

PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Kholis Roisah*, Joko Setiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Kholisroisah.fh.undip@gmail.com

ABSTRACT

The aims of study to analyze the rules of well-known/famous protection related trademark dilution doctrine and discuss the change for the application of trademark dilution doctrine in the enforcement of the well-known mark protection in Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive analysis approach. Data sources are secondary data and analysis methods used qualitative analysis. Research results show that the change to apply the trademark dilution, consist in the process of registration the mark and in the case of the cancellation of rights of mark. The examiner of mark, ex-officio or at request on the well-known mark owner to refusal or to cancel for trademark registration that has identic or resembles for the well-known mark of the use non similar goods taking into account the reputation of the well-known mark. The lack of rules regarding trademark dilution which is clearly regulated in the Trademark Law is the reason the judges have not been able to apply the trademark dilution doctrine. Without any reason for blurring or tarnishment, the aim is to cancel the same or similar of the well-known mark by other non-competitor parties within reached

Key words : Trademark Dilution; Well-known; Protection; Mark Examiner; Cancellation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa peraturan perlindungan merek terkenal dikaitkan dengan doktrin trademark dilution dan membahas peluang penerapan doktrin trademark dilution dalam penegakan perlindungan hak merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normati dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder serta metode analisa digunakan menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peluang menerapkan doktrin dilusi yaitu pada proses pendaftaran merek dan pada perkara sengketa gugatan pembatalan hak merek. Pemeriksa merek menerapkan doktrin trademark dilution pada waktu melakukan penolakan secara ex-officio ataupun atas permintaan keberataan pemilik merek terkenal terhadap setiap permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk pemakaian produk tidak sejenis dengan mempertimbangkan reputasi merek terkenal. Belum ada keputusan hakim Indonesia yang berani menerapkan doktrin trademark dilution dengan alasan penerapan doktrin itikat tidak baik sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal. Ketiadakaan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa menerapkan doktrin trademark dilution. Tanpa adanya alasan blurring ataupun tarnishment tujuan untuk menghapuskan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai.

Kata Kunci: Dilusi Merek; Pelindungan; Merek Terkenal; Pemeriksa Merek; Pembatalan.

* Correponding Author

A. PENDAHULUAN

Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah mengenai hak merek. Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain (Rizaldi, 2009, Mayana, 2017, Sun, 2013). Tujuan pemakaian merek adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk (Çela, 2015, Greenhalgh, Webster, 2015) dan dapat melindungi baik konsumen maupun produsen dari kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik (Aaker, 1997, Sulastrri, Satino, Yuli W, 2018)

Pada waktu sekarang ini merek dagang digunakan untuk melestarikan keunikan/karakter khas sebuah tanda dari penggunaan oleh pihak pesaing yang berpotensi mengurangi keistimewaan sebuah tanda merek dagang (Alexander., Davis Jr., & Estrin, 2008). Konsep baru disebut "dilution" yang berkaitan dengan bidang hukum merek yang memberikan perlindungan terhadap karakter khas dari merek terkenal ataupun merek termashur dari penggunaan secara komersial yang tidak syah yang dapat mengurangi keunikan dan merusak reputasi sebuah merek. Di beberapa yurisdiksi negara konsep "dilution" digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan oleh para pemilik merek yang telah mengeksiskan dan

mempromosikan kekuatan merek dagangnya (Bhaskar, 2008, Bedi, Reibstein, 2019). Dilusi berkaitan dengan kerugian karena merek terkenal/termashur kehilangan daya pembeda yang khas (Dogan, 2006).

Di dalam Black Law Dictionary konsep dilution adalah: (Black, 2007) penurunan nilai suatu merek (daya pembeda / keunikan) pada merek terkenal berupa pengaburan (blurring) (Takano, 2018) atau pencemaran (tarnishment) (Marcias, Cervino, 2017) sebagai akibat dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain pada produk yang berbeda kelas dan jenis, tanpa melihat adanya kebingungan tentang asal-usul suatu produk pada konsumen dan adanya persaingan atau tidak sehat pada pasar. Dalam perkembangannya dikenal dua jenis dilusi yaitu pengaburan (blurring) dan pencemaran (tarnishment).

Menjelang akhir abad kesembilan belas, beberapa keputusan pengadilan menggambarkan hal yang berbeda bahwa doktrin perlindungan merek dikaitkan penipuan konsumen. Pengadilan berpendapat bahwa merek dagang merupakan aset berharga yang bisa disalahgunakan untuk mendapatkan pengakuan instan untuk produk yang tidak terkait langsung atau produk tidak sejenis. Misalnya di Amerika tahun 1898 Perusahaan produk kamera merek KODAK Eastman berhasil membatalkan penggunaan merek KODAK untuk produk sepeda. Pada tahun 1924 pemilik merek ODOL untuk produk kumur sukses membatalkan penggunaan merek untuk produk Baja. Keputusan

serupa di Pengadilan Amerika untuk perkara Vogue. Co pemilik merek untuk produk majalah VOGUE-V berhasil membatalkan merek V-GIRL untuk produk topi milik Thomson Hudson. Co dan keputusan Pengadilan Inggris untuk perkara Harold Limited pemilik merek HAROLD untuk produk pakaian jadi berhasil membatalkan merek HARRODS untuk produk lembaga peminjaman uang (Alexander., Davis Jr., & Estrin, 2008). Pada perkara merek ODOL di Jerman penggunaan seperti itu dari tanda ODOL pada barang-barang yang tidak bersaing bertentangan dengan moral yang baik ("gegen die guten Sitten") dan melanggar prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Perlindungan ini didasarkan pada berkurangnya daya jual merek dan pada penurunan kemampuan pemilik untuk bersaing. Dengan demikian, perlindungan pengenceran untuk merek terkenal pada awalnya didasarkan pada hukum persaingan tidak sehat (Luepke, 2008).

