu merek terkenal.
2. Pejabat tersebut harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mendukung pengakuan suatu merek terkenal, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Tingkat pengakuan, volume serta luasnya wilayah geografis penggunaan merek tersebut, yang pada intinya didukung oleh banyaknya permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importir, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut.
 - b. Tingkat dikenalnya atau pengakuan atas merek tersebut di sektor yang relevan dalam masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keteranannya.
 - c. Lamanya dan luasnya wilayah geografis promosi merek tersebut termasuk pengiklanan dan publikasi serta keikutsertaannya dalam eksebisi dan pameran, Dimaklumi bahwa dengan bisnis advertensi

⁶ Mieke Komar, "Bedah Kasus Sengketa Merek Terkenal dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, PNRI, 2008, hlm. 453

modern suatu merek dapat terkenal dalam jangka waktu sangat singkat.

- d. Luas wilayah geografis dari registrasi dan/atau aplikasi registrasi merek tersebut dapat mengindikasikan penggunaan dan pengakuan atas merek. Misalnya upaya pemilik merek untuk mendaftarkan hak miliknya di berbagai Negara adalah indikasi dari reputasi merek tersebut.
 - e. Adanya suatu tingkat perbedaan yang nyata dari merek terkenal tersebut, terlihat dari sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek tersebut.
 - f. Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek tersebut, khususnya luas pengakuan atas merek yang bersangkutan didukung oleh sirkulasi merek tersebut dalam jaringan bisnis yang luas.
 - g. Tinggi nilai komersial merek tersebut.
3. Dengan sektor yang relevan dalam masyarakat dimaksudkan:
- a. Sektor cukup luas (*substantial segment*) dalam masyarakat, tidak cukup hanya pada sektor tertentu atau lingkungan dagang tertentu.
 - b. Tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial untuk macam barang dan jasa yang memakai merek tersebut.
 - c. Mereka yang termasuk dalam jaringan distribusi barang atau jasa tersebut yang luas.
 - d. Lingkungan usaha yang berkaitan dengan barang dan jasa tersebut secara luas.
 - e. Apabila suatu merek telah diketahui sebagai suatu merek termashur atau terkenal pada sektor yang relevan dalam masyarakat yang bersangkutan seyogyanya yang bersangkutan harus juga mengakuinya.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi *Agreement on Establishing of the World Trade Organisation* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 termasuk didalamnya *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* sebagai salah satu lampirannya, Indonesia melakukan perombakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu produk undang-undang yang mengimplementasikan keterikatan Indonesia terhadap perjanjian pembentukan WTO.

Secara umum, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Merek, Merek adalah sebuah tanda yang terdiri dari 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/ jasa.

Kriteria suatu merek itu terkenal dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Merek, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang-undang merek tersebut, atau dalam praktiknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering diikuti dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif. Bahkan kadang-kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal 3 negara.

Cara lain juga biasa dilakukan adalah didasarkan pada kepentingan subjektif suatu negara dengan mengirimkan data merek yang dimiliki oleh badan hukum yang terdapat dalam negara tersebut kepada kantor merek Indonesia. Kemudian oleh kantor merek, informasi tentang merek-merek itu di catat dalam "Daftar Umum Merek Terkenal" tanpa melalui pengecekan atau pemeriksaan yang teliti, walaupun mungkin merek itu sama sekali tidak dikenal atau digunakan di Indonesia oleh perusahaan tersebut.

Salah satu putusan pengadilan yang mengakomodasi pengertian merek terkenal menurut penjelasan Undang-undang Merek yaitu perkara Prada. Dalam perkara Prada, Mahkamah Agung dalam PK mengakui sifat terkenal merek produk tersebut.

