

# PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL (WELL KNOWN MARK) DI INDONESIA (STUDI KASUS KRITERIA MEREK TERKENAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT MENGENAI PERLINDUNGAN ATAS BARANG DAN JASA YANG TIDAK SEJENIS)

MAHMUD

## ABSTRAK

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang berbentuk tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Merek telah menjadi asset perusahaan yang mempunyai nilai finansial dan memiliki ekuitas sendiri di samping modal perseroan. Apabila suatu merek telah memiliki reputasi yang tinggi dan menjadi Merek terkenal (*well-known mark*), maka banyak pihak-pihak yang kurang kreatif berusaha untuk membonceng ketenaran merek terkenal tersebut tanpa harus berusaha menciptakan mereknya sendiri dan mengeluarkan biaya yang besar untuk mempromosikan mereknya tersebut kepada masyarakat. Sengketa merek untuk barang dan jasa yang sejenis disebabkan perbuatannya tersebut menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen. Pengadilan Niaga ternyata masih menggunakan doktrin perlindungan merek barang yang sejenis dalam memutuskan perkara sengketa merek terhadap barang yang tidak sejenis, misalnya pada sengketa merek MCCULLOCH karena walaupun merek Penggugat dan Tergugat berbeda kelas barangnya namun kelas barang tersebut masih ada keterkaitan antara produk yang satu dengan yang lainnya yaitu masih ada hubungan antara alat perkakas mesin untuk kelas 7 dengan alat perkakas manual dengan kelas 8. Pertimbangan yang sama juga terhadap sengketa merek TEFLON. Namun untuk sengketa merek LEXUS & Logo antara merek Penggugat yang melindungi jenis barang mobil-mobil, suku cadang dan perlengkapannya yang termasuk dalam kelas 12, tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dengan merek atas nama Tergugat melindungi kelas 2 jenis barang cat minyak, cat semprot. Dalam kasus LEXUS & Logo seharusnya digunakan teori Dilusi Merek, karena cat semprot milik Tergugat tidak mungkin dapat bersaing dengan mobil milik Penggugat. Pembuatan Tergugat telah menyebabkan terjadinya penodaan berupa pengaburan (*blurring*) dan pencemaran (*tarnishment*) reputasi merek terkenal milik Penggugat. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisa peraturan perundang-undangan di bidang merek (*statute approach*), analisa putusan-putusan pengadilan niaga yang memutus sengketa merek (*case approach*) dan analisa teori-teori dan konsep-konsep yang berkembang di bidang merek (*conceptual approach*).

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Merek Terkenal, Persaingan Curang.

## ABSTRACT

*Trademark is the result of thought and human intelligence in the distinctive sign between products be produced by someone with products be produced by others. In fact, trademark has become the company's asset that have financial value and equity capital of the company. If a trademark has to have a high reputation and became a well-known mark, many people who are less creative piggybacking on the fame of the famous mark without having to create its own brand and incur huge costs to promote its brand to the public. Trademark dispute arises not only in cases of the brand with similar good or services, but also to not similar. Trademark dispute against similar goods and services caused by such actions lead to unfair competition and confusion for consumers. The commercial court was still using conventional doctrine for deciding cases not similar trademark dispute. For Example on MCCULLOCH trademark dispute, although different classes of goods but there are linkages between the products with another one, which is still a relationship between the tools of machine for class 7 with manual tools for class 8. The same consideration also the TEFLON trademark*

---

*dispute. However for the LEXUS & Logo trademark dispute, the claimant's mark protects the car, spare parts and equipment that belongs to the class 12, not pose unfair competition to protect the defendant's brand which protects the class 2 types of oil paint items. Action defendant has caused dilution such as blurring and tarnishment trademark reputation plaintiff. This thesis uses the research method of juridical normative approach with statute analysis, case analysis and conceptual analysis.*

*Key Words : Intellectual Property Rights, Trademark law, well known mark, unfair competition.*

## PENDAHULUAN

Akhir tahun 2015 merupakan sebuah awal dimulainya sebuah sistem perdagangan bebas di Negara-negara ASEAN atau sering disebut sebagai Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan berlakunya sistem ini maka arus barang dan jasa di negara-negara ASEAN akan semakin lebih mudah dan murah. Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.<sup>1</sup>

Implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di

antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di Bidang Hukum* Jakarta, 2007, hal. 3

dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomis atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.

Akan tetapi pemilik merek yang tidak terdaftar terutama merek terkenal diluar negeri yang belum mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek Dirjen HKI di Indonesia sangat rentan terjadi pelanggaran, sehingga orang lain yang bukan pemilik merek terkenal lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Merek di Indonesia, sehingga pemilik merek yang sebenarnya, harus melakukan “penyelesaian khusus” dengan pendaftar pertama agar mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, 2007, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm.147.

<sup>3</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, 2005, Penerbit PT. Alumni Bandung, Hlm. 150.

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu produk yang bersifat global yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah produk makanan-makanan kesehatan.

### PERNYATAAN MASALAH

Setiap pemilik merek mengharapkan mereknya menjadi terkenal dan tidak didompleng oleh pihak lain, namun persoalannya merek mereka hanya terdaftar di beberapa Negara saja, sehingga menimbulkan potensi sengketa di Pengadilan Niaga di Negara mana yang mereknya itu tidak didaftar.

Sejumlah sengketa merek yang sampai ke pengadilan niaga dilatar belakangi oleh perbedaan interpretasi terhadap undang-undang merek terutama kriteria merek terkenal dan kriteria itikad baik.

Sampai saat ini masih dipermasalahkan definisi mengenai merek terkenal, tolok ukur yang digunakan masih belum jelas.

Sejumlah merek terkenal di luar negeri yang belum terdaftar di Dirjen HKI di Indonesia dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan dengan cara mendaftarkannya dengan dalil *first to register* menimbulkan persoalan mengenai kriteria siapakah yang dimaksud dengan pemohon yang beritikad baik.

Undang-Undang Merek 1992 sampai dengan UU Merek 2001 telah mengamanatkan untuk dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Merek terkenal akan tetapi sampai sekarang PP tersebut belum juga diterbitkan.

Masih adanya perbedaan interpretasi dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan niaga terhadap perlindungan merek terkenal terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis apakah patut diberikan perlindungan atau tidak.

Terhadap sikap pengadilan niaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal mengenai barang dan jasa yang tidak sejenis, dalam pertimbangannya masih menggunakan doktrin *passing off* padahal untuk memberikan perlindungan merek terkenal terhadap barang dan jasa tidak sejenis tidak perlu adanya unsur persaingan usaha dan kebingungan konsumen, akan tetapi reputasi merek terkenal tersebut menjadi terdilusi akibat perbuatan si pelanggar.

### PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian ((*Research Question*)) adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah yang termasuk kriteria merek terkenal menurut Perjanjian Internasional dan apakah kriteria tersebut telah diadopsi oleh Undang-Undang Merek di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah *ratio decidendi* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutuskan Sengketa Merek Terkenal (*Well Known Mark*) apakah Pengadilan juga memperhatikan kriteria merek terkenal menurut perjanjian internasional?
- 3) Bagaimana *ratio decidendi* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan perlindungan merek terkenal terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis apakah menggunakan doktrin *passing off* atau doktrin *dilution theory*?

### PENDEKATAN TEORI

#### 1. Negara Kesejahteraan

Pada Simposium mengenai Negara hukum yang diadakan pada tahun 1966 di Jakarta diputuskan bahwa sifat negara hukum itu dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu singkatnya disebut prinsip "*rule of law*".

Ciri-ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu atau kekuatan apapun juga.

- c. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati keberadaannya dalam Pasal 27 ayat (1) the Declaration of Human Right berbunyi :

*"Everyone has right freely to participate in the culture life of community, to enjoy the art and to share in scientific, advancement and its benefit; Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the autor"*.

Dengan terdapatnya pengakuan secara universal ini sudah tidak diragukan lagi bahwa ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomis sehingga menimbulkan terdapatnya tiga macam konsepsi yaitu :

- a. Konsepsi kekayaan;
- b. Konsepsi hak
- c. Konsepsi perlindungan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Achmad Zein Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan atau perlindungan hukum dari Negara atau otoritas public terhadap suatu karya intelektual. Melalui mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon hak kekayaan intelektual, termasuk inventor, pendesain serta pemilik merek. Disini terdapat 3 unsur utama yaitu (i) hak eksklusif, (ii) negara dan (iii) jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

#### 2. Doktrin-Doktrin dalam Hukum Merek

##### a. Doktrin *Passing Off*

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis dipandang sebagai kunci sukses atau kegagalan dari sebuah perusahaan. Banyak pelaku usaha berjuang

<sup>4</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hlm. 162

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm 28.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 13.

untuk mendapatkan dan menjaga reputasi mereka dengan mempertahankan kualitas produk dan memberikan jasa kelas satu kepada para konsumen. Meskipun reputasi tersebut adalah sesuatu yang tidak berwujud, hukum memandangnya sebagai aset berharga yang harus dilindungi. Pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut seseorang yang telah menggunakan merek tersebut tanpa izin, namun bagaimana dengan reputasi yang muncul dari sebuah merek yang belum terdaftar. *Passing off* melindungi semua hal itu. Kompetitor/pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek-merek, tulisan-tulisan, kemasan, kesan atau indikasi lain yang akan mendorong pembeli meyakini bahwa barang-barang yang dijual diproduksi oleh orang lain.

Syarat suatu tindakan *passing off* adalah tindakan pengelabuan terhadap perspektif konsumen yang dilakukan oleh pedagang dalam jalur perdagangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap *goodwill* suatu bisnis. Aktivitas-aktivitas yang merupakan *passing off* di antaranya yaitu memasok produk-produk penggugat yang dikemas bersama dengan produk lain, sehingga masyarakat akan mengira produk lain merupakan produk penggugat.<sup>7</sup>

Lord Diplock dalam *Erven Warnink BV v. Townend & Sons (Hull) Ltd* mengidentifikasi lima karakteristik dalam tindakan *passing off* sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Adanya penggambaran yang keliru (*misrepresentation*);
- 2) Penggambaran yang keliru tersebut harus telah dibuat oleh pedagang yang memasarkan barang atau jasa terkait;
- 3) Penggambaran yang keliru tersebut harus telah dilakukan terhadap calon pembeli atau konsumen akhir dalam barang atau jasa yang disediakan;
- 4) Penggambaran yang keliru harus dihitung untuk merugikan bisnis atau itikad baik dari pedagang lainnya (dengan catatan bahwa hal

ini merupakan akibat yang dapat diduga); dan

- 5) Penggambaran yang keliru tersebut harus menyebabkan kerugian yang nyata terhadap bisnis atau itikad baik dari pedagang yang dirugikan.

Berkaitan dengan beberapa unsur praktik *passing off*, Jill McKeough dan Andrew Steward mengemukakan :<sup>9</sup>

- 1) *Reputation*, penggunaan nama atau gambar oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perdagangan pada merek pakaian. Kemasan produk dan kesan yang terdapat pada iklan, seluruhnya dibangun dengan dasar reputasi yang dapat diukur dengan penggunaan produk lebih dahulu.
- 2) *Deception*, kecenderungan dari *passing off* adalah sebuah tindakan pengeliruan atau pengelabuan yang dapat membohongi masyarakat konsumen. Dalam praktek di Pengadilan seorang Penggugat harus dapat membuktikan letak terjadinya kekeliruan masyarakat dalam membeli produk yang dihasilkan oleh Tergugat atau pihak yang telah melakukan pengelabuan, sehingga niat tidak baik dari tergugat dapat terbukti dengan terdapatnya bukti-bukti di pengadilan dengan memperhatikan tipe dari pengelabuan dan kualitas dari pengelabuan yang dapat membingungkan konsumen di pasaran.
- 3) *Damage*, tindakan perbuatan melawan hukum pasca *passing off* terdeteksi dengan terdapatnya tindakan pengelabuan dengan salah satu pihak yang mempergunakan hak orang lain yang telah memiliki reputasi sangat tinggi dan kewajiban dari pemilik merek yang berhak untuk membuktikan letak kerugian yang dialami sehubungan dengan terdapatnya produk yang telah membingungkan masyarakat konsumen, sehingga mengakibatkan turunya reputasi.
- 4) *Remedies*, kerugian yang diderita oleh pemilik merek dengan terdapatnya tindakan *passing off* adalah hilangnya omset atau keuntungan

<sup>7</sup> Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 115.

<sup>8</sup> Tan Tee Jim, *op. cit.*, hal. 384.

<sup>9</sup> McKeough, Et al, *Intellectual Property in Australia*, Third Edition, hlm. 358-359.

dan menurunnya reputasi, sehingga ganti kerugian yang harus diberikan oleh Tergugat kepada pemilik merek yang berhak adalah senilai kerugian yang diderita.

- 5) *Unfair Competition*, merupakan tindakan yang lebih dari *passing off*.

