

B3

**LAPORAN PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DIBANDINGKAN DENGAN  
TRADEMARK DILUTION REVISION ACT OF 2006 AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

Ketua : Laina Rafianti, S.H., M.H.  
Anggota : M. Amirulloh, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008  
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2008



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2008**

**LAPORAN PENELITIAN**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA BERDASARKAN  
KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DIBANDINGKAN DENGAN  
TRADEMARK DILUTION REVISION ACT OF 2006 AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

Ketua : Laina Rafianti, S.H., M.H.  
Anggota : M. Amirulloh, S.H., M.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008  
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2008



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2008**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
SUMBER DANA DIPA UNPAD  
TAHUN ANGGARAN 2008**

|    |    |  |   |  |
|----|----|--|---|--|
| 1. | a. | Judul Penelitian   | : | Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional dibandingkan dengan <i>Trademark Dilution Revision Act of 2006</i> Amerika Serikat. |
|    | a. | Bidang Ilmu  | : | Hukum  |
|    | b. | Kategori Penelitian  | : | I  |
| 2. |    | Ketua Peneliti   |   |  |
|    | a. | Nama Lengkap dan Gelar   | : | Laina Rafianti, S.H., M.H.   |
|    | b. | Jenis kelamin  | : | Perempuan  |
|    | c. | Pangkat/Gol/NIP  | : | Penata Muda/ III a/ 132 311 522  |
|    | d. | Jabatan Fungsional   | : | Asisten Ahli   |
|    | e. | Fakultas   | : | Hukum  |
| 3. |    | Jumlah Anggota Peneliti  | : | 1 orang  |
|    |    | Nama Anggota Peneliti  | : | Muhamad Amirulloh, S.H., M.H., NIP: 132 296 800, Penata, III c   |
| 4. |    | Lokasi Penelitian  | : | Bandung dan Jakarta  |
| 5. |    | Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan: |   |  |
|    | a. | Nama Instansi  | : | -  |
|    | b. | Alamat   | : | -  |
| 6. |    | Jangka waktu penelitian  | : | 6 (enam) bulan   |
| 7. |    | Biaya Penelitian   | : | Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)  |

Menyetujui,  
Dekan  
Fakultas Hukum Unpad

Bandung, November 2008  
Ketua Peneliti

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.  
NIP. 131 653 086

Laina Rafianti, S.H., M.H.  
NIP. 132 311 522

Menyetujui,  
Plh. Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, Drs., Psi., M.Sc.  
NIP. 130 814 978

## ABSTRAK

Perlindungan merek terkenal diistimewakan dari merek dagang biasa. Hal ini mengakibatkan perlunya kriteria tertentu untuk menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek. Hal ini tidak terlepas dari perangkat hukum internasional yang mengatur tentang merek terkenal, seperti 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 normative yang menitikberatkan pada Undang-undang Merek, beberapa ketentuan hukum Internasional terkait merek terkenal dan Trademark Dilution Revision Act 2006 Amerika Serikat untuk menganalisis implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional serta mencari bentuk perlindungan merek terkenal yang telah dilakukan Amerika Serikat. 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. The Court requires several criteria to decide whether a mark is well-known or not. 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 Dilution Revision 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.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhannahu Wataala, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul: *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional dibandingkan dengan Trademark Dilution Revision Act of 2006 Amerika Serikat.*

Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga laporan penelitian ini selesai disusun. Utamanya pihak Pimpinan Fakultas Hukum Unpad, terima kasih atas kesepatan melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas bahan ajar serta sumber daya dosen di lingkungan fakultas ini.

Besar harapan kami laporan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya mereka yang mendalami bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Bandung, Desember 2008

