



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 1, Desember 2021

Artikel diterbitkan 31 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.486>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**PELINDUNGAN MEREK BERBASIS TINGKAT DAYA PEMBEDA DITINJAU DARI  
DOKTRIN DILUSI MEREK DI INDONESIA**

Yuliana Utama, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung,  
email: [yuliana.utama@gmail.com](mailto:yuliana.utama@gmail.com)

Rika Ratna Pertama, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [rika.ratna@unpad.ac.id](mailto:rika.ratna@unpad.ac.id)

Ranti Fauza Mayana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [ranti.fauza@unpad.ac.id](mailto:ranti.fauza@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Daya pembeda merek adalah karakter atau ciri khas dari suatu tanda yang dapat dikenali oleh konsumen untuk mengindikasikan asal barang dan/jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya. Seiring perkembangan dalam masyarakat terjadi kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak cukup hanya menggunakan pendekatan persamaan pada pokoknya/keseluruhannya melainkan memerlukan pendekatan baru yang berfokus pada daya pembeda dan dilusi merek. Penulisan ini mengkaji implementasi doktrin tingkat daya pembeda merek pada penilaian daya pembeda suatu merek dan kelebihan dan kelemahan doktrin tingkat daya pembeda merek dan teori dilusi merek dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Hasil Kajian memperlihatkan bahwa melalui implementasi doktrin tingkat daya pembeda, ketentuan kriteria merek yang memiliki daya pembeda dapat diatur dengan mempertimbangkan makna dari kata/istilah yang digunakan dan hubungan kata tersebut dengan kelas barang dan/atau jasa merek yang bersangkutan. Kelebihan dari doktrin tingkat daya pembeda apabila diimplementasikan di Indonesia yaitu memberikan kerangka dalam menentukan kriteria merek yang memiliki daya pembeda. Kelemahan dari doktrin tingkat daya pembeda yaitu hanya menggunakan pendekatan linguistik dan tidak dapat melindungi daya pembeda merek terkenal dari tindakan dilusi merek. Kelebihan penerapan doktrin dilusi merek yaitu untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap reputasi dan keunikan daya pembeda merek terkenal dari tindakan dilusi merek. Kelemahan doktrin dilusi merek yaitu dapat memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap merek terkenal sehingga perlu adanya pengecualian dalam ketentuan dilusi merek melalui penerapan konsep *fair use*.

**Kata kunci:** daya pembeda; dilusi merek; perlindungan merek; pelanggaran merek.

**ABSTRACT**

*The trademark distinctiveness is a character or characteristic of a sign that can be recognized by consumers to indicate the origin of goods and/or services between one producer and another. Along with developments in society, there are several cases where the solution is not enough to simply use an similarity in essence/as a whole, but requiring a new approach that focuses on trademark distinctiveness and trademark dilution. This paper examines the implementation of the doctrine of the strength level of trademark distinctiveness in the assessment of trademark distinctiveness and the advantages and weaknesses the doctrine of strength level of trademark distinctiveness and trademark dilution in its implementation in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with descriptive specifications. The results of the study show that through the implementation of the strength level of trademark distinctiveness doctrine, the criteria for a brand that has distinctive power can be regulated by considering the meaning of the word term used and the word's relationship with the class of goods and/or services of the brand concerned. The strength of the doctrine of the level of differentiation when implemented in Indonesia is that it provides a framework in determining the criteria for trademark distinctiveness. The weakness of the strength level of trademark distinctiveness is that it only uses a linguistic*

*approach and cannot protect the distinguishing power of well-known trademark from trademark dilution. The advantage of applying the doctrine of trademark dilution is to provide additional protection to the reputation and uniqueness of the distinguishing power of well-known trademarks from the act of trademark dilution. The weakness of the trademark dilution doctrine is that it can provide excessive protection for well-known trademarks so that there is a need for exceptions in the provisions of brand dilution through the application of the concept of fair use.*

**Keywords:** *protection of marks; strength distinctiveness; trademark dilution; trademark fair use.*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut menyebabkan merek semakin memiliki peranan penting dalam dunia usaha. Fungsi utama dari merek adalah menjadi tanda dari sebuah barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh produsen tertentu dan untuk melindungi iktikad baik dari produsen tersebut dari tindakan peniruan atau pemalsuan barang/atau jasa oleh pihak lain.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, sebuah merek dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan apabila memiliki daya pembeda. Persyaratan daya pembeda diatur dalam Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut "UUMIG"), yang saat ini telah diubah dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja"), menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda.