Merek tersebut memenuhi kriteria yang diakui oleh WIPO dan juga telah didukung dengan berbagai yurisprudensi di Indonesia. Mengacu pada criteria yang telah diusulkan oleh Rekomendasi WIPO ternyata telah dikemukakan dalam permohonan PK dengan rinci dan diterima oleh Mahkamah Agung dalam PK, antara lain:

- a. Terbukti adanya unsur penggunaan merek di berbagai Negara, merek tersebut merupakan merek yang sangat terkenal dan produk barang yang berkualitas tinggi dan sangat eksklusif di bidang bersangkutan, yang didukung oleh promosi yang luas.
- b. Bahwa di Indonesia pun telah dilakukan kediatan promosi dan periklanan atas merek pemohon PK
- c. Angka-angka omzet penjualan merek Prada dan variasinya milik Pemohon PK di berbagai Negara dan di Indonesia.
- d. Bahwa unsur-unsur lain yang telah terbukti yaitu,
 - 1) Pemakaian merek yang begitu lama;
 - 2) Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
 - 3) Reputasi yang bagus karena produk atau jasa yang dihasilkan memiliki mutu yang prima dan nilai estetis serta nilai komersial yang tinggi;
 - 4) Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh dunia.
- e. Pemohon PK telah menggunakan investgasi dan penyelidikan di berbagai tempat penjualan terhadap produksi merek milik pihak Tergugat, hasil investigasi tersebut telah diterima sebagai bukti yang sah.

Dari Putusan Mahkamah Agung, Undang-undang Merek sudah mengakomodasi hukum internasional baik berupa hukum yang mengikat maupun hanya mengikat secara moral (*soft law*) yaitu Rekomendasi WIPO. Akan tetapi hakim di tingkat yang lebih rendah belum bisa mengambil langkah-langkah penegakan keadilan sesuai dengan semangat pembentukan Undang-undang Merek untuk menjaga persaingan usaha sehat.

Pasal 4 Undang-undang Merek mengenai itikad baik belum ditemukan pengertian dan bentuknya oleh para penegak hukum. Demikian pula dengan penerapan pengertian merek terkenal yang masih rancu dalam hal pengertian maupun kriteria yang harus dipenuhi.

5. *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat Terkait Perkembangan Perlindungan Merek Terkenal

Terdapat beberapa perlindungan merek di Amerika Serikat. Dimulai sejak Amerika Serikat menjadi anggota Konvensi Paris, memiliki Lanham Act 1946 tentang Merek Dagang, Revisi Lanham Act tahun 1996. Revisi terbaru mengenai merek dagang adalah *Trademark Dilution Revision Act* tahun 2006.

Di AS terdapat beberapa kasus dilusi merek terkenal yang telah sampai ke pengadilan mengingat AS merupakan Negara dengan sistem hukum anglo-saxon, maka mereka sangat mengedepankan putusan pengadilan sebagai sumber hukum.

Salah satunya adalah kasus *Hyatt Hotels v. Hyatt Legal Services*. Merek Hyatt yang sudah terkenal sebagai merek bagi jasa hotel mirip dengan merek Hyatt yang digunakan sebagai jasa hukum. Pada prinsipnya tidak ada persamaan pada pokoknya antara Hyatt Legal Services dan Hyatt Hotels.⁷ Pengadilan Negara bagian Illinois berdasarkan undang-undang dilusi Negara bagian memutuskan bahwa untuk kasus ini tidak terjadi dilusi karena merek Hyatt sangat terkenal hanya untuk bidang jasa hotel di Illinois. Padahal, penggunaan nama Hyatt telah dirancukan dengan nama

⁷ Fryer, *op.cit.*

Hyatt untuk jasa hukum, sehingga menerima keuntungan yang besar dengan menggunakan nama merek yang sudah terkenal ini.

Kasus lainnya adalah *Moseley v. V. Secret*⁸, antara Victor Moseley dan Cathy Moseley melawan *Victoria's Secret Catalogue*. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pihak *Victor's Little Secret* tidak melakukan dilusi terhadap merek terkenal karena tidak ada kerugian yang nyata terjadi pada *Victoria's Secret*. Pada kasus ini pengadilan telah tidak jelas dalam menentukan sejauh mana pembuktian terhadap kerugian yang terjadi dalam hal dilusi merek.