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....  | ii  |
| ABSTRAK .....  | iii |
| ABSTRACT .....   | iv  |
| KATA PENGANTAR .....   | v   |
| DAFTAR ISI .....   | vi  |
| <br>   |     |
| I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| II PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL .....   | 7   |
| A. Hakikat dan Fungsi Merek .....  | 7   |
| B. Merek Terkenal .....  | 10  |
| C. Dilusi Merek .....  | 10  |
| <br>   |     |
| III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....  | 13  |
| IV METODE PENELITIAN .....   | 14  |
| V PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL .....   | 16  |
| A. Kesesuaian antara Pengaturan Perlindungan<br>Merek Terkenal Berdasarkan Ketentuan Hukum<br>Internasional dan Hukum Nasional ..... | 16  |
| B. <i>Trademark Dilution Revision Act of 2006</i> Amerika<br>Serikat Terkait Perkembangan Perlindungan<br>Merek Terkenal .....       | 24  |
| VI SIMPULAN DAN SARAN .....  | 31  |
| <br>   |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | vii |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek sangat penting dalam dunia pemasaran dan periklanan karena merek berfungsi sebagai pembeda, menjamin kualitas dan reputasi dari suatu produk barang atau jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan bernilai secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan aset riil perusahaan tersebut.<sup>1</sup> Merek telah dikenal dalam berbagai penyelesaian kasus di pengadilan negara-negara yang menggunakan sistem *common law* untuk melindungi para pedagang sejak abad ke-16.<sup>2</sup> 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 termashur (*famous mark*), pada merek-merek yang masuk ke dalam kategori tersebut ada kalanya tidak memerlukan pendaftaran. Pengaturan mengenai merek terkenal telah disinggung dalam ketentuan TRIPs yang merupakan adopsi dari Art. 6bis *Paris Convention*.<sup>3</sup> Di samping TRIPs, organisasi internasional yang menggeluti bidang HKI yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) telah membuat rekomendasi tentang merek terkenal.

---

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

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

<sup>3</sup> Pasal 16 Ayat (3) TRIPs: 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.



Merek terkenal masih merupakan topik yang terus diperbincangkan sebab hingga saat ini belum ada keseragaman mengenai batasan merek terkenal sehingga dalam pengaturannya dikembalikan kepada negara masing-masing.

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. Pelanggaran merek serupa terjadi di Indonesia yang mendompleng, merek tas terkenal Prada. Terdapatnya perbedaan pengertian tentang kategori merek terkenal mengakibatkan kasus ini berlangsung berkepanjangan hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan seperti apa yang telah diambil oleh Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali serta mengapa harus ada perlindungan istimewa terhadap merek terkenal akan menjadi bahasan dalam penelitian ini. Terlebih, sejalan dengan kemajuan zaman, pelanggaran merek bahkan seringkali terjadi di dunia maya, seperti contohnya *cybersquatting* (tindakan pendomplengan nama domain) dalam kasus *Moseley v. V Secret Catalogue Inc.* di Amerika Serikat.<sup>4</sup>

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

---

<sup>4</sup> Eric Goldman, "Trademark Dilution Revision Act of 2006", *Technology and Marketing Law Blog*, 10 Oktober 2006, akses tanggal 26 Februari 2008.

dengan *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat sehingga dapat mengarahkan pembaharuan ketentuan mengenai merek di Indonesia.

### **B. Perumusan 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. Kerangka Pemikiran**

Pelanggaran merek terkenal sangat terkait dengan kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Pada kasus pelanggaran merek Prada, Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak gugatan pengugat (Prada) seluruhnya, adapun pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 15 alinea kedua menyebutkan:

“Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat tidak ternyata bahwa merek pengugat tersebut telah terkenal di Indonesia yakni dengan bukti adanya reputasi merek yang bersangkutan karena promosi dan pemasaran secara meluas produk tersebut di Indonesia agar diketahui masyarakat, bahwa seandainya benar merek pengugat terkenal di negara lain karena pendaftarannya di beberapa negara, namun keteknalan merek pengugat di negara lain tersebut belumlah menjamin bahwa merek pengugat tersebut terkenal di Indonesia...”

Sementara itu, Keputusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menguatkan Keputusan Pengadilan Niaga dengan menyatakan “Menolak permohonan Kasasi dari Prada. Terhadap Keputusan Mahkamah Agung tersebut, Prada mengajukan

Peninjauan Kembali. Dengan menggunakan metode penggalan hukum, hakim Mahkamah Agung melihat kepada Rekomendasi WIPO tentang merek terkenal. Meskipun ketentuan ini tidak mengikat secara hukum melainkan lebih kepada moral (*soft law*), hakim telah melakukan suatu langkah menuju pembaruan hukum di Indonesia. Namun sangat disayangkan, mengapa proses penggal hukum baru muncul ketika kasus dimaksud sudah demikian lama dan berlarut hingga ke tingkat Peninjauan Kembali?