#### b. Dilution Theory

Penggunaan tidak sah atas suatu merek terkenal disebut juga dengan “pencemaran merek terkenal” (*dilution theory*). Teori ini tidak mensyaratkan adanya bukti telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah pelanggaran merek terkenal. Perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek dengan cara melarang pemakaian yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai daya tarik merek terkenal tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Kathleen Goodberlet, *anti-dilution law prohibits junior use of similar trademarks on competing or non competing goods, regardless of consumer confusion*.<sup>11</sup> *Dilution* merupakan penggunaan merek yang sama, tetapi untuk jenis barang yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan penggunaan merek terkenal pada produk lain yang berbeda seperti penggunaan merek Rolex untuk jenis barang yaitu jam tangan dan di lain pihak ada orang yang menggunakan merek Rolex untuk jenis barang lain yaitu sepatu.

Teori tentang *dilution* sangat relevan, apabila dikaitkan dengan keterkenalan suatu produk yang telah dikenal luas di seluruh dunia. Secara umum tindakan *dilution* terhadap suatu produk didasarkan pada tiga hal, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Favorability*, daya tarik dari sebuah produk yang dapat memberikan kesan berkaitan antara produk yang satu dengan yang lain;
- 2) *Strength*, kekuatan merek yang dapat memberikan daya ingat kepada masyarakat konsumen;

- 3) *Uniqueness, image* sebuah merek yang mempunyai daya tarik bagi konsumen adalah merek-merek yang sangat unik seperti kata Volvo dan Qantas.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ternyata mengandung *Dilution theory* yang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Namun karena Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya hingga kini belum diterbitkan, sehingga perlindungan merek berdasarkan *dilution theory* ini belum efektif.

Menurut J. Thomas McCarthy, tindakan dilusi atas *goodwill* dari suatu merek dagang dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan curang.<sup>13</sup>

Dalam perkembangannya terdapat dua jenis dilusi yaitu dilusi karena pengaburan (*dilution by blurring*) dan dilusi karena pencemaran (*dilution by tarnishment*). Dilusi karena pengaburan terjadi ketika terdapat suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dimana kedua merek tersebut merupakan produk yang berbeda secara substansial sehingga menyebabkan kebingungan konsumen. Intinya keunikan suatu merek terkenal (daya pembeda) telah berkurang bahkan menghilang. Contohnya kasus dilusi karena pengaburan yaitu pada peritel pakaian dalam wanita (*lingerie*) *Victoria's Secret* yang menuntut sebuah toko alat-alat kebutuhan pria milik Victor dan Cathy Moseley yang menggunakan nama yang mirip yaitu *Victor's Secret*.<sup>14</sup>

Dilusi karena pencemaran terjadi ketika penggunaan suatu merek terkenal oleh pihak lain yang penggunaannya bertentangan/tidak sesuai dengan kesan yang telah dibentuk dan dipertahankan oleh pemilik merek terkenal. Contoh

<sup>10</sup> Tim Lindsey, et. al., *op. cit.*, hal. 151.

<sup>11</sup> Kathleen Goodberlet, *The Trademark Dilution Act of 2006 : Prospective Changes to Dilution Definition, Claim Analyses, And Standard of Harm*, *Jurnal of High Technology Law* vol VI no. 2, , hlm. 250

<sup>12</sup> Julius Rizaldi, *op. cit.*, hal. 118

<sup>13</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, (New York : Clark Boardman Calashan, 1995, Capter 1, hlm. 1-17.

<sup>14</sup> Jennifer Files Beerline, *Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, *Berkeley Technology Law Journal*, Januari 2008, hlm.522

klasik dilusi karena pencemaran yaitu penggunaan merek terkenal dalam konteks pornografi dan obat-obatan terlarang. Contoh kasus dilusi karena pencemaran yaitu pada American Express (Amex) yang menuntut sebuah perusahaan kondom karena perusahaan tersebut menggunakan slogan “do not leave home without it”, sebuah slogan yang selama ini telah digunakan Amex. Pengadilan meminta Amex untuk membuktikan slogan tersebut oleh produsen kondom mengakibatkan citra Amex benar turun di mata pelanggannya.

Perlindungan merek terkenal ternyata bukan hanya terhadap barang dan jasa yang sejenis saja akan tetapi juga diperlukan ketentuan tentang perlindungan merek terkenal mengenai barang dan jasa yang tidak sejenis hal ini dimaksudkan agar merek terkenal tersebut tidak tercemar (dilusi) karena konsumen akan menghubungkan (*associate*) barang dan jasa tersebut berasal dari produsen yang memiliki merek terkenal, sebagaimana pendapat Jennifer Files Beerline : “*Trademark dilution involves situations in which consumers associate an established, famous trademark with a newer trademark, even if it is clear that the marks represent different good or manufactures.*”<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Kathleen Goodberlet Dilusi merek karena *tarnishment* mengakibatkan pandangan positif konsumen terhadap merek terkenal menjadi menurun “*dilution by tarnishment occurs when junior trademark use detracts from consumers’ positive view of a famous trademark.*”<sup>16</sup>

Menurut Bryan A. Garner *Dilution (trademarks) is the impairment of a trademark’s strength or effectiveness caused by the use of the mark on an unrelated product, usually blurring the trademark’s distinctive character or tarnishing it with an unsavory association. Trademark dilution may occur even when the use is not competitive and when it creates no likelihood of confusion.*<sup>17</sup> Terjemahan bebasnya:

<sup>15</sup> Jennifer Files Beerline, Anti-Dilution Law, New And Improved : The Trademark Dilution Revision Act of 2006, Berkeley Technology Law Journal, Januari 2008 hlm. 511

<sup>16</sup> Kathleen Goodberlet, *The Trademark Dilution Revision Act of 2006 : Prospective Change to Dilution, Claim Analyses And Standard of Harm*, Journal of High Tecnology Law, hlm.264

<sup>17</sup> Bryan A. Garner (Editor), *Black’s Law Dictionary 7th Edition* (Saint Paul: West Group, 1999), hal. 469.