Pada tahun 1927 konsep dilusi dikenal kan di kalangan praktisi hukum maupun dunia akademik di Amerika dengan penekanan yang berbeda melalui publikasi artikel berjudul "The Rational Basis of Trademark Protection", yang ditulis oleh Frank I. Schechter (Vuk, 1997). Teori dilusi membuang pandangan lama bahwa satu-satunya fungsi merek dagang adalah identifikasi sumber asal barang. Menurut Schechter, merek dagang bukan hanya laku secara komersial bagi pemiliknya tetapi kontak langsung antara pemilik merek dan konsumen yang diperoleh dan dan dipelihara yang disebut silent salesman" (Schechter, 1936). Selanjutnya Schechter

berpendapat bahwa perlindungan identitas perdagangan melibatkan tidak hanya masalah penipuan publik, tetapi perlindungan dari pemilik merek dagang harus bisa mencegah orang lain dari kerusakan orisinalitas dan keunikan dari tanda itu. "Dia menegaskan bahwa jika pengadilan mengizinkan Rolls-Royce Restoran, Rolls-Royce Cafeterias, Rolls- Royce Pants dan Rolls-Royce Candy, maka setelah sepuluh tahun Anda tidak akan memiliki keunikan tanda merek dagang Rolls-Royce lagi (Alexander., Davis Jr., & Estrin, 2008). Pengadilan di Amerika pada umumnya mengakui dua tindakan berbeda dalam Undang-Undang Anti-Dilusi yaitu: pengaburan (blurring) dan pencemaran (tarnishment) (Egner, 2004.). Jadi konsep dilution tidak dikaitkan dengan perlindungan konsumen tapi mengarah pada pengaburan (blurring) dan pencemaran (tarnishment) terhadap merek terkenal (Farley, 2006). Prinsip dasar perlindungan merek terkenal pada level pertama mendasarkan pada Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs yang mewajibkan setiap aturan nasional negara untuk memberikan perlindungan merek terkenal tidak terdaftar terhadap tanda merek yang sama atau menyerupai merek terkenal untuk produk barang sejenis yang menyebabkan likelihood confusion dan pada level kedua memberikan perlindungan reputasi merek terkenal terkenal terdaftar dengan mendasarkan Pasal 16 ayat 3 Persetujuan TRIPs (Klimkevit, 2010). Kebanyakan yurisdiksi mensyaratkan untuk merek termashur memiliki reputasi yang lebih tinggi

daripada merek terkenal, yang sering dilindungi hanya untuk barang dan jasa sejenis mereka yang telah menandai merek tersebut, sedangkan merek termashur dilindungi dari penggunaan yang tidak sah bahkan dalam kaitannya dengan barang dan jasa yang tidak bersaing (Mostert, Beltrametti, 2008). Efek dari doktrin ini adalah bahwa pemilik merek terkenal mampu mengklaim hak dalam merek di suatu negara meskipun sebenarnya tidak digunakan atau terdaftar di negara itu.

Merek terkenal ataupun merek termasyhur mempunyai reputasi yang sangat tinggi dan mempunyai nilai penjualan yang tinggi, maka merek terkenal menjadi suatu asset kekayaan yang mempunyai nilai tinggi yang setiap saat bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemilik merek. Gambaran yang demikian itu menyebabkan merek terkenal mempunyai potensi resiko besar untuk menjadi sasaran pemanfaatan mencari keuntungan secara tidak jujur oleh pengusaha atau pedagang dengan cara memalsu ataupun meniru merek terkenal tersebut. Sebagai gambaran ada merek yang sama dan sama menyerupai merek dagang terkenal mobil LEXUS terekam di pangkalan data Direktorat Jenderal KI ada 190 dari 45 milik asli Toyota, merek dagang terkenal mobil FERRARI ada 160 dari 30 merek asli dan merek dagang terkenal selular APPLE ada 340 dari 20 an merek asli untuk penggunaan pada produk sejenis maupun tidak sejenis dari beberapa klasifikasi jenis kelas barang. (PDKI, 2014).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dilusi merek tidak disebutkan secara langsung, pengaturannya dalam Undang-Undang Merek Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (1 huruf b,c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, yaitu: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (i) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (ii) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Dilusi dalam Undang-Undang Merek Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum diatur secara eksplisit. Dilusi merek secara tidak langsung dipahami penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang reputasi dari merek yang ditirunya terutama untuk merek barang dan jasa tidak sejenis.

Perkara-perkara sengketa merek di Indonesia khususnya di pengadilan Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung di dominasi perkara sengketa merek terkenal (50% lebih) (MA, n.d). Kondisi bisa mengakibatkan kerugian masyarakat umum khususnya konsumen tentang terkecoh asal usul barang, kualitas barang dan mendiskreditkan pelaku usaha sebagai pemilik merek sesungguhnya. Tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 Mahkamah Agung telah memutus beberapa perkara Perdata Khusus terutama perkara sengketa yang berkaitan

dengan merek. Mahkamah Agung telah memutus perkara sebanyak 32 putusan yang berkaitan dengan merek dan hanya 9 putusan yang sengketaanya berkaitan dengan tindakan dilusi merek.

Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perihal perlindungan merek terkenal khususnya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, hingga saat ini peraturan menteri tersebut hanya mengatur perlindungan merek terkenal dalam konteks pendaftaran merek. Sehingga dalam penyelesaian sengketa merek terkenal terhadap barang tidak sejenis terdapat kekosongan hukum bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Sistem hukum di Indonesia yang tidak menganut asas precedent membuat hakim tidak wajib mengikuti putusan-putusan terdahulu serta tidak memiliki patokan dalam menyelesaikan setiap merek tidak sejenis yang melibatkan merek terkenal. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan doktrin dilusi merek melalui mekanisme penolakan permohonan Merek; (2) Bagaimanakah penerapan Dilusi Merek pada perkara sengketa hak atas merek terkenal di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yuridis normative dengan spesifikasi analisis deskriptif yaitu penelitian ini yang menggambarkan maupun

mempersepsikan penerapan doktrin dilusi merek pada mekanisme pendaftaran hak merek dan perkara sengketa merek terkenal, dikaitkan dengan konsep, prinsip, doktrin persamaan merek dan doktrin itikat baik serta memkomparasi beberapa pengaturan doktrin dilusi merek di beberapa negara. Penelitian juga menggambarkan konsep pengaturan doktrin dilusi merek di dalam sistem perlindungan merek. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan doktrin dilusi merek pada penegakan perlindungan hak merek terkenal di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, selain menggunakan metode kualitatif, juga menggunakan metode kuantitatif sebagai penunjang

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Trademark Dilution oleh Pejabat Pemeriksa Merek

Pemeriksa merek pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI adalah pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksa merek mempunyai tugas untuk memeriksa setiap permohonan merek

yang diajukan ke Kantor Dirjen KI apakah memenuhi persyaratan substantif. Persyaratan substantif (substantive requirement) merupakan persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon pendaftaran merek agar mereknya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Jened, 2015). Persyaratan substantive meliputi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi (absolute ground) oleh pemohon atau yang disebut kategori merek yang tidak bisa didaftar (Pasal 20 UU Merek 2016) dan persyaratan relatif (relative ground) atau kategori merek yang bisa ditolak oleh Kantor merek karena memenuhi unsure-unsur tertentu (Pasal 21 Merek). Dibawah ini gambaran data kinerja pemeriksa merek pada 3 tahun terakhir :

Tabel 1
Permohonan Permohonan Pendaftaran Merek

Tahun	Permohonan Dagang/Jasa	Ditolak Dagang/Jasa	Diterima Dagang / Jasa
2016	48.242/17.104	12.143/9.14	36.099/8.094
2017	53.105/17.030	7.950/7.244	45.155/9.786
2018	40.437/13.264		19.825/4.786

Sumber :Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2017)

Jumlah permohonan pendafatran merek masih diklasifikasi untuk permohonan pendaftaran merek oleh UKM dan Non-UKM.

Tabel 2
Permohonan Pendaftaran Merek UKM/Non-UKM

Tahun	Non-UKM Merek Dagang	UKM Merek Dagang	Non UKM Jasa	UKM Jasa
2016	44.961	3.310	16.892	183
2017	45.503	7.755	16.012	865
2018	34.876	5.584	12.373	865

Sumber :Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2018)

Diantara data jumlah permohonan pendaftaran merek, jumlah permohonan pendaftaran merek yang ditolak dan data jumlah permohonan pendafaran merek yang diterima (terdaftar) tidak ada kepastian menunjukkan dokumentasi data tentang merek terkenal dalam proses pendaftaran merek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf c bahwa pemeriksa merek akan memeriksa setiap permohonan merek yang salah satunya merek yang dimohonkan mengandung unsure persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal untuk penggunaan pada produk sejenis maupun tidak sejenis. Jadi dalam hal ini pemeriksa merek mempunyai kesempatan berdasarkan kewenangannya menerapkan doktrin trademark dilution. Di dalam melakukan pemeriksaan merek, pemeriksa merek di lengkapi pedoman pemeriksaan merek yang diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Menurut pendapat pendapat peneliti yang menjadi kreteria utama diantara criteria yang lain yang ditetapkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b,c) bahwa merek dikatakan sebagai merek terkenal adalah pengetahuan umum masyarakat terhadap keberadaan sebuah merek, reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar besaran, telah dilakukan investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; Bukti pendaftaran Merek dimaksud di

beberapa Negara, dan bila tidak cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan Criteria yang lain merupakan criteria melengkapi ataupun mendukung kriteria yang utama. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal. (Pasal 18 ayat 2 Permen Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Kriteria merek terkenal lebih rinci dalam Permen ini yang bisa menjadi pedoman bagi pejabat pemeriksa untuk dijadikan pertimbangan dalam penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut : (1) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; (2) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; (3) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat; d. jangkauan daerah penggunaan Merek; (4) jangka waktu penggunaan Merek; (5) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; (6) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; (7) tingkat keberhasilan

penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau (8) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut (Pasal 18 ayat 3 Permen Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Angka (8) dalam Permen tersebut dapat diinterpretasikan sebagai cerminan perlindungan terhadap reputasi merek terkenal, sehingga dalam hal ini pemeriksa merek ada peluang menerapkan doktrin dilusi merek. Penggunaan pertimbangan angka (8) dilakukan untuk penolakan ketika ada permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dan persamaan pada pokoknya terhadap hak merek terkenal untuk produk tidak sejenis bisa mengancam ataupun karena akan mengurangi reputasi merek terkenal. Pemeriksa merek pada prakteknya (Wawancara DJKI, 2017) dalam periode waktu 150 hari pemeriksa waktu melakukan identifikasi apakah sebuah merek terkenal (terkenal/termashur) yang pertama kali dilakukan pertama, dengan melihat daftar merek terkenal hasil putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pengadilan Indonesia baik tingkat pengadilan pertama maupun terakhir (Putusan Mahkamah Agung). Akan tetapi daftar rekapitulasi merek terkenal ini masih sangat minim hanya ada daftar 94 merek terkenal yang direkap sejak tahun 2009 sampai tahun 2016 awal. Jumlah ini tentu tidak sebanding dengan jumlah

kasus perkara sengketa merek terkenal yang ditelusuri oleh peneliti sebagaimana terlihat dalam tabel diatas. Keterbatasan tenaga karyawan di Direktorat Merek subdit pendaftaran Merek menjadikan kegiatan rekapitulasi daftar merek terkenal berdasarkan hasil putusan perkara sengketa merek terhenti. Daftar ini dalam rangka memenuhi criteria no. (7) dalam Permen Hukum dan HAM no. 67 tahun 2016 yaitu tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang. Rekam jejak keberadaan merek terkenal melalui keputusan pengadilan menjadi kriteria yang paling menentukan secara yuridis untuk menjustifikasi keberadaan merek sebagai merek terkenal.

Kedua, banyak sumber yang bisa dijadikan acuan untuk mengidentifikasi merek terkenal oleh pemeriksa merek selain daftar merek tersebut terutama melalui penggunaan media internet. Penelusuran melalui alamat-alamat website maupun platt-form yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah tentang keberadaan merek terkenal merupakan hal yang sangat mudah dilakukan dan diakses oleh pemeriksa merek pada era digital saat ini. Misalnya penelusuran melalui alamat website WIPO. Setiap tahun World Intellectual Property Organization-WIPO mempublikasi statistik aplikasi pendafararan HKI internasional termasuk pendaftaran merek internasional. Statistik tersebut secara tidak langsung menginformasikan jumlah aplikasi pendaftaran merek secara internasional

melalui mekanisme Protokol Madrid yang dilakukan oleh pemilik merek di beberapa wilayah negara melalui buku Madrid Yearly Review International Registration of Mark. Dibawah contoh statistic nama merek yang mempnyai aplikasi merek internasional yang menduduki ranking 10 besar di wilayah negara Eropa. Informasi yang disajikan dalam buku ini juga meliputi aplikasi top rank di wilayah seluruh region wilayah negara, seperti Amerika Utara, Amerika Latin, Afrika, Ocenia dan Asia. Informasi ini oleh pemeriksa merek dipakai referensi dalam rangka untuk memenuhi criteria terkenal pada Permen nomor (6) yaitu pendaftaran Merek atau permohonan pendaf pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain.

Ketiga, sumber-sumber informasi lain yang digunakan oleh pemeriksa merek yaitu hasil survey yang dilakukan lembaga-lembaga survey pemasaran yang mengkategorikan bahwa sebuah merek menjadi TOP BRAND secara Nasional maupun Internasional. Pada umumnya lembaga-lembaga survey pemasaran mengadakan survey dengan metodologi yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah setiap tahun mengadakan survey kepada konsumen dengan criteria, Main Share (kekuatan merek dalam benak konsumen), Market share (kekuatan merek di pasar tertentu dalam hal ini pembelian actual konsumen) dan Commitment share (kekuatan merek yang dapat mendorong konsumen melakukan pembelian di masa datang). Hasil Survey tersebut menghasilkan ranking merek yang masuk kategori Top Brand atau Best Brand yang kemudian di

publikasikan dan bisa diakses secara luas melalui pelbagai media. Di Indonesia ada Lembaga survey Frontier dengan TOP BRAND AWARD (Top Brand, 2018) menghasilkan ranking merek dari pelbagai produk yang paling diminati oleh konsumen dan di tingkat dunia Lembaga Interband dengan BEST GLOBAL BRAND RANKINGS (Interbrand, 2017) menghasilkan 100 jenis merek yang masuk ranking terbaik di dunia. Informasi-informasi tersebut bisa dijadikan sumber oleh pemeriksa merek ketika akan mengidentifikasi criteria nomor (2), (3) dan (4), yaitu volume penjualan, pangsa pasar yang dikuasi, luas pemasaran penggunaan merek.

Berdasarkan e-penelusuran di Pangkalan Data (PDKI, 2018) dalam Website Direktorat Jenderal Kekayaan Kementerian Hukum dan HAM RI, peneliti mengambil salah satu contoh merek terkenal LEXUS dengan karakter :



Merek dagang LEXUS di mohonkan pendaftarannya di Dirjen KI tang 12 Mei 2012 untuk beberapa kalsifikasi 17 kelas barang berdasarkan Nice Clasification dan merek LEXUS terdaftar di Daftar Umum Merek Tahun 2014. Di Pangkalan Data tersebut peneliti menemukan ada sekitar 190 record tanda merek yang menggunakan karakter yang sama maupun yang menyerupai dengan tanda merek terkenal LEXUS. Kemudian dari 190 tanda merek yang terekam dalam pangkalan data tersebut peneliti menelusuri 100 tanda merek LEXUS, ditemukan 19 tanda merek LEXUS yang ditolak oleh Kantor Dirjen KI baik untuk produk yang

sejenis maupun tidak sejenis pada periode tahun 2005 sampai 2012 jauh sebelum tanda merek terkenal LEXUS di daftarkan di Dirjen KI. Data ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat pemeriksa merek di Kantor Dirjen KI secara ex-officio telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention dan Pasal 16 ayat (2,3) TRIPS Agreement dan sekaligus melaksanakan perintah Pasal 6 ayat (1,2) Undang Undang Merek tahun 2001 yang sekarang diatur dalam Pasal 21 ayat (1 huruf b,c) Undang Undang Merek nomor 20 tahun 2016. Sekaligus telah menerapkan doktrin dilusi merek,