UU Merek di Indonesia mengatur tentang pengertian merek terkenal di dalam Penjelasan, Pasal 6 Ayat (1)b: ... reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilikinya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Kategori merek terkenal pada UU ini mengacu pada instrumen hukum internasional seperti TRIPs dan Rekomendasi WIPO.

Berdasarkan TRIPs, merek terkenal diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sama dengan barang yang mereknya didaftar dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang dalam kaitan dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan barang yang merek dagangnya terdaftar dan dengan ketentuan pula bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar terganggu oleh penggunaan itu.<sup>5</sup>

Pada tahun 1999, salah satu upaya yang dilakukan WIPO dalam mengatasi ketidakseragaman dalam pengertian merek terkenal,

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 73 dan Pasal 16 ayat 3 TRIPs

dikeluarkan rekomendasi yang berupa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan;
2. masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek;
3. masa, jangkauan, dan daerah geografis promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang atau jasa merek tersebut;
4. masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek;
5. catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada tingkat merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang;
6. nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.

Kemajuan teknologi menuntut perkembangan hukum yang tercermin dalam segala instrumennya termasuk peraturan perundang-undangan nasional. Mengingat terjadinya pendomplengan merek terkenal akhir-akhir ini tidak hanya di bidang barang dan jasa melainkan merambah hingga permasalahan nama domain, berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlu diadakan penyesuaian.

Sebagai suatu perbandingan, dalam sistem hukum di Amerika Serikat terhadap perkara yang berkenaan dengan *typosquatting*, maka pemegang merek dapat menggunakan ketentuan *Federal Trademark Dilution Act 15 USC art. 1125 (c)* karena pemegang merek tidak

---

<sup>6</sup> 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 34<sup>th</sup> series of meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999. Art.2.

direpotkan dengan pembuktian sejauh mana dilusi merek itu terjadi. Ia hanya cukup menjelaskan bahwa reputasinya telah terkenal, dan pihak lawan tersebut telah membuat kebingungan di masyarakat akibat kesamaan yang dilakukannya. Dalam hal ini, pihak lawanlah yang dibebankan untuk melakukan pembuktian di pengadilan bahwa ia tidak melakukan tindakan dilusi tersebut.

Sementara itu, untuk menghadapi tindakan *cybersquatting* di Internet maka Pemerintah AS memandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan yang khusus mengatur tentang itu, yakni *Anti-Cybersquatting Act* yang melindungi kepentingan para pemegang merek atas individu yang beriktikad tidak baik dalam memperoleh domain name tersebut, karena tidak dapat diakomodir oleh *Federal Trademark Dilution Act* tersebut akibat ruang lingkupnya yang lebih luas.<sup>7</sup> Pertanyaannya adalah sejauh mana upaya Indonesia dalam melindungi merek terkenal baik di dunia nyata maupun di dunia maya?

---

<sup>7</sup> 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.

## **BAB II PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL**

### **A. Hakikat dan Fungsi Merek**

Dari sejarahnya, merek digunakan dalam pengertian yang sangat sempit, yaitu hanya digunakan sebagai “badge of origin”<sup>8</sup> dari si penjual barang. Peran penting merek semakin dirasakan dari waktu ke waktu dalam setiap bidang kehidupan. Merek mengalami evolusi sehingga menjadi bagian dari budaya komersial yang pada awalnya belum mengenal perlindungan kekayaan intelektual.

Dewasa ini, merek tidak hanya berfungsi untuk membedakan antara satu produk dengan produk lainnya melainkan memiliki peranan dalam representasi pihak penjual barang atau jasa. Dengan alasan itulah muncul pertimbangan bahwa merek patut untuk mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek) mengatur 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.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai fungsi merek sebagai kekayaan intelektual dan daya pembeda.