UUMIG maupun perubahannya dalam UU Cipta Kerja tersebut tidak mengatur secara eksplisit apa yang dimaksud dengan daya pembeda. Penjelasan pasal 20 huruf e dalam pasal 108 UU Cipta Kerja hanya menjelaskan bahwa merek dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila terlalu sederhana seperti contohnya satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun yang terlalu rumit sehingga tidak jelas. Daya pembeda merek adalah karakter atau ciri khas dari suatu tanda yang dapat dikenali oleh konsumen untuk mengindikasikan asal barang dan/atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya.<sup>2</sup>

Fungsi daya pembeda adalah untuk menyampaikan ciri khas dari sebuah merek dan sumber barang dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat membedakan sumber suatu barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan atau/jasa lainnya.<sup>3</sup> Persyaratan daya pembeda merek ini pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mencegah tindakan monopoli terhadap kata umum atau kata deskriptif tertentu yang dapat menyebabkan orang lain yang memerlukan kata umum tersebut tidak dapat menggunakannya.<sup>4</sup>

Perubahan Pasal 20 UUMIG huruf b dalam Pasal 108 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu berikutnya, perubahan pasal 20 huruf f UUMIG dalam pasal 108

---

<sup>1</sup> Elizabeth J. Rest, "Lost in Translations: a Critical Examination of Conflicting Decisions Applying The Doctrine Of Foreign Equivalents", *The Trademark Reporter*, Volume 96:6, 2006, hlm. 1216-1217.

<sup>2</sup> Pi Chan Hu, "A Linguistic Study Of The Distinctiveness of A Trademark", *NTUT Journal Of Intellectual Property L & Mgmt*, Volume 3:1, 2014, hlm. 3.

<sup>3</sup> Mark P. McKenna, "Teaching Trademark Theory Through the Lens Of Distinctiveness", *Saint Louis University Law Journal*, Volume 52:843, 2008, hlm. 847.

<sup>4</sup> Brian T. Yeh, "Protecting Famous, Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act 2006", *The Library Of Congress, American Law Division*, 2006, hlm. 4.

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum. Dari ketentuan pasal 20 huruf b dan f UUMIG dan perubahannya pasal 108 UU Cipta Kerja tersebut masyarakat akan menilai bahwa merek yang menggunakan kata umum dan kata deskriptif tidak dapat didaftarkan. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam praktiknya merek dengan kata deskriptif seperti “Aqua”, “Supermie” dan merek dengan kata umum seperti “Crocodile” dan “Apple” dapat didaftarkan.

Sampai saat ini, pengaturan tentang daya pembeda dan tingkat daya pembeda belum diatur secara spesifik dalam UUMIG dan UU Cipta Kerja. Namun, pengaturan terkait kriteria tingkat daya pembeda diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam menentukan merek yang memiliki daya pembeda. Sebagai perbandingan, negara lain Amerika membagi tingkat daya pembeda menjadi 5 kategori yaitu *arbitrary* atau *fanciful*, *suggestive*, *descriptive*, dan *generic*. Klasifikasi ini umumnya dikenal sebagai klasifikasi *Abercrombie* yang ditetapkan oleh *Judge Friendly*, Hakim yang memutus kasus *Abercrombie & Fitch v. Hunting World* pada tahun 1976.<sup>5</sup> Klasifikasi ini dijadikan acuan oleh hakim Amerika untuk menentukan merek yang memiliki daya pembeda dalam memutus kasus-kasus di Amerika.