Dilusi merek adalah penurunan kekuatan merek atau efektivitas yang disebabkan oleh penggunaan merek dari produk yang tidak sejenis, umumnya dengan mengaburkan tanda pembeda dari merek atau memberikan citra yang buruk. Dilusi merek dapat timbul pada saat penggunaan tersebut tidak kompetitif dan saat penggunaannya tidak menciptakan kemungkinan atas kebingungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sejauh mana norma-norma dan peraturan mengenai merek diterapkan di Indonesia. Pendekatan Penelitian digunakan adalah pendekatan analisa kasus (*Case Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan tentang merek (*Statute Approach*) dan Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Penulis menggunakan Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Perjanjian Internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, Protocol Madrid dan WIPO Joint Recommendation. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, artikel internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Merek Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual

Rachmadi Usman memberidefinisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tak berwujud sebagai

hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.<sup>18</sup>

HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*). HKI bersifat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.<sup>19</sup>

HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan. Berdasarkan hal tersebut David I. Bainbridge mengatakan bahwa. *Intellectual property is the to legal rights which protect the product of the human intellect.*<sup>20</sup> Menambahkan hal tersebut John F. William menyatakan, *the term intellectual property seem, to be the best available to cover that body of legal rights arise from mental and artistic endeavour.*<sup>21</sup>

HKI dikelompokkan WIPO menjadi dua bagian yaitu: hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property right*). Hak kekayaan industri berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1883 yang kemudian direvisi pada tanggal 2 Oktober 1979, antara lain: paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Ternyata ruang lingkup HKI dalam hukum nasional juga terdiri dari dua bagian yaitu Hak Cipta yang diatur dengan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hak kekayaan industri (*industrial property right*) yang terdiri dari 7 kategori

HKI bidang hak kekayaan industri yaitu :

1. UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten.
2. UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
3. UU No.29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
4. UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
6. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
7. Indikasi Geografis yang secara umum diatur dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.<sup>22</sup>

Perjanjian mengenai pembentukan WTO ditandatangani pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara berkembang. Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay adalah TRIPs atau aspek dagang yang terkait dengan HKI.<sup>23</sup>

Persetujuan TRIPs merupakan *annex 1C* dari Persetujuan Pembentukan WTO. Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pengaturan yang mengaitkan peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;
- b. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
- c. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri;

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. hal. 2.

<sup>19</sup> Supasti Dharmawan, Ni Ketut, et.al., 2005, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 1.

<sup>20</sup> David I. Bainbridge, *Computer and the Law*, dalam Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>21</sup> John F. William, 1986, *A Manager Guide to Patents, Trade Marks and Copyright*, Cetkan ke-1, Kogan page, London, hal.11.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi berpendapat bahwa penempatan indikasi geografis yang diatur dalam UU Merek dianggap sebagai pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru yang dimaksud diantaranya dapat dilihat dari bertentangnya ketentuan yang mengatur mengenai Indikasi Geografis pada Pasal 56 s.d. Pasal 58 UU Merek dengan ketentuan Pasal 5 (d) UU Merek itu sendiri. Lihat Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 157

<sup>23</sup> Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hal. 41-42.

<sup>24</sup> Sudaryat, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010), hal. 34.

d. Pengaturan yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.

Perjanjian Madrid dibentuk pada tahun 1891 dengan tujuan untuk menyediakan mekanisme pendaftaran merek secara internasional yang tunggal dan terjangkau serta untuk mengurangi keperluan pengajuan, pelaksanaan atau mempertahankan pendaftaran secara terpisah di berbagai negara berbeda. Pendaftaran merek berdasarkan Perjanjian Madrid mengatur pendaftaran yang setara menurut hukum di antara negara-negara anggota yang dipilih/ditunjuk oleh pemilik merek. Apabila kantor merek dari negara yang dipilih/ditunjuk tidak menyatakan penolakan pendaftaran kepada WIPO dalam waktu 12 bulan (dan diperpanjang selama 18 bulan berdasarkan Protokol Madrid) maka merek tersebut akan memiliki perlindungan yang sama seperti merek nasional yang telah terdaftar di negara pemilik merek. Protokol Madrid sendiri disusun pada tahun 1989 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Perjanjian Madrid.

Namun Protokol Madrid masih tetap mempertahankan maksud awal dibentuknya Perjanjian Madrid, yaitu untuk menciptakan sistem pendaftaran merek internasional yang mudah dan tidak mahal.<sup>25</sup> Berdasarkan data dari WIPO hingga tanggal 17 Maret 2011, telah terdapat 83 negara-negara peserta Protokol Madrid, melebihi jumlah negara-negara peserta Perjanjian Madrid yaitu sebanyak 56. Indonesia tidak termasuk ke dalam Negara peserta Perjanjian Madrid maupun Protokol Madrid. Dari 56 negara peserta Perjanjian Madrid, hanya 3 yang tidak meratifikasi Protokol Madrid, yaitu Aljazair, Kazakhstan dan Tajikistan. Terdapat pula beberapa negara yang merupakan peserta Protokol Madrid tanpa menjadi peserta Perjanjian Madrid, di antaranya adalah Australia, Irlandia, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris. Bagi negara-negara yang terikat Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid maka hanya Protokol Madrid yang berlaku sejak tanggal 1 September 2008.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Vicenç Feliú, *International Trademark Law-The Madrid System*, <[http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International\\_TradeMark\\_Law.htm](http://www.nyulawglobal.org/Globalex/International_TradeMark_Law.htm)>, diakses tanggal 13 Desember 2015.

<sup>26</sup> Magnum IP Legal Services, *The Madrid Protocol vs The Madrid*

Baik ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun ketentuan Pasal 16 Perjanjian TRIPS tidak merumuskan secara rinci tentang ukuran-ukuran keterkenalan suatu merek dan rumusan yang dimaksud dengan bentuk sengketa merek terkenal. World Intellectual Property Organization mengeluarkan suatu WIPO Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well-Known Mark 1999.<sup>27</sup> Dalam Pasal 2 WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on Protection of Well-Known Mark 1999 diatur rumusan tentang kriteria-kriteria suatu merek untuk digolongkan sebagai merek terkenal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pertimbangan dalam menentukan merek terkenal (*factors for consideration* adalah:
  - a. Dalam menentukan suatu merek merupakan merek terkenal, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor yang diduga dapat menjadi penghalang penentuan bagi suatu merek terkenal.
  - b. Khususnya pihak yang berwenang harus mempertimbangkan informasi-informasi yang ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor apakah suatu produk dapat digolongkan sebagai merek terkenal atau tidak, tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Tingkat pengetahuan atau pengenalan merek oleh masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan.
    - 2) Jangka waktu, luas cakupan dan wilayah penggunaan merek.
    - 3) Jangka waktu, luas cakupan dan wilayah promosi merek termasuk pengiklanan atau publisitas dan presentasi pada suatu pameran atau

*Agreement*, <<http://www.magnumip.com.au/branding-trademarks/international-trademarks/madrid-protocolvs-madrid-agreement/>>, diakses tanggal 13 Desember 2015.

<sup>27</sup> Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Mark, Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO, Geneva, 2000.

eksepsi dari barang dan atau jasa pada merek yang digunakan.