#### **1. Merek sebagai kekayaan intelektual**

Argumentasi yang digunakan sebagai justifikasi hak cipta, paten, desain yang mengedepankan perlindungan terhadap hasil karya cipta seseorang (pengakuan atas hak-hak alami, penghargaan dan insentif) sulit diterapkan pada rezim merek. Persoalannya adalah, merek mungkin merupakan invensi

---

<sup>8</sup> Menunjukkan hubungan antara barang atau jasa yang diperdagangkan dengan orang yang menjual. Bandingkan dengan Daphne Aung, “Anti –Dilution of well known trade marks – can protection be afforded?” Research paper, UTS, Spring 2005.

namun adakalanya tidak memenuhi unsur kebaruan. Seseorang bisa saja mengambil nama atau objek tertentu untuk dijadikan sebaga merek. Sebagai contoh, toko kue Kartika Sari, Prima Rasa, La Belle, dan Holland Bakery bukan suatu nama yang baru. Sebelum menjadi merek pun kata-kata yang digunakan sebagai merek toko kue tersebut sudah memiliki maknanya sendiri. Penggunaan nama-nama tersebut menjadi merek harus disertai dengan itikad baik dari perusahaan sehingga tidak terjadi pelanggaran atas merek serupa yang telah ada sebelumnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menjadikan merek layak dilindungi HKI adalah sebagai penghargaan terhadap reputasi investasi di bidang perdagangan barang maupun jasa. Produk Pantene identik dengan rambut sehat dan berkilau tanpa konsumen mengetahui bahwa terdapat Procter&Gamble sebagai pemilik ada di belakang merek tersebut.<sup>9</sup> Reputasi perusahaan yang dimiliki oleh Procter&Gamble tercermin dari merek Pantene yang mereka gunakan.

## 2. Merek sebagai pembeda

Sulit dibayangkan, tanpa adanya merek yang membedakan produk satu dan lainnya, konsumen akan kesulitan untuk memilih produk yang biasa digunakan. Karena itu merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.

Merek tidak dapat digunakan untuk melakukan perdagangan barang atau jasa tertentu yang sifatnya menggambarkan barang/ jasa tersebut. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud,

---

<sup>9</sup> Daphne Aung, "Anti -Dilution of well known trade marks – can protection be afforded?" Research paper, UTS, Spring 2005, hlm. 28.

nilai dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek.<sup>10</sup> Misalnya menggunakan nama Beras untuk merek produk beras tidak diperkenankan.

Namun, merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik hanya dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga memiliki daya pembeda. Apabila penggunaannya terus-menerus, pelanggan bisa membedakan merek dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya.<sup>11</sup>

Mengadopsi dari ketentuan TRIPs, Indonesia melalui Undang-undang Merek menyatakan dalam Pasal 5 bahwa salah satu dari kategori merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda.

Supaya tujuan perlindungan merek tercapai, merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Apabila seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain yang serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 61 (2)a Undang-undang Merek, persyaratan itikad baik berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang/ jasa.

---

<sup>10</sup> Tim Lindsey, et al., *op.cit.*, hlm. 136.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 137.



## B. Merek terkenal

Merek seperti Coca cola, Sony, dan Rolls Royce sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Dengan adanya globalisasi, penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, bukan hanya secara nasional, tetapi juga melampaui batas Negara bahkan dikenal di berbagai belahan dunia.

Ukuran terkenal tidaknya suatu merek, selain mendasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, juga didasarkan pada Undang-undang merek yang berlaku atau didasarkan pula pada interpretasi hakim yang mengadili kasus tersebut.<sup>12</sup>

Terdapat kesulitan dalam menentukan termasuk tingkatan manakah suatu merek tertentu dikelompokkan sebagai merek terkenal. Hal ini akan sangat bergantung pada produk yang dihasilkan dan digunakan pada umumnya oleh konsumen, atau produk dengan merek tertentu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen. Itu sebabnya pendekatan yang dilakukan untuk menentukan suatu merek terkenal didasarkan pada pasal 6 bis Konvensi Paris, Rekomendasi WIPO dan penjelasan pasal 4 Undang-undang Merek.

## C. Dilusi Merek

Berbeda dengan pelanggaran merek biasa, pelanggaran merek terkenal disebut dilusi. Terdapat dua hal dalam dilusi, yaitu *blurring* dan *tarnishment*.<sup>13</sup>

### 1. *Blurring* (kerancuan)

Pengertian *blurring* dalam kasus dilusi merek sulit untuk didefinisikan. Untuk memiliki pengertian yang tepat mengenai *blurring* lebih baik menggunakan kasus hipotesis berikut.