Saat ini kita berada dalam situasi persaingan usaha yang ketat, hal ini menyebabkan para pelaku usaha belomba-lomba untuk memasarkan produk/jasanya. Dalam praktik kita dapat menemukan bahwa para pelaku usaha kerap kali menggunakan elemen-elemen merek terkenal dalam mereknya. Dalam usaha tindakan peniruan tersebut pada umumnya pihak ketiga hanya menggunakan sebagian elemen dari merek terkenal dan memodifikasinya dengan unsur baru sehingga hal ini menyebabkan penggunaan tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan tidak menimbulkan kebingungan terhadap konsumen.

Akan tetapi, penggunaan elemen merek terkenal tanpa izin tersebut dapat mengakibatkan melemahnya daya pembeda merek terkenal, tindakan ini di Amerika dikenal dengan sebutan tindakan dilusi merek. Saat ini, merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum tambahan terkait pelanggaran dilusi merek. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tentang implementasi doktrin tingkat daya pembeda merek pada penilaian daya pembeda suatu merek, kelebihan dan kelemahan doktrin daya pembeda merek dan dilusi merek dalam implementasinya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berdasar peraturan yang berlaku saat ini dengan menggunakan bahan-bahan pustaka.<sup>6</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum bersifat deskriptif analitis.

---

<sup>5</sup> Mark P. McKenna, *Op.Cit.*, hlm. 848.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta: 1995, hlm.13.

## PEMBAHASAN

### Kriteria Merek yang Memiliki Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Tingkat Daya Pembeda

Daya pembeda sebuah merek pada dasarnya harus dapat menginformasikan kepada konsumen sumber barang/jasa dengan kata lain adalah produsen dari barang/jasa tersebut. Daya pembeda merupakan jiwa dari merek terdaftar, merek yang tidak memiliki daya pembeda dapat menyebabkan kebingungan konsumen, terutama jika banyak produk sejenis memiliki tanda yang sama. Unsur daya pembeda dalam merek berbeda dengan unsur keaslian dalam hak cipta dan juga berbeda dengan unsur kebaruan dalam paten.

Perbedaan ini disebabkan karena pada umumnya dalam proses penciptaan merek, para pemilik merek kerap kali mengadopsi kata/istilah-istilah yang sudah dikenal masyarakat atau dapat disebut sebagai kata umum.<sup>7</sup> Hal tersebut menyebabkan pertanyaan terkait sejauh apa sebuah merek dapat mengadopsi kata umum yang telah dikenal masyarakat, lalu kata umum seperti apa yang dapat digunakan sebagai merek dan mendapat perlindungan merek.

Daya pembeda merek dapat memberikan jaminan kualitas tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jaminan kualitas tersebut memungkinkan konsumen yang membeli *caffè-latte* di Starbucks cabang Braga merasa yakin bahwa rasanya akan sama dengan *caffè-latte* yang ia beli di Starbucks cabang Asia Afrika. Pasal 20 UUMIG yang saat ini telah diubah dengan pasal 108 UU Cipta Kerja pada huruf e menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda. Namun, UUMIG maupun UU Cipta Kerja tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan daya pembeda merek dan tidak menjabarkan kriteria merek yang memiliki daya pembeda.

Dalam Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan tentang Merek dan Indikasi Geografis pada halaman 11 dijabarkan bahwa daya pembeda dibagi menjadi 2 kategori yaitu daya pembeda yang tinggi dan daya pembeda yang rendah. Daya pembeda yang tinggi akan menghasilkan keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar dan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut ditolak. Selain mempertimbangkan daya pembeda dalam melakukan penilaian suatu tanda yang dimohonkan pada saat pemeriksaan substantif, Pemeriksa juga melihat kriteria jenis barang maupun jasa yang dimohonkan untuk dibandingkan dengan jenis barang atau jasa pada merek terdaftar atau diajukan lebih dahulu.<sup>8</sup>

Dalam modul tersebut hanya menyebutkan 2 kategori tingkat daya pembeda tersebut tanpa disertai penjelasan lebih lanjut terkait kriteria merek yang memiliki daya pembeda tinggi dan merek yang memiliki daya pembeda lemah. Sebagai perbandingan Negara Amerika mengategorikan daya pembeda merek tersebut menjadi 5 kategori. Kategori tersebut dikenal dengan klasifikasi *Abercrombie* yang diciptakan oleh *Judge Friendly*, seorang hakim Amerika pada saat memutus kasus *Hunting World vs Abercrombie & Fitch*. Klasifikasi *Abercrombie* menjabarkan 4 kategori merek yang mendapat perlindungan, berdasarkan kategori tersebut tingkat yang paling kuat adalah *fanciful*, kedua adalah

---

<sup>7</sup> Connie Davis Nichols, "Trouble in Trademark Law: How Applying Different Theories Leaves Door Open for Abuse", *SMU Science and Technology Law Review*, Volume 17:1, 2014, hlm. 12.