- 4) Jangka waktu dan wilayah pendaftaran merek dan atau setiap permohonan pendaftaran merek, sampai pada tingkat yang menunjukkan bahwa mereka mencerminkan penggunaan atau pengenalan merek.
- 5) Catatan keberhasilan pelaksanaan hak dalam merek terutama perluasan tingkatan merek dapat dikenal sebagai merek terkenal oleh pihak yang berwenang.
- 6) Nilai atas merek.

2. Analisis Sengketa Merek Mcculloch (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 20/Pdt. Sus/Merek/2013/ PN.Niaga. Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2013)

*a. Duduk Posisi Sengketa Merek MCCULLOCH*

Pihak Penggugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Swedia yakni **HUSQVARNA AKTIEBOLAG**. Perusahaan ini berkedudukan di Drottningatan 2, SE 561 82 Huskvarna, Sweden. Sedangkan Tergugat adalah seorang warga Negara Indonesia yang bernama **EMIL GUNAWAN**.

Penggugat adalah pemilik merek dan pemegang hak atas merek “MCCULLOCH yang dikenal di berbagai penjuru dunia yang telah berusia lebih dari 60 tahun bermula pada tahun 1943 pada saat Robert McCulloch mendirikan sebuah perusahaan bernama McCulloch Motors Corporation di Wisconsin, Amerika Serikat.

Untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan gugatan pendaftaran merek, maka Penggugat terlebih dahulu mendaftarkan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH di Indonesia dibawah agenda :

- 1) No. DOO 2013 013756 tanggal 25 Maret 2013. Dengan jenis barang dalam kelas 7.
- 2) No. Doo 2007 005703 tanggal 23 Februari 2007 dengan jenis barang dalam kelas 7

- 3) No. Doo 2013 013754 tanggal 25 Maret 2013 dengan jenis barang dalam kelas 8.

**b. Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan Sengketa Merek MCCULLOCH**

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya adapun ratio decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa merek MCCULLOCH adalah sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai merek MCCULLOCH milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek MCCULLOCH milik Penggugat adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil maupun bukti Penggugat maupun bukti Tergugat telah nyata diketahui jika merek “McCULLOCH” dan logonya milik Tergugat adalah memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “McCULLOCH” dan logo merek Penggugat, sehingga perlu dipertimbangkan apakah Tergugat telah meniru merek dan logo milik Penggugat dan apakah merek dan logo Penggugat itu dapat dikualifikasi sebagai merek dan logo yang telah lama sebelumnya ada sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HAKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan apakah merek dan logo milik Penggugat dapat disebut sebagai merek yang terkenal sesuai kriteria Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;”

- 2) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Perlindungan merek terkenal selain terhadap merek yang sejenis juga terhadap merek yang tidak sejenis adalah sebagai berikut :

Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan bahwa dari pendaftaran merek MCCULLOCH milik Tergugat adalah untuk barang sejenis maupun untuk barang yang tidak sejenis dengan barang merek MCCULLOCH milik Penggugat, namun oleh karena dianggap merek MCCULLOCH milik Penggugat sebagai merek terkenal, maka untuk kategori barang

yang tidak sejenis milik Tergugat yang didaftarkan dengan Merek MCCULLOCH adalah juga dilandasi itikad tidak baik karena meniru merek Penggugat yang terkenal yang dipandang dapat merugikan Penggugat.

Pengadilan Niaga dalam memberikan pertimbangan mengenai perlindungan merek terkenal untuk kategori barang yang tidak sejenis masih menggunakan doktrin *passing off* karena tindakan meniru merek Penggugat dipandang dapat merugikan Penggugat. Dalam sengketa merek MCCULLOCH pertimbangan ini masih bisa diterima karena antara barang kelas 7 dan barang kelas 8 masih ada keterkaitannya perbedaannya hanyalah Kelas 7 untuk perkakas mesin dan elektrik sedangkan barang kelas 8 adalah perkakas tangan atau manual sehingga tindakan Tergugat mendompleng merek terkenal milik Penggugat dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*).

- 3) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai gugatan penggugat telah daluarsa lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :  
Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan bahwa dari bukti (P-2) yang sesuai dengan bukti Tergugat (T-1) tanggal pendaftaran merek Tergugat telah lebih dari masa 5 (lima) tahun baru Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek Tergugat tersebut sehingga perlu dipertimbangkan jika Tergugat dilandasi adanya itikad tidak baik mendaftarkan merek MCCULLOCH tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak disebut daluarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Penjasarannya.
- 4) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Kriteria Merek MCCULLOCH adalah merek Terkenal. Hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa merek MCCULLOCH milik Penggugat telah dikenal secara luas sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek MCCULLOCH pertama kali.

- 5) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Kriteria Merek MCCULLOCH adalah merek Terkenal khususnya mengenai luasnya promosi merek MCCULLOCH adalah sebagai berikut :  
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa bukti Penggugat berupa P-30 sampai dengan P-65 adalah bukti adanya promosi merek "McCULLOCH" milik Penggugat yang dimuat pada situs website yang meliputi juga di Indonesia, demikian juga bukti P-84, P-85 dan P-89 sampai dengan P-108 dapat dipandang sebagai bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Dari bukti P-87 dan P-88 dihubungkan dengan saksi Penggugat DJOJO SUNDJOJO dapat diketahui jika barang berupa Hammer drill 13 mm merek "McCULLOCH" adalah produk Tergugat dan benar memakai merek "McCULLOCH"

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut diatas dapat jelas diketahui jika merek "McCULLOCH" milik Penggugat telah lama ada sebelum Tergugat mendaftarkan merek "McCULLOCH" pada Turut Tergugat dan telah didaftarkan di banyak Negara meliputi 5 (lima) benua yang ada didunia;

Menimbang, bahwa pada saat ini teknologi informasi telah berkembang pesat dimana pada saat yang sama setiap orang dapat mengetahui suatu hal atau kejadian melalui informasi melalui media informatika sehingga sudah menjadi kelaziman pengetahuan akan suatu produk dapat diketahui melalui media informatika tersebut sehingga promosi Penggugat melalui media informatika tersebut dan telah pula didaftarkan di banyak Negara di 5 (lima) benua maka dalam perkara aquo majelis berpendapat jika merek dan logo Penggugat adalah telah lama dan terkenal"

3. Analisis Sengketa Merek Lexus & Logo L (Putusan Pengadilan Niaga No. 80/Merek /2010/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 2 Februari 2011.
  - a. *Duduk Posisi Sengketa Merek LEXUS & Logo L*  
Pihak Penggugat adalah **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**, (berdagang pula di bawah

nama Toyota Motor Corporation) suatu perseroan menurut Undang-undang Negara Jepang, berkantor pusat di I Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, sedangkan Pihak Tergugat adalah **NIO TEDDY SISWANTO**, berkedudukan di Jalan Cendana 4 No. 8 Jakasampurna, Bekasi,

Maksud TERGUGAT I untuk mendaftarkan Merek tersebut adalah untuk membonceng pada ketenaran Merek Dagang PENGGUGAT yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Bahwa karena ketenaran Merek Dagang PENGGUGAT, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/ menghubungkan TERGUGAT I dengan PENGGUGAT, hal mana tidak akan menguntungkan PENGGUGAT.

Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa di-ilhami Merek Dagang termashur PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek No. IDM000248851, Bahwa PENGGUGAT berkepentingan agar supaya Pendaftaran Merek

TERGUGAT I tersebut dibatalkan, setidaknya tidaknya dinyatakan batal.

*b. Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam Memutuskan Sengketa Merek LEXUS & Logo L*

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Penggugat adapaun ratio decidendi Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa Merek LEXUS & Logo L adalah sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan majelis Hakim mengenai merek LEXUS adalah merek terkenal dengan kriteria pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;  
Penggugat dalam melengkapi dalil gugatannya telah melampirkan bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, yaitu brosur dan iklan produk Penggugat yang menjadikan pengetahuan masyarakat suatu produk dengan merek dagang milik Penggugat yang secara otomatis menjadi suatu pengetahuan masyarakat umum tentang merek dagang Penggugat  
Dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat Tergugat II tidak mengajukan dalil sangkalannya

dan oleh karenanya dapat dikatakan Penggugat telah dapat membuktikan unsur pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan telah terpenuhi

- 2) Pertimbangan majelis Hakim mengenai merek LEXUS adalah merek terkenal dengan kriteria Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran; Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, berupa brosur – brosur, Iklan dan Berita mengenai hasil produksi dari Penggugat, yang menurut Majelis sudah merupakan bukti-bukti yang menyatakan bahwa merek dagang milik penggugat telah mempunyai reputasi terkenal karena promosinya yang gencar dan besar-besaran  
Terhadap dalil Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar – besaran Tergugat II tidak menanggapi
- 3) Pertimbangan majelis Hakim mengenai merek LEXUS adalah merek terkenal dengan kriteria Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya  
Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan P-3 yang berisi daftar merek dagang Penggugat di berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia, Majelis berkesimpulan bahwa benar penggugat telah melakukan investasi yang sangat besar di dunia Internasional atas produk-produknya dibawah merek yang sedang disengketakan dalam perkara aquo
- 4) Pertimbangan majelis Hakim mengenai merek LEXUS adalah merek terkenal dengan kriteria. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara  
Penggugat telah mengajukan bukti P-3, yang membuktikan bahwa merek LEXUS milik Penggugat telah terdaftar di beberapa Negara dengan jenis barang kelas 12 yaitu Negara : Burundi, Cape-Verde, D.R.Kongo, Djibouti, Ethiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho,

Liberia, Malawi, Mauritius, Maroko, Nigeria, O.A.P.I, Rwanda, Sao Tome&Princi, Seychelles, Sierra Leon, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Australia, Brunei, Cina, Fiji, Korea R, Macao, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Papua Nugini, R.Vanuatu, Singapura, Taiwan, Thailand, Timor, Tonga, Vietnam, W.Samoa, Andorra, Armania, Austria, Azerbaijan, Belarus, Benelux, dan beberapa Negara lainnya, telah membuktikan bahwa merek Penggugat termasuk kategori merek terkenal secara Internasional telah terbukti karena unsur-unsur di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) b jo. ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah terbukti, maka menurut majelis dalil Penggugat termasuk katagori merek terkenal secara internasional telah terbukti;

Gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar milik tergugat I. Dan Tergugat II telah menyampaikan dalil sangkalannya, maka sepatutnya gugatan penggugat harus didasarkan pada ketentuan pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek dan dalam gugatannya Penggugat harus menyebutkan bahwa alasan pembatalan adalah didasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu tentang iktikad buruk dan persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Republik Indonesia.

Untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 yang menjelaskan bahwa merek dagang Penggugat "LEXUS & Logo L" telah terdaftar terlebih dahulu di Indonesia No.275.609 tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui dibawah No. 496.408 tanggal 25 Mei 2002

Dengan bukti P-1 dan bukti P-2 Majelis dapat menyimpulkan bahwa penggugat adalah pendaftaran pertama dengan merek dagang "LEXUS & Logo", maka apabila merek "LEXUS & Logo" dan "milik Penggugat dianggap mempunyai persamaan dengan merek "LEXUS"

milik Tergugat I secara hukum permintaan pendaftaran Tergugat haruslah ditolak

Mengenai penerapan Pasal 68 UU No 15 tahun 2001 majelis berpendapat bahwa oleh karena Merek Penggugat telah dinyatakan terbukti merupakan merek terkenal di dunia, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 6 ayat 1 huruf b jo. Pasal 6bis Konvensi Paris jo. ketentuan TRIPs Agreement Pasal 16 ayat 3 yang mengatur tentang perlindungan merek terkenal di dunia

Terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek Penggugat, karena hanya merupakan dalil - dalil yang berisi dugaan atau sangkaan yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- 5) Pertimbangan majelis Hakim mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis.

Untuk dalil Tergugat II bahwa antara merek Penggugat dan Tergugat II adalah berbeda dalam golongan kelas pendaftarannya di Direktorat Merek yaitu: merek Penggugat masuk dalam kategori kelas 12 dan Tergugat masuk dalam katagori kelas 02. Khalayak ramai tentu tidak akan terkecoh dan pasti bisa membedakan antara cat minyak, cat semprot, cat tembok, wujud dan bentuk jelas sangat berbeda.

Majelis berpendapat bahwa meskipun kedua merek tersebut terdaftar dalam katagori kelas yang berbeda yaitu merek Penggugat katagori kelas 12 dan Tergugat I katagori kelas 03, akan tetapi oleh karena penggunaan merek dagang Tergugat I yang mengandung unsur-unsur kata yang sama dengan merek dagang Penggugat bila dibiarkan maka akan merugikan konsumen karena mereka akan menganggap bahwa produk dengan merek itu berasal dari Jepang ; Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan

pertimbangan sebagai berikut :

“Bila diperhatikan tanggal pendaftaran pertama merek Lexus & Logo milik Penggugat tersebut, nampak jelas bahwa merek Lexus & Logo milik Penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan jauh sebelum merek LEXUS milik Tergugat didaftarkan meskipun untuk barang dalam kelas yang tidak sama.”

Pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perlindungan merek Lexus & Logo untuk barang yang tidak sejenis masih menggunakan doktrin passing off padahal antara cat minyak semprot barang yang diproduksi Tergugat dengan mobil yang diproduksi oleh Penggugat tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak menyebabkan kebingungan bagi konsumen. Perbuatan tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah menodai (*dilution*) reputasi merek Lexus milik Penggugat dengan cara mengaburkan (*blurring*) dan melakukan pencemaran (*tarnishment*).

4. Analisis Sengketa Merek “Teflon” (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 100/ Merek/2011/ Pn.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 19 Maret 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 24 September 2012.

a. Duduk Posisi Sengketa Merek “TEFLON”

Para Pihak E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (“DU PONT”), suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, beralamat di 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A, sedangkan Pihak Tergugat adalah TOMAS HALIM BDN STAR LIGHT CHEMICAL INDUSTRIES Jl. Mayjen S. Parman No. 85-91 B Medan.

Penggugat merupakan perusahaan asing yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, sejak tahun 1802, yang merupakan produsen ternama untuk produk-produk serta sediaan berbahan dasar kimia.

Penggugat merupakan perusahaan yang menemukan polymer, PTFE pada tahun 1938, yang selanjutnya menghasilkan bahan fluoropolymer yang dapat diaplikasikan dalam beragam penggunaan di

bidang industri, berdasarkan sifat dan manfaatnya yang antara lain dapat mencegah panas, tidak lengket, anti korosi, tidak reaktif dengan bahan kimia lain, mencegah noda/anti noda, serta mencegah atau mengurangi gesekan.

Penggugat telah menggunakan merek TEFLON untuk produk-produk PTFE dan jenis-jenis polymer yang berasal dari bahan yang sama (FEP (*fluorinated ethylene propylene copolymer*), PFA (*perfluoroalkoxy*), EFTE (*copypolymer of ethylene dan tetrafluoroethylene, dan telomers*), di banyak negara di dunia sejak tahun 1944, dan di Indonesia sejak tahun 1973, untuk berbagai macam produk, termasuk namun tidak terbatas pada sediaan-sediaan pelapis khususnya pada pemakaian fluoropolymer untuk beragam kegunaan, serat-serat tenunan sintesis yang memiliki pelapis, serta bahan pelapis berbentuk cat.

Bahwa, Merek-merek TEFLON milik Penggugat telah dilindungi di banyak negara di dunia, antara lain di negara-negara sebagai berikut: Afrika Selatan Cili Jordania Moroko Amerika Serikat Denmark Kanada Myanmar Australia Dominika Kazakhstan Nikaragua Albania Ekuador Kenya Perancis Algeria Mesir Kolumbia Qatar Argentina El Salvador Korea Selatan Rumania Armenia Estonia Kosta Rika Saudi Arabia Austria Finlandia Kroasia Selandia Baru Azerbaijan Guatemala Kuba Singapura Bahrain Honduras Kuwait Siprus Bangladesh Hong Kong Kyrgyztan Spanyol Belarusia Hongaria Latvia Swiss Belize Inggris Lebanon Thailand Benelux Islandia Lithuania Uni Emirat Arab Bolivia India Makedonia Uni Eropa Botswana Iran Malaysia Vietnam Bosnia-Hergovina Israel Malta Venezuela Brazil Italia Mauritius Yemen Brunei Darussalam Irlandia Meksiko Yunani Bulgaria Jamaika Moldova Ceko Jepang Monaco Cina Jerman Montenegro.

Bahwa, selain negara-negara tersebut di atas, Merek-merek TEFLON milik Penggugat telah digunakan secara aktif di banyak negara di dunia, di antaranya melalui penerbitan katalog yang menerangkan informasi terkait produk-produk.

Penggugat kemudian mengetahui ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, telah terdaftar Merek-merek TEFLON atas nama Tergugat untuk melindungi produk-produk dalam kelas 1 dan kelas 17 sebagai berikut:

- Merek TEFLON No Pendaftaran. 546689 Pendaftaran Kelas Barang 1.
- Merek TEFLON No. Pendaftaran 546690 Kelas Barang 17.
- Merek TERFLON No. Pendaftaran IDM000017152 Kelas Barang 17

*b. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 100/Merek/2011/ Pn.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 19 Maret 2012 menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1) Hak Prioritas Penggugat telah lewat waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain Pengadilan Niaga menolak petitum ke-2 gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satusatunya yang sah atas Merek TEFLON serta variasi Merek TEFLON (vide Bukti P-I s/d P-17) untuk membedakan hasil produksi/produk-produk Penggugat dengan hasil produksi/produk-produk lainnya, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah tidak menggunakan waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization
- 2) Merek TEFLON milik Tergugat merupakan merek dengan jenis barang yang tidak sejenis dengan merek TEFLON milik Penggugat. Pengadilan Niaga menolak petitum ke-3 dan Ke-4 gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan bahwa Merek TEFLON serta variasinya milik Penggugat sebagai merek

terkenal; dan menyatakan bahwa Merek-merek TEFLON Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek-merek TEFLON milik Pemohon Kasasi, karena merek TEFLON milik Penggugat hanya terkenal sebagai jenis peralatan memasak dan bukan atau tidak sejenis dengan jenis barang milik Tergugat.

*c. Sikap Mahkamah Agung*

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan atas alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Merek Teflon Pemohon Kasasi adalah Merek Terkenal dan telah terdaftar di berbagai negara (P.10A s/d P.21B);
- Bahwa Merek Teflon Pemohon Kasasi, bukan hanya untuk jenis peralatan memasak, tetapi juga untuk berbagai macam jenis barang;
- Bahwa Merek Teflon Pemohon Kasasi memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek Teflon Termohon Kasasi;
- Bahwa Merek Teflon Termohon Kasasi dilakukan pendaftaran secara tidak layak dan tidak jujur (beritikad tidak baik);

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan bahwa salah satu merek PT.FE yang telah dikenal luas oleh publik adalah “Teflon” yang diproduksi oleh Penggugat. Dengan demikian, tindakan Tergugat mempergunakan merek Teflon untuk produk PT.FE seal tape merupakan usaha untuk membonceng keterkenalan Penggugat selaku produsen PT.FE; Bahwa hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan asumsi bahwa produk-produk PT.FE hasil produksi Tergugat (merek Teflon) adalah terkait dengan Penggugat;

**KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ternyata kriteria merek terkenal menurut Perjanjian Internasional telah diadopsi oleh Undang

Undang No. 15 Tahun 2001 sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) b Undang Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai berikut :

- a. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang di bidang usaha yang bersangkutan ;
- b. Reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran
- c. investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya
- d. bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Pengadilan di Indonesia telah melakukan terobosan dalam lapangan hukum dengan menerapkan ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal tidak saja terhadap barang dan jasa yang sejenis saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis, ketentuan tersebut adalah Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001, Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs, Pasal 6bis Konvensi Paris, dan Rekomendasi WIPO tentang Perlindungan Merek Terkenal.