<sup>12</sup> Imran Nating, "Merek Terkenal dihubungkan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris", <http://www.solusihukum.com>, diunduh tanggal 26 November 2008.

<sup>13</sup> J Thomas McCarthy, "The American Experience with trademark anti dilution law", 2004, hlm. 74.

Selama ini diketahui bahwa **Rolex** adalah merek terkenal untuk produk jam tangan. Misalnya, terdapat merek **Rolex** lain yang digunakan untuk produk permen. Bagaimanakah hubungan antara merek **Rolex** jam tangan dan **Rolex** permen? Apakah terdapat hubungan afiliasi atau sponsorship antara satu dan lainnya?

Seandainya dari kasus tersebut diadakan survey, kelompok pertama berpendapat bahwa permen **Rolex** merupakan afiliasi, atau berhubungan atau disponsori oleh jam tangan **Rolex**. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara permen dan jam tangan **Rolex**. Mereka berpendapat bahwa produk permen menggunakan nama **Rolex** untuk konotasi yang menunjukkan tingkatan kelas lebih tinggi. Hasil survey memperlihatkan bahwa kelompok pertama mengalami kebingungan dan kelompok kedua walaupun tidak sampai kepada tahap kebingungan melainkan hanya berpotensi mengakibatkan kebingungan, inilah yang disebut dilusi.

Semula hanya terdapat satu merek, satu jenis, dan satu kata yaitu **Rolex** untuk jam tangan, kini terjadi kerancuan atas imej merek **Rolex** karena digunakan untuk dua jenis, yaitu jam tangan dan permen. Hal serupa bahkan bisa terjadi untuk tiga atau lebih jenis barang atau jasa yang berbeda.

## 2. *Tarnishment* (pencemaran reputasi)

Jenis lain dari dilusi adalah *tarnishment*. Tarnishment menurut Mc Carthy lebih kepada akibat daripada klaim hukum. Mc Carthy mengemukakan pengertian *tarnishment* sebagai berikut:

*“Tarnishment is where the effect of the defendant’s unauthorised use is to dilute by tarnishing or*

yang merupakan nama domain situs internet untuk produk-produk khusus dewasa.

Kasus lainnya adalah *Victoria's Secret* yang kemudian diputus di pengadilan Amerika Serikat bukan sebagai dilusi hanya karena undang-undang pada waktu kasus ini diputus belum memasukkan kata *tarnishment*. Kasus ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab V akan dibahas mengenai perkembangan *Trademark Revision Dilution Act 2006*.

### **BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara pengaturan perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan ketentuan hukum internasional. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis *Trademark Dilution Revision Act of 2006* Amerika Serikat terkait perkembangan perlindungan atas merek terkenal sehingga dapat digunakan sebagai acuan revisi undang-undang merek di Indonesia.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Kategori I). Khususnya memberi kontribusi bagi revisi undang-undang merek di Indonesia melalui studi banding dengan Amandemen Undang-undang Merek Amerika Serikat tahun 2006 terkait perlindungan atas merek terkenal.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum baik nasional maupun internasional yang berlaku. Penelitian ini melakukan analisis terhadap:

1. Perlindungan merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.
2. Ketentuan *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights*.
3. Rekomendasi WIPO tentang Merek Terkenal.
4. *Trademark Dilution Revision Act of 2006* (Amandemen atas Undang-undang Merek Amerika Serikat tahun 1946).

### **B. Spesifikasi Penelitian**

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. Penelitian ini juga dilakukan melalui analisis yang sifatnya perbandingan hukum antara peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dan hukum positif di Indonesia.

### **C. Tahap Penelitian**

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 (*softlaw*)

WIPO tentang merek terkenal, serta bahan hukum tersier yang berupa artikel, kamus, indeks, dan ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

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.

## **BAB V**

### **PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL**

#### **A. Kesesuaian antara Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

##### **1. Ketentuan Internasional mengenai merek terkenal**

###### **a. 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, seperti di Brussel (1900), Washington (1911), Den Haag (1925), London (1934), Lisabon (1958), Stockholm (1967), dan Jenewa (1969).<sup>14</sup> Konvensi ini menganut prinsip *national treatment* yakni perlakuan yang sama kepada warga negara setiap Negara peserta.

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.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 152.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 153.

Ketentuan mengenai merek terkenal diatur dalam *Article 6bis* Konvensi Paris, sebagai berikut:

- “(1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*”

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.