Disamping penolakan dilakukan secara ex-officio, pemilik merek terkenal terdaftar dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup bahwa permohonan oleh pihak lain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek terkenal milik pemohon keberatan. (Pasal 19 ayat 3 dan 4 Permen Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Keberatan dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal terdaftar ketika proses permohonan merek pada tahap waktu pengumuman yang berlangsung selama 2 bulan. Bukti-bukti yang diperlihatkan harus mampu menyakinkan pemeriksa merek dan mampu dijadikan justifikasi bahwa merek yang bersangkutan merupakan merek yang terkenal dan yang mempunyai reputasi tinggi. Bukti-bukti tersebut antara lain : (1) Kontrak-kontrak investasi melalui jalur distribusi, keagenan maupun lisensi dengan

pelbagai pihak dalam skala lokal nasional maupun internasional; (2) Penghargaan sebagai Best/Top Brand yang diakui; (3) Sertifikat Asli Pendaftaran Merek dari berbagai negara; (3) Rekaman iklan/promosi; dari media cetak (visual), elektronik (audio visual) maupun internet dalam skala nasional dan internasional; (4) Rekaman cetak maupun audio-visual segmentasi pengguna merek: dan (5) Sertifikat pendaftaran Merek dari Kanor Dirjen KI Republik Indonesia. . Alasan-alasan tidak semata-mata akan membingungkan konsumen mengenai sumber asal produk atau menyesatkan konsumen, tapi juga diberikan alasan untuk menerapkan konsep trademark dilution, bahwa keberadaan merek yang dimohonkan pendaftaran akan merusak ataupun mengurangi nilai-nilai ataupun karakteristik khas yang melekat pada merek terkenal yang bersangkutan. Alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut yang akan menjadi pertimbangan pemeriksa merek untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa merek yang dimohonkan akan ditolak.

2. Penerapan Trademark Dilution oleh Hakim Pada Putusan Perkara Gugatan Pembatalan Merek

Pemilik merek terkenal terdaftar maupun tidak terdaftar mempunyai hak mengajukan gugatan pembatalan hak merek kepada pemilik merek pihak lain terdaftar yang sama ataupun menyerupai dengan merek terkenal dengan mendasarkan Pasal 76 ayat (1,2) Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan ini dikatakan bahwa pemilik

merek dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana alasan yang dimaksud dalam pasal 20 dan Pasal 21. Bilamana merek terkenal belum terdaftar maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembatalan sesudah mengajukan permohonan pendaftaran (ayat 2)

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 pemilik hak merek terkenal mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan hak merek pihak lain terutama pada kondisi : (1) Pemilik hak merek terkenal terdaftar bisa mengajukan gugatan pembatalan terhadap pihak lain pemilik merek terdaftar yang tanda mereknya sama ataupun menyerupai dengan merek terkenal untuk produk barang sejenis (similar goods) ataupun jasa tidak sejenis (non similar goods) yang memenuhi persyaratan tertentu; dan (2) Pemilik hak merek terkenal terdaftar ataupun tidak terdaftar bisa mengajukan gugatan pembatalan terhadap pihak lain pemilik merek terdaftar yang yang mempunyai itikat tidak baik. Dibawah gambaran sengketa gugatan hak merek yang terjadi di beberapa Pengadilan Niaga dan dan sengketa gugatan pembatalan hak merek pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Tabel 3
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual
Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Tahun	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Disaian Industri	Hak Merek
2015	5	2	9	67
2016	6	10	3	57
2017	5	3	4	61
2018				41

Sumber : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat(Rekapitulasi Penyelesaian perkara hak

kekayaan intelektual di Administrasi Umum
Pengadilan Jakarta Pusat, 2018)

Pada sengketa hak merek terkenal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan penelusuran peneliti melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara – SIPP (SIPP PN Jakarta Pusat, 2018) sampai oktober 2018 sejumlah 41 sengketa hak merek kemudian ditelusuri perkara perperkara terdapat 22 sengketa merek terkenal antara sengketa merek terkenal, WD, Scot, Benu, Sharpness, Domino, WD, Coffee Berry, Clio C, Cheetah, Ferrari, Nissan, Ajinomoto, Hakabaku, Beverly Polo, Ajinomoto, Ferrari, Hugo Bos, Starco, Felix Hbler, dan Hakabaku. Diantara 22 perkara sengketa merek terkenal terdapat 20 (dua puluh) sengketa merek atas hak merek terkenal dan 2 (dua) sengketa pelanggaran merek terkenal (SIPP PN Jakarta Pusat, 2018). Bahkan ada beberapa pemilik hak merek terkenal mengalami sengketa merek seperti merek WD, Ajinomoto, Hakabaku lebih dari satu kali dalam satu tahun dan mereka harus berhadapan dengan beberapa pihak dalam rangka mempertahankan hak merek terkenalnya.