Berdasarkan sistem konstitutif yang menegaskan bahwa perlindungan merek diberikan kepada pendaftar pertama (*the first to file principle*) akan tetapi dalam kasus sengketa merek “MCCULLOCH”, “LEXUS & Logo L” dan “TEFLON” ternyata doktrin ini tidak diberlakukan dengan alasan pendaftaran merek didasarkan dengan iktikad tidak baik. Dari analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat suatu Merek dianggap terkenal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Faktor pengetahuan masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan karena reputasi Merek tersebut yang dapat diketahui dari adanya promosi yang gencar dan besar-besaran melalui iklan modern, investasi di beberapa Negara di dunia, paparan lewat TV kabel, majalah-majalah internasional, brosur-brosur promosi maupun lewat Internet.
- Luasnya penggunaan Merek berupa volume penjualan di berbagai Negara dengan periode penjualan yang cukup lama dan stabil.

- Luasnya pendaftaran Merek berupa pendaftaran diberbagai Negara serta lamanya Merek yang bersangkutan telah digunakan.
- Pemilik Merek terkenal tersebut telah berhasil mencegah pendaftaran suatu Merek yang meniru merek terkenal tersebut.

Dari analisis ketiga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis masih menggunakan doktrin *passing off*, belum menggunakan doktrin dilusi merek, kendati barang dan jasa tidak sejenis, pengadilan niaga memberi pertimbangan antara kelas barang yang satu dengan kelas barang yang lain masih ada keterkaitannya dan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs tidak hanya melindungi merek untuk barang dan jasa sejenis tetapi juga untuk barang dan jasa tidak sejenis.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Perlu adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang merek terkenal yang mengatur mengenai kriterianya, investasi, promosi dan berapa jumlah negara untuk mengetahui luasnya wilayah penggunaan merek terkenal tersebut.

Kendati dalam mengadili sengketa merek yang tidak sejenis, Pengadilan Niaga telah mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mempertimbangkan Perjanjian Internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs dan Rekomendasi WIPO, akan tetapi pemerintah bersama-sama dengan DPR RI perlu segera membuat regulasi mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis untuk menghindari terjadinya dilusi merek terkenal.

Teori perlindungan merek untuk barang yang tidak sejenis masih menggunakan doktrin *passing off* yang lebih cocok diterapkan untuk perlindungan barang dan jasa yang sejenis, seharusnya pengadilan niaga menerapkan doktrin dilusi merek untuk melindungi merek terkenal terhadap barang dan jasa yang tidak sejenis.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang, Kesowo, 1992, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, 4 Februari, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Davison, Mark, 1996, *Trade Mark Act 1995*, Monash University, Melbourne.
- Djumhana, Muhammad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Drahos, Peter, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing, England.
- Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Penerbit: CV Sebelas Printing, t.t., Jakarta.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, 1989, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaligis, OC, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, 2008, PT. Alumni, Bandung.
- Keough, Mc and Steward, 1991, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Melbourne..
- Lusk, Harold F, dkk, *Business Law, Principles and Cases*, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois, 1978..
- Maulana, Insan Budi, *Bianglala HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, 2005, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, 2004, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muis, Abdul, 1992, *RUU Merek : Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan,
- Mostert, W. Frederick, *Famous and Wellknown Marks*, 1997, Butterworth, Sydney-Australia.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Pound, Roscoe, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Moch. Radjab, Jakarta, Bharatara Karya Aksara, Cetakan Ketiga.
- Prakoso, Djoko, 1991, *Hukum Merek dan Paten Indonesia*, Dahara Prize, Semarang
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT. Alumni, Bandung.
- Rizaldi, Julius, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, 2009, PT. Alumni, Bandung.
- Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Budi, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sardjono, Aguis, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, 2010, PT. Alumni Bandung.

Schechter, Roger E, *Unfair Trade Practices and Intellectual Property*, West Group, United States of America, 1993.

Suryodiningrat, RM, 1981, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung

Suryono, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Hak Cipta dan Merek*, 2005, BP Cipta Jaya, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *a katas Kekayaan Intelektual*, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta.

Tunggal, Iman Sjahputra, dkk, *Hukum Merek di Indonesia*, 2005, Harvarindo, Jakarta.

Turner, Clive *Australian Mercantile Law*, Law Book Company Limited, Sydney, 1981.

Umbara, Citra, 2001, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Penerbit: Citra Umbara, Bandung.

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

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

William, John F, 1986, *A Manager Guide to Patents, Trade Marks and Copyright*, Cetkan ke-1, Kogan page, London

Yuhassarie, Emmy, *Hak Kekayaan Intelektial dan Perkembangannya*, 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

## B. UNDANG-UNDANG

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan*

*Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, 2002, PT. Citra Aditya Baktim Bandung.

Yayasan Klinik HAKI, *Undang-Undang HaKi Indonesia (Indonesian IPR Laws)*, 2005, PT. Citra Aditya Baktim Bandung.

## Perjanjian Internasional

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade on Related Aspects*

*Trademark Law Treaty*, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.

*Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known Mark*, Adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO, Geneva, 2000.

## JURNAL DAN LAPORAN ILMIAH

Apriandi, Madadan Meria Utama, *Laporan Penelitian, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Berkaitan Dengan Top Level Domain Names*, 2008, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

Beerline, Jennifer Files, *Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, January 2008, Berkeley Technology Law Jurnal Volume 23, Issue 1, Article 21.

Goodberlet, Kathleen, *The Trademark Dilution Revision Act 2006: Prospective Change To Dilution, Claim Analyses, And Standard Of Harm*, Jurnal of High Technology Law, Vol.VI No.2

**Internet**

[www.nolo.com/legal-encyclopedia/Likelihood-Confusion-How-Do-You-Determine-Trademark-Infringing.html](http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/Likelihood-Confusion-How-Do-You-Determine-Trademark-Infringing.html)

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)

[www.wto.org](http://www.wto.org)

[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)