**b. *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)*<sup>16</sup> dan (3)<sup>17</sup> perjanjian TRIPs. Dalam Pasal 16 ayat

<sup>16</sup> 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



(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.

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.<sup>18</sup>

---

knowledge in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

<sup>17</sup> 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.

<sup>18</sup> 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

### c. Rekomendasi WIPO tentang Merek Terkenal.

Baik Konvensi Paris maupun TRIPs memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum atas praktik pelanggaran terhadap merek terkenal. Keduanya tidak memiliki kriteria yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal.

*"Since the Paris Convention itself does not define the conditions under which a trademark is to be considered well-known, considerable uncertainty exist as regards the circumstances under which a trademark owner can rely on Article 6bis of the Paris Convention."<sup>19</sup>*

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 unsure keteranannya.

<sup>19</sup> WIPO Memorandum on Well-known Marks

- c. Lamanya dan luasnya wilayah geografis promosi merek tersebut termasuk pengiklanan dan publikasi serta keikutsertaannya dalam eksebisi dan pameran, Dimaklumi bahwa dengan bisnis advertensi modern suatu merek dapat terkenal dalam jangka waktu sangat singkat.
  - d. Luas wilayah geografis dari registrasi dan/atau aplikasi registrasi merek tersebut dapat mengindikasi 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 pembeda 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

*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.

Undang-undang Merek dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b menjelaskan kriteria sebagai berikut:

- a. Penilaian permohonan dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila diperlukan Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.
- b. Pembagian dalam merek termashur (*famous*) dan merek terkenal (*well-known*) dikenal di Amerika Serikat dan tidak dikenal di masyarakat Eropa, yaitu oleh *European Court of Justice* (ECJ) kedua macam merek ini dianggap sebagai sama.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> LCT Harms, *The Enforcement of Intellectual Property Right, A Case Book*, WIPO, Supreme Court of Appeal, South Africa, Agustus, 2005, hlm 84 dst dalam Mieke Komar, *op.cit.*

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 kriteria 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 kegiatan 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 investigasi 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 di atas dapat dilihat bahwa 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.

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

Istilah merek terkenal dapat disebut juga *well-known mark* atau *famous mark*. Ada Negara-negara yang membedakan kedua istilah ini menjadi merek terkenal untuk istilah *well-known mark* dan merek termashur untuk istilah *famous mark*. Akan tetapi sebagian besar Negara tidak memperdulikan mengenai perbedaan istilah ini, baik *well-known mark* maupun *famous mark* memiliki arti yang sama yaitu merek terkenal.

### **1. Latar belakang pembentukan perundang-undangan tentang Anti-Dilusi di Amerika Serikat.**

Amerika Serikat merupakan Negara peserta Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrial. Secara otomatis Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) terikat pada Pasal 6bis Konvensi Paris yang khusus mengatur tentang merek terkenal (*well-known mark*). Ketentuan ini hanya mengatur tentang pelanggaran merek terkenal yang menyebabkan kebingungan pada konsumen tanpa adanya aturan mengenai pencegahan dilusi merek terkenal.

Setelah mengikatkan diri dengan Konvensi Paris, AS membentuk undang-undang merek di pemerintah federal dan Negara-negara bagian secara beragam, perlindungan atas kebingungan konsumen dan pencegahan dilusi.<sup>21</sup>

Di AS terdapat Undang-undang Negara Bagian yang mengatur merek dagang dan merek jasa dalam hal perlindungan merek dari kebingungan konsumen (*US Marks Protection Against Likelihood of Confusion*). Peraturan merek yang paling efektif di AS adalah Lanham Act (undang-undang federal).

## 2. Revisi terhadap Lanham Act

Lanham Act tidak dapat melindungi merek terkenal manakala terdapat pencemaran reputasi oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu dianggap perlu untuk membentuk ketentuan tentang Anti Dilusi. Sebagaimana undang-undang merek biasa, undang-undang anti dilusi dibuat di hampir setiap Negara bagian. Ketentuan yang dibuat Negara bagian isinya hampir sama karena bersumber dari model law yang sama.