<sup>8</sup> Freddy Harris (et.al.), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, hlm. 11.

*arbitrary*, ketiga adalah *suggestive*, dan keempat adalah *descriptive*. Kategori kelima adalah merek *generic* yang menggunakan kata umum sehingga tidak dapat diberi perlindungan merek.<sup>9</sup>

Klasifikasi *Abercrombie* ini digunakan untuk menentukan tingkat daya pembeda sebuah merek, penentuan daya pembeda ini akan menyimpulkan apakah merek tersebut dapat diberikan perlindungan merek atau tidak. Merek yang dapat diberikan perlindungan merek saat pertama kali digunakan adalah merek yang memiliki daya pembeda inheren, merek dalam kategori ini adalah *fanciful*, *arbitrary* dan sugestif. Merek *fanciful* dibentuk berdasarkan kata ciptaan atau kata khayalan oleh pemilik mereknya sehingga kata tersebut dibuat khusus sebagai merek dan tidak memiliki arti lain selain sebagai sumber indikator barang/jasa. Contoh merek *fanciful* adalah merek "CLOROX" untuk produk pemutih.<sup>10</sup>

Merek *fanciful* dianggap sebagai merek dengan tingkat daya pembeda paling tinggi karena memiliki unsur kebaruan dan membuat makna baru.<sup>11</sup> Berbeda dengan *fanciful*, merek *arbitrary* dibentuk dari kata umum yang sudah dikenal oleh masyarakat namun, kata tersebut tidak berkaitan dengan jenis produk/jasa merek tersebut. Jadi kategori *arbitrary* menggunakan kata-kata yang sudah ada untuk menyampaikan makna yang sangat berbeda dari pengertian biasanya. Contoh dari merek *arbitrary* antara lain merek *Apple* untuk produk elektronik, merek *Camel* untuk produk rokok, merek *Shell* untuk produk oli, dan merek *Blackberry* untuk barang ponsel.<sup>12</sup>

Kata *blackberry* pada dasarnya merupakan kata umum yang sudah kita kenal sebagai salah satu jenis buah namun, ketika kata *blackberry* digunakan pada barang yang tidak berhubungan dengan buah maka, dikategorikan sebagai merek dengan daya pembeda yang kuat. Sebelum adanya merek *Blackberry* kita semua tidak membayangkan produk ponsel saat mendengar kata *Blackberry* melainkan hanya membayangkan buah. Setelah kata *Blackberry* digunakan untuk produk *smartphone*, saat mendengar kata *blackberry* yang terlintas dalam benak kita tidak hanya jenis buah melainkan juga produk *smartphone*, hal ini menunjukkan merek *blackberry* sudah berhasil menyampaikan makna baru terhadap kata *Blackberry*.

Penggunaan kata umum seperti *blackberry* sebagai merek tidak selalu dikategorikan sebagai merek yang memiliki daya pembeda inheren, apabila kata *blackberry* digunakan sebagai merek untuk buah dengan merek "*Big Blackberry*" maka merek tersebut merupakan merek deskriptif. Lalu, apabila kata *blackberry* digunakan sebagai merek untuk produk vitamin menjadi "*Blackberry-A-Day*" maka merek tersebut menjadi merek *suggestive*. Merek *suggestive* dibentuk dari kata yang secara tidak langsung berkaitan dengan informasi tentang kualitas atau sifat barang/jasa dari merek tersebut.<sup>13</sup> Merek sugestif mengharuskan konsumen menggunakan imajinasinya untuk mencapai kesimpulan tentang jenis barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen.