Di beberapa pengadilan Niaga lain selain Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sengketa hak kekayaan intelektual tidak begitu banyak perkara hak kekayaan intelektual, seperti di Medan sejak tahun 2015 sampai 2018 hanya terdapat 5 dan semuanya perkara sengketa merek. 2 dari 5 perkara sengketa merek di pengadilan Niaga Medan merupakan sengketa merek terkenal yaitu merek PSMS Medan dan merek Tropicana Slim. (SIPP PN Medan,

2018). Di Pengadilan Niaga Semarang dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 18 perkara hak kekayaan intelektual, perkara sengketa hak cipta 13, perkara sengketa hak merek 4, perkara disaian industry 1, dan perkara sengketa hak paten 1 (SIPP PN Surabaya, 2018)

Di Pengadilan Niaga Surabaya sejak tahun 2015 sampai 2018 terdapat 52 perkara hak kekayaan intelektual, perkara sengketa merek ada 19 dan tidak ada satupun diantaranya merupakan sengketa merek terkenal. Diantara 19 perkara sengketa merek tersebut terdapat 13 perkara gugatan pembatalan merek, 5 perkara gugatan perdata (ganti rugi) dan 1 perkara gugatan penghapusan merek (SIPP PN Surabaya, 2018)

Tabel 4
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan Niaga Surabaya

Tahun	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Disaian Industri	Hak Merek
2015	8	4	0	5
2016	8	0	0	6
2017	7	0	1	4
2018	13	0	0	4

Tabel 5
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung

Tahun	Hak Cipta	Hak Paten	Hak Disaian Industri	Hak Merek
2015				57
2016				40
2017				18
2018				12

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Pada tahun 2017 ada diantara 18 perkara sengketa merek yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, terdapat 9 perkara sengketa hak merek

terkenal, yaitu perkara merek Hugo Bos, Gudang Garam, Zorrik, Happy Baby, GS Yuasa Battery, M Cybek+lukisan, K Brother Cosmetik. Electrosteel Limited, dan Hugo Bos. Pada tahun 2018 diantara 12 perkara sengketa merek yang diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, terdapat 7 sengketa hak merek terkenal yaitu, merek Skyworth, Toyota Lexus, Index, Peirre Cardin, Chrocodile, NWP, Jade Kristal dan Benetton.

Beberapa perkara gugatan pembatalan merek yang dilakukan pemilik terkenal seperti dalam tabel diatas menunjukkan bahwa perkara sengketa merek terkenal mendominasi (lebih 50%) perkara merek yang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun perkara sengketa merek terkenal di Mahkamah Agung. Perkara-perkara sengketa alas hak dengan gugatan pembatalan tersebut dilakukan pemilik merek terkenal baik yang masih dalam proses pendaftaran maupun yang sudah terdaftar.

Berdasarkan penelusuran peneliti perkara-perkara sengketa alas hak merek terkenal melalui gugatan pembatalan semuanya menggunakan dalil ketentuan itikat tidak baik yang ada dalam Pasal 4 Undang Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 atau sekarang ada dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 dan ketentuan penjelasannya. Penggunaan Pasal Itikat tidak baik dapat memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap merek terkenal disamping penggunaan Pasal Persamaan pada okoknya dan atau persamaan pada keseluruhan, yaitu : (i) setiap peniruan, pembajakan, pendomplengan merek pihak

lain yang sudah dikenal masyarakat umum tanpa membedakan untuk produk sejenis ataupun tidak sejenis; dan (ii) gugatan pembatalan dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu, dan hal ini berbeda kalau hanya menggunakan Pasal persamaan yang dibatasi waktu 5 tahun.

Peneliti mengambil 3 putusan perkara gugatan pembatalan hak merek yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal di tingkat kasasi Mahkamah Agung, yaitu perkara merek SKYWORTH, LEXUS DAN TOYOTA INOVA. Khusus pemilik merek terkenal LEXUS pemegang record paling banyak (21 kali) melakukan gugatan pembatalan dan sukses memenangkan gugatan yang inkrach baik di PN Niaga Jakarta Pusat, tingkat kasasi di MA bahkan peninjauan kembali di MA. Ketiga putusan perkara sengketa hak merek dalam amar keputusannya menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Semua menggunakan dalil itikat tidak baik dan doktrin persamaan pada pokoknya dan atau persamaan keseluruhan;
- (2) Doktrin persamaan dijadikan titik poin untuk menjustifikasi adanya itikat tidak baik;
- (3) Setiap penggunaan merek yang sama atau menyerupai dengan merek terkenal oleh pihak lain tanpa otoritas pemilik merek terkenal dikatakan sebagai pemakai merek yang mempunyai tikit tidak baik;
- (4) Penggunaan merek oleh pihak lain yang sama dan menyerupai merek terkenal untuk produk tidak sejenis dijustifikasi sebagai tindakan yang

dapat menyesatkan dan membingungkan konsumen tentang sumber asal barang;

- (5) Penggunaan merek oleh pihak lain yang sama dan menyerupai merek terkenal untuk produk tidak sejenis dijustifikasi sebagai tindakan yang dapat mengecoh atau menimbulkan asumsi konsumen adanya keterkaitan dengan produk pemilik merek terkenal;
- (6) Belum ada yang memberikan justifikasi bahwa penggunaan merek oleh pihak lain yang sama ataupun menyerupai dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis merupakan tindakan yang dapat mengurangi reputasi ataupun good will merek terkenal (blurring);
- (7) Belum ada yang memberikan justifikasi bahwa penggunaan merek oleh pihak lain yang sama ataupun menyerupai dengan merek terkenal untuk produk tidak sejenis merupakan tindakan yang dapat mengurangi reputasi mengancam keunikan/kekhasan (fancifull) merek terkenal (tarnishment);
- (8) Ketentuan hukum internasional dijadikan dasar putusan yaitu Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2,3) TRIPs Agreement disamping Undang Undang Merek Nasional.