Undang-undang Anti Dilusi AS juga dapat diterapkan untuk kasus-kasus *cybersquatting*, tindakan mengambil alih nama domain yang merupakan merek milik pihak lain. Contohnya adalah Kasus "panavision.com". Seseorang yang bukan pemilik merek Panavision memendaftarkan nama domain "panavision.com" sehingga pemilik merek aslinya tidak dapat menggunakan nama Panavision sebagai nama domainnya. Setelah dihadapkan ke pengadilan, kasus ini dimenangkan oleh pihak pemilik merek Panavision dengan menyatakan bahwa tindakan ini termasuk ke dalam kategori dilusi. Akuisisi nama domain Panavision oleh pihak lain telah menghambat pemilik merek untuk melakukan promosi barang dan jasanya melalui internet. Dengan adanya kasus ini dapat dikatakan bahwa undang-undang anti dilusi di AS telah berkembang dan bergerak sangat fleksibel manakala menemukan hal-hal baru seperti perlindungan atas merek terkenal di internet.

Berangkat dari kasus-kasus tersebut, pemerintah Federal melakukan perkembangan hukum yang sangat signifikan dengan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelemahan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Dibentuklah revisi dari Undang-undang Anti Dilusi tahun 2006, yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan baru, sebagai berikut:

a. Definisi merek terkenal

⁸ *Moseley v. V. Secret Catalogue*, Supreme Court of The US, 2003.

Merek terkenal (*famous*) adalah merek yang diakui secara luas oleh konsumen di AS. Dalam hal pengakuan kepemilikan merek terkenal, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor relevan, diantaranya: jangka waktu dan luas wilayah publikasi merek oleh pemilik maupun pihak ketiga; besarnya jumlah dan luas wilayah penjualan barang/jasa yang menggunakan merek tersebut; luasnya pengakuan tentang merek tersebut; pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang tahun 1881 atau 1905.

b. Definisi *blurring*

Dilusi yang disebabkan oleh *blurring* disebabkan oleh adanya kemiripan antara merek dengan merek terkenal sehingga hampir tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam menentukan suatu merek termasuk ke dalam kategori *blurring*, pengadilan dapat menerapkan beberapa hal berikut: tingkat kemiripan antara merek satu dan merek terkenal; tingkat perbedaan antara merek dan merek terkenal; keterikatan antara merek terkenal dan penggunaannya; tingkat pengakuan merek terkenal; kehendak pemakai merek untuk menghubungkan-hubungkan mereknya dengan merek terkenal (itikad baik); adanya keterkaitan yang nyata antara merek dengan merek terkenal.

c. Definisi *tarnishment*

Undang-undang ini mengartikan *tarnishment* sebagai kemiripan antara merek dan merek terkenal sehingga dapat merusak reputasi yang telah disandang oleh merek terkenal.

d. Pengecualian

Hal-hal berikut tidak dikategorikan sebagai dilusi yang disebabkan oleh *blurring* maupun *tarnishment*:

- 1) Penggunaan untuk kepentingan yang wajar (*fair use*) termasuk penggunaan wajar dalam hal penyebutan atau deskripsi oleh pihak lain yang menggunakannya untuk:

- a) Periklanan atau promosi yang memperkenankan konsumen untuk membandingkan suatu barang/jasa tertentu;
 - b) Melakukan identifikasi, parodi, kritik, komentar terhadap pemilik atau barang/jasa merek terkenal.
- 2) Berbagai bentuk pelaporan atau berita serta komentarnya;
 - 3) Berbagai kegiatan penggunaan merek yang bersifat non komersial.

Melihat dari berbagai perkembangan yang terjadi di AS, Indonesia sudah sangat jauh tertinggal. Di saat AS sudah melakukan berbagai revisi Undang-undang Merek ditambah lagi pembuatan serta revisi Undang-undang Anti- Dilusi, Undang-undang Merek di Indonesia belum mengatur tentang anti dilusi. Pelanggaran terhadap merek baik terkenal maupun merek biasa tidak dibedakan, walaupun hukum merek Indonesia memasukkan Rekomendasi WIPO sebagai acuan dalam menyelesaikan kasus terkait merek terkenal.