Pada umumnya terdapat dua unsur dilusi, yaitu *blurring* dan *tarnishment*. *Blurring* adalah keadaan yang terdapat pada kasus Hyatt di atas. Konsumen akan mengalami kerancuan antara Hotel Hyatt dan Jasa Hukum Hyatt. Sedangkan *tarnishment* terjadi ketika pihak ketiga menggunakan merek khususnya merek terkenal dengan itikad buruk sehingga merusak reputasi merek.

## 3. Undang-undang Anti-Dilusi (Pemerintah Federal AS)

Pemerintah Federal telah melakukan perkembangan hukum yang sangat signifikan ketika memberlakukan Undang-undang Anti Dilusi Tahun 1996 ini. AS merupakan Negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang mengedepankan putusan-putusan

<sup>21</sup> William T. Fryer, "U.S. Protection of Well Known and Famous Marks", 1998.



pengadilan dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang terjadi. Para hakim mengalami kesulitan ketika menggunakan undang-undang ini di pengadilan, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan dilusi merek di internet.

Ditinjau dari prosedur, undang-undang ini mengenal ketentuan tentang injunction, untuk menghentikan penggunaan merek terkenal yang mengandung unsur dilusi.

Kelemahan dari undang-undang ini, antara lain: tidak memberikan definisi dilusi. Hakim menyelesaikan sengketa dengan cara merujuk beberapa kasus dilusi yang telah terjadi di Negara bagian. Selain itu dilusi merek terkenal yang dilakukan oleh kegiatan non komersial tidak diatur dalam undang-undang ini.

#### 4. Kasus Dilusi Merek

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.<sup>22</sup> 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 Hyatt untuk jasa hukum, sehingga menerima keuntungan yang besar dengan menggunakan nama merek yang sudah terkenal ini.

---

<sup>22</sup> Fryer, *op.cit.*

Kasus lainnya adalah *Moseley v. V. Secret*<sup>23</sup>, 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.

##### **5. Trademark Dilution Revision Act 2006**

Beberapa kasus di atas memperlihatkan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari Undang-undang Anti Dilusi AS. Kelebihannya adalah undang-undang tersebut telah dapat mengakomodasi berbagai hal termasuk hal baru yang terjadi di bidang perlindungan merek terkenal, sehingga undang-undang ini bersifat fleksibel dan bermanfaat. Namun kelemahannya adalah

---

<sup>23</sup> *Moseley v. V. Secret Catalogue*, Supreme Court of The US, 2003.

undang-undang tersebut tidak mendefinisikan merek terkenal. Disinggung pula dua unsur dilusi yaitu *blurring* dan *tarnishment*, tetapi tidak dijelaskan apa yang menjadi kriteria keduanya.

Dengan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelemahan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu, maka dibentuklah revisi dari Undang-undang Anti Dilusi. Dalam ketentuan ini terdapat beberapa hal baru, sebagai berikut:

a. Definisi merek terkenal

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 memperkenalkan kan 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 dibeda-bedakan, 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.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. 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.
2. *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.

### **B. Saran**

1. Hukum nasional perlu dilengkapi dengan menambahkan ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan atas dilusi merek terkenal.
2. 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*.
3. 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 34<sup>th</sup> 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



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

---

**NAMA:** LAINA RAFIANTI  
**JENIS KELAMIN:** PEREMPUAN  
**ALAMAT:** JL. TANJUNG SARI ASRI BARAT NO. 25 ANTAPANI  
BANDUNG  
**NO.TLP:** (022) 87240142 / 08122024447  
**TEMPAT/TGL. LAHIR:** BANDUNG/ 7 NOVEMBER 1980  
**AGAMA:** ISLAM  
**PEKERJAAN:** STAF PENGAJAR FAKULTAS HUKUM UNPAD  
**PANGKAT/GOL/ NIP:** PENATA MUDA/ IIIa/ 132 311 522  
**JABATAN:** ASISTEN AHLI

### **PENDIDIKAN:**

- SD BPI Bandung (1986-1992)
- SMPN 13 Bandung (1992-1995)
- SMAN 8 Bandung (1995-1998)
- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1998-2002)
- Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran BKU Hukum Internasional (2004 s.d. 2007)