Poin (6) dan (7) menunjukkan bahwa Hakim Indonesia belum menerapkan prinsip trademark dilution. Ketiadaan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa menerapkan doktrin trademark dilution karena Indonesia penganut Civil Law. Perlindungan

terhadap hak merek terkenal dianggap sudah cukup memadai menurut para hakim dengan penerapan doktrin itikat baik, karena tujuan pemilik hak merek terkenal untuk membatalkan dan menghapuskan penggunaan merek-merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai (Suhartono, 2018). Jadi, tanpa adanya alasan blurring ataupun tarnishment itupun tujuan untuk menghilangkan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah berhasil dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Poin (8) yang menggambarkan bahwa penggunaan ketentuan hukum internasional yang tertuang di dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris: The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request on an interest party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of 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 registration or to use well-known in that country as being already the marks of a person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the marks dan diperkuat dengan Pasal 16 ayat (3) : Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to good or service 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 service would indicate a connection

between those goods or service and the owner of the registered trademark and provided that interest of the owner of registered trademark are likely to be damaged by such use, persetujuan TRIPs dijadikan salah satu dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma yang ada dalam Persetujuan TRIPs merupakan norma yang berkategori Hard Law. Sehingga pendelegasian norma persetujuan TRIPs yang mengatur penegakan HKI termasuk penegakan hak merek terkenal kepada para hakim di negara-negara WTO (termasuk Indonesia) terawasi secara ketat oleh Badan Pengawas TRIPs (Roisah, 2017). Walaupun demikian yang perlu diketahui bahwa ketentuan TRIPs tersebut sudah diimplementasikan (implementing legislation) ke dalam hukum nasional, yaitu melalui Undang Merek Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini sebagian besar para hakim belum ada keberanian untuk langsung menerapkan ketentuan perjanjian internasional (termasuk persetujuan TRIPs) yang sudah dirafikasi Indonesia dijadikan dasar putusannya tanpa terlebih dahulu ada hukum nasional yang mengatur implementasi perjanjian internasional tersebut.

D. SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan penerapan doktrin trademark dilution pada penegakan hukum merek terkenal di Indonesia bahwa penerapan doktrin trademark dilusi dapat dilakukan pada proses pendaftaran hak merek dan pada perkara gugatan pembatalan hak merek. Pada proses pendaftaran

hak merek pemeriksa merek mempunyai peluang untuk menerapkan doktrin trademark dilution secara ex-officio ataupun atas permintaan pemilik hak merek terkenal. Secara ex-officio pemeriksa merek dapat melakukan penolakan terhadap setiap permohonan pendaftaran hak merek yang mempunyai persamaan ataupun menyerupai dengan merek terkenal sesuai kriteria merek terkenal yang sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1 huruf c) UU Merek 2016 jo. Peraturan Menteri nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran Merek. Kriteria merek terkenal diidentifikasi oleh pemeriksa merek dari rekapitulasi daftar merek terkenal berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Permohonan pendaftaran hak merek untuk penggunaan barang ataupun jasa sejenis maupun tidak sejenis. Penolakan yang dilakukan oleh pemeriksa merek dengan pertimbangan nilai-nilai yang melekat pada merek terkenal yang diperoleh karena reputasi, secara tidak langsung pemeriksa merek telah menerapkan dilusi merek. Pemeriksa dapat dikatakan menerapkan doktrin trademark dilution ketika melakukan penolakan dengan mempertimbangkan bukti-bukti reputasi merek terkenal yang diajukan oleh pemilik hak merek terkenal pada waktu melakukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran hak merek yang sama ataupun menyerupai merek terkenal untuk produk yang tidak sejenis. Ketiadaan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam

Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa merapkan doktrin trademark dilution karena Indonesia penganut Civil Law. Perlindungan terhadap hak merek terkenal dianggap sudah cukup memadai menurut para hakim dengan penerapan doktrin itikat baik, karena tujuan pemilik hak merek terkenal untuk membatalkan dan menghapuskan penggunaan merek-merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai. Tanpa adanya alasan bluring ataupun tarnishment itupun tujuan untuk menghilangkan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah berhasil dilakukan melalui keputusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Rizaldi, J. (2009). *Perlindungan Kemasan Produk Terkenal terhadap Persaingan Curang di Indonesia dengan Undang-Undang Merek dan TRIPS-WTO*. Bandung: Alumni.
- Aaker, David A. (1997). *Manajemen Ekuitas Merek*. (Penerjemah Aris Ananda, Ed.). Jakarta: Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall.
- Black, Henry C. (2007). *Black's Law Dictionary (Eight Edit)*. St. Paul, Minnesota: West Publishing.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek, Trademark Law, Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.