Contoh dari merek sugestif antara lain merek *Citibank* untuk Bank yang saat itu wilayah cakupannya perkotaan, merek *Microsoft* untuk produk *software microcomputers*, merek *Netflix* untuk aplikasi *streaming*, dan merek *Airbus* untuk pesawat. Berbeda dengan merek sugestif, merek deskriptif

<sup>9</sup> Jake Linford, "The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks", *Ohio State Law Journal*, Volume 76: 6, 2015, hlm. 1405.

<sup>10</sup> Alexandra J. Roberts, "How To Do Things With Word Marks: A Speech-Act Theory of Distinctiveness", *Alabama Law Review*, Volume 65:4, 2014, hlm. 1048.

<sup>11</sup> Pi Can Hu, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>12</sup> Alexandra J. Roberts, *Op.Cit.*, hlm. 1049.

<sup>13</sup> Pi Can Hu, *Op.Cit.*, hlm. 5.

dibentuk dari kata yang memiliki hubungan langsung dengan jenis barang/jasa yang ditawarkan. Merek deskriptif pada umumnya akan menyampaikan informasi secara langsung kepada konsumen tentang barang atau jasa yang ditawarkan seperti kandungan atau bahan, karakteristik, warna, bau, rasa, bentuk, fungsi, tujuan penggunaan, mekanisme atau efek.<sup>14</sup>

Contoh merek deskriptif antara lain merek *Holiday Inn* untuk hotel, *Cold and Creamy* untuk produk es krim, merek Sedaap untuk produk mie instan, merek Bagus untuk produk kamper. Merek-merek tersebut tidak secara inheren memiliki daya pembeda sehingga pendaftarannya harus memenuhi makna sekunder (*secondary meaning*) terlebih dahulu. *Secondary Meaning* diartikan sebagai “*a special sense that a trademark or trade name do a business, goods, or services has acquired even though the trademark was not originally protectable*”. Makna sekunder dapat diperoleh melalui penggunaan dalam jangka waktu panjang, reputasi, dan melalui promosi dan iklan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 20 huruf b UUMIG dalam Pasal 108 UU Cipta Kerja, merek yang dibentuk dengan kata deskriptif tidak dapat didaftarkan. Dalam praktik merek deskriptif dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Salah satu contohnya adalah merek “Supermie”, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 904/1970 G tertanggal 30 Januari 1971. Para hakim berpendapat bahwa “Supermie” telah menjelma menjadi merek (*het word is merk geworden*), disini terlihat bahwa hakim telah mempertimbangkan *secondary meaning*.<sup>16</sup> *Secondary meaning* merupakan doktrin yang berkembang di negara di negara *common law*.

Pada awalnya hak merek tidak dapat diberikan terhadap istilah deskriptif karena dianggap akan menghalangi penggunaan istilah deskriptif yang mungkin berguna bagi banyak pihak untuk menjelaskan produk mereka. Namun, seiring perkembangan di negara *common law* salah satunya Amerika memberikan perlindungan terhadap istilah deskriptif dalam Undang-Undang persaingan tidak sehat dengan syarat istilah deskriptif tersebut telah memperoleh makna sekunder melalui penggunaan. Doktrin *secondary meaning* mengakui bahwa kata deskriptif setelah jangka waktu tertentu dan asosiasi dengan barang atau jasa tertentu dapat mengidentifikasi barang atau jasa dengan produsennya.

Inti dari makna sekunder adalah asosiasi pembeli meskipun, tidak perlu dibuktikan bahwa konsumen mampu mengidentifikasi produsen atau sumber produk. Yang perlu dibuktikan hanya kemampuan konsumen untuk dapat mengidentifikasi istilah tersebut dengan barang/jasa sehingga dapat membedakan barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut.<sup>17</sup> Dalam menentukan makna sekunder pengadilan harus memeriksa beberapa faktor penting, antara lain:<sup>18</sup>

1. Survey konsumen;
2. Bukti peniruan yang disengaja dari pihak Tergugat atau pihak pesaing;
3. Biaya pengeluaran untuk iklan;
4. Tingkat penjualan;
5. Jangka waktu penggunaan;

---

<sup>14</sup> Jake Linford, *Op.Cit.*, hlm. 1377.