### **KEGIATAN ORGANISASI:**

- Lingkung Seni Sunda UNPAD (1998-2002)
- Pusat Pengembangan dan Pengkajian Kesenian Jawa Barat / P3KJB (1999-2004)
- Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Seni Universitas Padjadjaran (2004 s.d. sekarang)
- Unit Pelaksana Teknis Hak Kekayaan Intelektual Universitas Padjadjaran (2006 s.d. sekarang)

### **SEMINAR:**

1. Peserta Seminar Nasional "Hak Kekayaan Intelektual", diselenggarakan oleh Tim Asistensi Mahasiswa baru Program Pasacasarjana UNPAD, Bandung, 29 Agustus 2004.
2. Panitia Seminar Nasional "Masalah Batas Wilayah NKRI: Kasus Ambalat Ditinjau dari Apek Hukum, Teknis, Sosial-Politik, dan Ekonomi, Fakultas Hukum Unpad bekerjasama dengan ITB dan Bakosurtanal, 23 April 2005.
3. Peserta International Short Course "The Impact of Globalization on Public Health", Maret, 2006.

**PENELITIAN:**

1. Anggota tim peneliti "Kegiatan Bioprospeksi di Laut (Marine Bioprospecting) berdasarkan Hukum Internasional dan Pelaksanaannya di Indonesia", Penelitian Andalan, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2007
2. Anggota tim peneliti "Perkembangan tentang Kontrol Negara Pelabuhan (*Port State Control*) dalam Hukum Laut Internasional dan Pelaksanaannya di Indonesia", DIPA Fakultas Hukum, 2006
3. Anggota tim pembuatan "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional", kerjasama antara Universitas Padjadjaran dan BPPT, 2005-2006.
4. Anggota tim peneliti "Perkembangan Legislasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", kerjasama antara Universitas Padjadjaran dan Kementrian Ristek dan Teknologi RI, 2005

**KARYA ILMIAH:**

1. Tesis, "Perlindungan Hak Cipta Tarian Bersumber Folklor Berdasarkan Ketentuan TRIPs serta Implementasinya di Indonesia', 2007.
2. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights serta Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Nomor 1-April, 2005, hlm. 56-68.

Keterangan riwayat hidup ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Bandung, November 2008

Laina Rafianti

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhamad Amirulloh  
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 16 April 1974  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Roro Jongrang Utara I Blok B10 No. 12  
Komp. Pharmindo Cijerah Cimahi  
Pangkat/Gol/NIP : Penata / III c / 132 296 800  
Jabatan : Lektor  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran  
Alamat Kantor Telp. : Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, 2503271 Psw. 139

### **Rrwayar Pendidikan :**

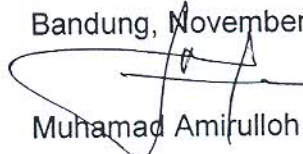
Lulus SDN Kota Jambu 06 Petang Jakarta - 1987  
Lulus SMPN Jombang, Ciputat, Jawa Barat- 1990  
Lulus SMAN 86 Bintaro Jakarta Selatan -1993  
Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UNPAD -1999  
Magister Hukum dari Program Magister (S2) Pascasarjana Unpad 2008  
Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unpad sejak 2008

### **Pengalaman Penelitian a. I:**

1. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, FH Unpad – Ditjen Postel Dephub, 2001;
2. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Akademik Transfer Dana, FH Unpad – Bank Indonesia, 2003
3. Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Infonmasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2004;

4. Anggota Tim Pengkajian Hukum Tentang Praktik Monopoli Dalam Kegiatan Telekomunikasi, BPHN, 2003;
5. Anggota Tim Kajian Hukum Tentang Kejahatan Di Dunia Maya (*cybercrime*), Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2005;
6. Rancangan Peraturan Pemerintah Terkait RUU IETE, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005;
7. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & RUU tentang Revisi Undang-Undang Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2005
8. Anggota Tim pengkajian Sistem Legislasi Perlindungan Untuk Pengguna IPTEK, BPPT, 2006.
9. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional, BPPT, 2006
10. Ketua Tim Peneliti tentang Eksistensi dan Peranan *Online Dispute Resolution* (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Nama Domain Di Indonesia, LP Unpad, 2006
11. Anggota Tim Peneliti tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan untuk Menjamin Kebenaran Informasi Dalam Iklan Produknya sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, LP Unpad 2006
12. Nara Sumber Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008
13. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008
14. Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara, Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008

Bandung, November 2008

  
Muhamad Amirulloh