JURNAL

- Klimkevi i t , D. (2010). The Legal Protection of Well-Known Trademark and Trademark with Reputation: The Trend of The Legal Regulation In The EU Member. *Journal of Social Sciences Studies*, Vol.3, (No.7), pp.229–256, p.231.
- Luepke, Marcus H. H. (2008). Taking Unfair Advantage or Diluting a famous mark - a 20/20 Perspective on the blurred differences between U.S. and E.U. Dilution law. *The Trademark Reporter*, Vol.98, (No.3), p.2.
- Mayana, Ranti F. (2017). *Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.2, (No.1, September), p.27,
- Macias, Washington., & Cervino, Julio. (2017). Trademark dilution: Comparing the effects of blurring and tarnishment cases over brand equity. *Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society*, Vol. 12, (No.3), pp.346-360.
- Mostert, Frederick., & Beltrametti, Silvia. (2008) Brands from the Frontline: Famous and Well-Known Marks: The Challenges of Protection. *World Trademark Review*, No. 13, p.4 .
- Bedi, Suneal., & Reibstein, David. (2019). *Measuring Trademark Dilution by Tarnishment*. *Indiana Law Journal*, Forthcoming; Kelley School of Business Research Paper No. 19-36.
- Bhaskar, B. (2008). Trademark dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA. *NUJS Law Review*, Vol.1,

- Issue 4, p.637.
- Çela, M. (2015). The importance of Trademarks and a review of empirical studies. *European Journal of Sustainable Development*, Vol.4, (No. 3), pp.125-134.
- Dogan, Stacey L. (2006). What is Dilution, Anyway?. *Michigan Law Review First Impressions*, Vol.105, p.103.
- Egner, S. (2004). Intellectual Property-Trademark Law - Victor/Victoria? - The U.S. Supreme Court Requires Trademark Dilution Plaintiffs To Show Actual Harm. *Moseley v. Victoria's Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003). *University of Arkansas at Little Rock Law Review*, Vol.26, (No.2), pp.303–313.
- Farley, Christine H. (2006). Trademark Dilution Law: A Remedy in Search of a Harm. *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 16, p. 101.
- Greenhalgh, Christine., & Webster, Elizabeth. (2015). Have Trademarks Become Deceptive?. *W.I.P.O. Journal*, Vol. 6, Issue 1, p.109.
- Schechter, F.I. (1927). The Rational Basis of Trademark Protection. *Harvard Law Review*, Vol.40, (No.6), pp.816–824.
- Schechter, F. I. (1936). Fog and Fiction in Trademark Protection. *Columbia Law Review*, Vol.36, pp.60–64.
- Sulastri., Satino., & Yuli W, Yuliana. (2018). Perlindungan Hukum Merek Dagang (Tinjauan Merek Dagang Tupperware dan Tulipware). *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, (No. 1, Juni), pp.160-172.
- Sun, H. (2013). The Distinctiveness of a Fashion Monopoly. *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law*, Vol.3, (No.1), pp.150-152.
- Takano, A. (2018). Diluted Reality: The Intersection of Augmented Reality and Trademark Dilution. *CHICAGO-KENT JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY*, Vol.17, (No.1), pp.190- 201.
- Vuk, William T. (1997). Protecting Baywatch And Wagamama: Why The European Union Should Revise The 1989 Trademark Directive To Mandate Dilution Protection For Trademarks. *Fordham International Law Journal*, Vol.21, Issus 3, p.861.
- Roisah, K. (2017). Understanding Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement: From Hard and Soft Law. *Hasaudin Law Review*, Vol.3, (No.3), p.288.

SUMBER ONLINE

- SIPP PN Jakarta Pusat. (2018). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Retrieved from http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/typeBS8zNnpPZSt6dTdGN1dOdnJyQnFGNWWVhQVp6YjJ0c0x1cldpL2w1UTB3QXhWSnU2SmZkZDFKTRCN
- SIPP PN Medan. (2018). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan. Retrieved from http://sipp.pn-medankota.go.id/list_perkara/type/TGRmUnVMR2hKV2RQOHBHclhKRcTtI0JhMndtbkNYQ0Z

mS1dTbTdlc2JLY0hsZzJMaURvU2Z5VEQvM
WpITm1.

<https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/>.

SIPP PN Surabaya. (2018). Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya. Retrieved from http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/type/NXMyTHVZYm0vUDJHQ3A4QIBqdFNWSFhxUFUyYnE1TWRuKzJqS1ZNYnUxMEF1ei9vNDBXQ2M0bVltQUxhZHpnYkZZcXNBVVhOOQWVid3ZiblgvZ3ZkN1E9PQ==.

WAWANCARA

Suhartono, W. (2018). Wawancara dengan Bapak Wiwik Suhartono, SH.MH, tanggal 11-08-2018.

DJKI. (2017). Wawancara dengan Kepala Sub-dit Pendaftaran Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Alexander, Miles J., Davis Jr, Theodore H., and Estrin, L. T. (2008). The historic foundation of the dilution doctrine in trademark law. *WORLD DEXTRA: INTA Supplement*; The Dilution Debate, may. Retrieved from www.ipworld.com

PERATURAN

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

Top Brand. (2018). Top Brand Award. Retrieved from <http://www.topbrand-award.com/>.

PDKI. (2014). No Title. Retrieved from <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bzA0N0ROZkjhUHB5aXQ2QjQ4djVpQT09?q=lexus&type=1&skip=4>

PDKI. (2018). No Title. Retrieved from [https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek, &/bzA0N0ROZkjhUHB5aXQ2QjQ4djVpQT09?q=lexus&type=1&skip=40](https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/&/bzA0N0ROZkjhUHB5aXQ2QjQ4djVpQT09?q=lexus&type=1&skip=40)

MA. (n.d). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Retrieved from <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/merek>.

Interbrand. (2017). Best Global Brands 2017 Rankings. Retrieved from