<sup>15</sup> Pi Can Hu, *Op.Cit.*, hlm. 5.

<sup>16</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 1986, hlm. 31.

<sup>17</sup> Willajeanne F. McLean, “The Birth, Death, And Renaissance Of The Doctrine Of Secondary Meaning In The Making”, *The American University Law Review*, Volume 42: 737, 1993, hlm. 748.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 749-750.

6. Pangsa pasar;
7. Bukti liputan dari media yang tidak diminta oleh pihak produsen;

*Secondary meaning* dapat dibuktikan melalui *direct evidence* yaitu melalui kesaksian konsumen atau survey konsumen dan dapat juga dilakukan melalui *indirect evidence* dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas. Terdapat 2 tahap/langkah untuk menentukan tingkat daya pembeda sebuah merek. Tahapan ini dikenal dengan *imagination test*, pada Langkah pertama tes ini pemeriksa merek atau hakim harus menganalisis seberapa imajinatif kata atau istilah yang digunakan merek dihubungkan dengan kelas barang atau jasa produknya.

Pada tahap ini juga pemeriksa merek dan hakim dapat melakukan "*dictionary test*" untuk mengetahui arti dari istilah yang digunakan. Contohnya dalam menentukan tingkat daya pembeda pada merek "*Extend Your Beauty*" untuk produk bulu mata palsu, hakim melakukan tes kamus dan menyatakan bahwa merek tersebut merupakan sugestif karena kombinasi dari tiga kata tersebut dipandang secara keseluruhan. Namun, hakim Amerika berpendapat bahwa selain arti kata dalam kamus para pemeriksa merek juga harus mempertimbangkan arti kata tersebut dalam masyarakat.

Harus dipertimbangkan juga apakah kata/istilah yang digunakan sebuah merek dibutuhkan oleh pesaing untuk mengidentifikasi barang/jasa mereka. Contohnya merek "*WEBSITE GADGET*" hakim menyatakan bahwa merek tersebut adalah deskriptif sehingga memerlukan makna sekunder karena istilah "*Website*" sangat diperlukan oleh para pelaku usaha di bidang industri *website*. Selanjutnya, pada tahap kedua pemeriksa merek atau hakim harus menentukan tingkat daya pembeda sebuah merek, semakin kuat daya pembeda merek maka semakin tinggi kemampuan merek tersebut untuk membedakan diri dengan merek pesaingnya.

Dalam langkah kedua ini hakim harus mempertimbangkan apakah penggunaan merek tersebut cenderung menimbulkan kebingungan atau tidak. McCarthy berpendapat bahwa pada Langkah kedua ini pengadilan harus melihat apakah merek senior<sup>19</sup> tersebut cukup kuat sehingga penggunaan merek junior cenderung menyebabkan kebingungan atau tidak.<sup>20</sup> Kriteria untuk menentukan merek yang memiliki daya pembeda dapat dilakukan dengan mempertimbangkan susunan kata yang digunakan dan hubungan kata tersebut dengan kelas barang dan/atau jasa merek yang bersangkutan. Sebuah merek dapat dikategorikan memiliki daya pembeda apabila memenuhi salah satu kriteria dibawah ini antara lain:

1. Menggunakan kata temuan/kata fantasi yaitu kata yang diciptakan secara khusus oleh pemilik merek dan hanya memiliki arti sebagai merek pada saat penggunaan pertama kali;<sup>21</sup>
2. Menggunakan kata umum yang tidak berkaitan dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan;<sup>22</sup>
3. Menggunakan kata umum yang tidak berhubungan secara langsung/tersirat dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan; atau<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Istilah merek senior digunakan terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu sedangkan istilah junior digunakan untuk merek yang pendaftarannya sesudah tanggal pendaftaran merek senior.

<sup>20</sup> Timothy Denny Greene dan Jeff Wilkerson, *Understanding Trademark Strength*, *Stanford Technology Law Review*, Volume 16:3, 2013 hlm. 555.

<sup>21</sup> Timothy Denny Greene dan Jeff Wilkerson, *Op.Cit.*, hlm. 550.

<sup>22</sup> Jake Linford, "False Dichotomy", *Op.Cit.*, hlm. 1406.