Akan tetapi setelah tim peneliti melakukan analisis terhadap ketentuan anti dilusi muncul keraguan mengenai pentingnya perbedaan antara merek terkenal dan merek biasa. Mengingat di zaman yang serba modern dan kesemuanya sangat dipengaruhi oleh informasi teknologi, merek biasa pun ketika terdapat di salah satu situs internet dalam promosi ataupun penyebutan yang sifatnya non komersial sudah memenuhi salah satu kriteria merek terkenal yaitu luasnya jangkauan geografis serta promosi yang besar-besaran.

Sebagaimana telah dilakukan AS, Indonesia pun harus merevisi Undang-undang merek sehingga dapat melindungi para pemilik merek dari *blurring* dan *tarnishment*. Ketentuan yang satu harus sesuai dengan ketentuan lain sebagaimana di AS diatur undang-undang anti dilusi berjalan sinkron dengan undang-undang anti cybersquatting. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pun harus selaras antara Undang-undang Merek dan ketentuan lain seperti diantaranya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Anti Monopoli dan sebagainya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan ketentuan hukum nasional telah sesuai berdasarkan hukum internasional. Yurisprudensi pengadilan di Indonesia terutama Mahkamah Agung selama ini mendukung pengakuan atas merek terkenal sekalipun tidak ada pembagian antara merek terkenal dan merek termashur. Arah perkembangan putusan Mahkamah Agung tentang merek terkenal menggambarkan bahwa Indonesia sebagai Negara peratifikasi Konvensi Paris 1925 dan TRIPs 1994 telah melakukan kewajiban hukum internasional.
- b. *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat mengatur hal-hal baru terkait perkembangan perlindungan atas merek terkenal yang juga dapat menjadi pedoman bagi pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

2. Saran

- a. Hukum nasional perlu dilengkapi dengan menambahkan ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan atas dilusi merek terkenal.
- b. Prinsip-prinsip dari *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat yang dapat diadopsi oleh Indonesia antara lain: Pengertian dan batasan merek terkenal, definisi dilusi yang dilakukan karena *blurring* dan *tarnishment*; Sifat fleksibel dari *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat yang dapat pula menyelesaikan kasus-kasus tentang *cybersquatting*. Terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dilakukan revisi Undang-undang Merek sehingga dapat pula mengakomodasi berbagai pelanggaran merek yang terjadi di bidang cyber.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Bently, Lionel dan Sherman, Bred, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, New York, 2003.
- Mieke Komar, “Bedah Kasus Sengketa Merek Terkenal dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, PNRI, 2008.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005.

ARTIKEL, MAKALAH, DAN SUMBER LAIN:

- Daphne Aung, “Anti –Dilution of well known trade marks – can protection be afforded?” Research paper, UTS, Spring 2005.
- Edmon Makarim, “Keberlakuan Sistem Hukum Nasional Terhadap Keberadaan Internet dalam Kaitannya dengan Sengketa Domain Name”, 4 Agustus 2002, <http://www.ipcenter.fhui.co.id>, akses tanggal 26 Februari 2008.
- Eric Goldman, “Trademark Dilution Revision Act of 2006”, Technology and Marketing Law Blog, 10 Oktober 2006, akses tanggal 26 Februari 2008.
- Imran Nating, “Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris”, <http://www.solusihukum.com>, diunduh tanggal 26 November 2008.
- J Thomas McCarthy, “The American Experience with trademark anti dilution law”, 2004, hlm. 74.
- William T. Fryer, “U.S. Protection of Well Known and Famous Marks”, 1998.

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL:

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1995.

Joint Recommendation concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO at the 34th series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.

Paris Convention 1925

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Trademark Dilution Revision Act 2006 Amerika Serikat