<sup>23</sup> Lisa P. Ramsey, *Op.Cit.*, hlm. 1110.

4. Menggunakan kata umum berupa kata deskriptif yang telah memperoleh daya pembeda melalui makna sekunder;<sup>24</sup>

Dengan pegangan kriteria merek yang memiliki daya pembeda tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka yang lebih jelas dalam menentukan daya pembeda merek. Merujuk pada kasus merek “Puma vs Pumada”, dalam putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, dalam *ratio decidendi* putusan tersebut hakim menyatakan bawah merek “PUMADA” milik Tergugat memiliki daya pembeda karena adanya penambahan kata “DA”.<sup>25</sup> Lalu hakim menyatakan bahwa antara merek “PUMA” milik Penggugat dengan merek “PUMADA” milik tergugat tidak menyebabkan kebingungan konsumen dan konsumen tidak akan terkecoh serta beranggapan seolah-olah produk-produk dari kedua merek tersebut dibuat oleh produsen yang sama, atau mengira bahwa telah terjadi kerjasama, asosiasi, dan/atau afiliasi antara Penggugat dan Tergugat dalam memproduksi produk-produk yang memakai kedua merek tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan tentang daya pembeda dan kata yang digunakan oleh penggugat, pada dasarnya hakim harus mempertimbangkan tingkat daya pembeda dan pemilihan kata yang digunakan dalam merek penggugat. Apabila kriteria dan tahap pemeriksaan daya pembeda diterapkan maka hakim pada Langkah pertama harus melakukan uji kamus/*dictionary test*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Puma” memiliki arti jenis kucing besar buas yang berwarna coklat kemerah-merahan yang hidup di benua Amerika.<sup>26</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “Puma” tidak memiliki hubungan dengan kelas barang 25 yang didaftarkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Fakta tersebut harus menjadi pertimbangan lebih lanjut oleh hakim dan mempertanyakan mengapa Penggugat menggunakan unsur kata Puma dalam mereknya, disamping itu harus diperhatikan bahwa merek “Pumada” tidak memiliki arti dalam kamus sehingga pemilihan kata tersebut berasal dari modifikasi kata “PUMA” dengan “DA”. Dari fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya unsur tidak baik dari pihak Tergugat. Penjelasan pasal 21 ayat 3 menjelaskan yang dimaksud dengan pemohon beriktikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Lalu, dalam pasal 77 UUMIG ditegaskan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Kasus lainnya merujuk pada kasus merek Microfiber dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Dalam kasus tersebut pihak Penggugat, *The Luxe* menyatakan pendapat bahwa istilah *microfiber* merupakan istilah deskriptif, mempunyai makna terminologi yang digunakan untuk menjelaskan serat yang diproduksi secara sangat halus dan nama teknologi untuk pengembangan serat ini atau bahan untuk membuat serat ekstra halus yang digunakan pada kain, selimut, bed cover dan produk sejenis lainnya.

<sup>24</sup> Willajeanne F. McLean, *Op.Cit.* hlm. 748

<sup>25</sup> Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6968db5b261fd32753e6233235ded538.html>> [4/03/2021].

<sup>26</sup> Arti kata “Puma”, <<https://kbbi.web.id/puma>>, [10/4/2021]

Namun, dalam *ratio decidendi* putusan tersebut diketahui bahwa hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap daya pembeda dari merek “*microfiber*” milik tergugat dan hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek ternyata tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa “*Microfiber*” merupakan keterangan dari produk yang digunakan. Pada tahap pertama semestinya hakim melakukan analisa terhadap istilah “*microfiber*” terkait hubungan antara istilah tersebut dengan kelas barang/jasanya, selain itu perlu juga dilakukan uji kamus dan juga harus dipertimbangkan apakah istilah “*microfiber*” tersebut dalam praktik perlu digunakan oleh pelaku usaha pesaing atau tidak.

Istilah “*microfiber*” merupakan kata asing, menurut kamus Merriam-Webster kata *microfiber* memiliki arti, “*a fine usually soft polyester fiber*”.<sup>27</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa istilah “*microfiber*” merupakan istilah deskriptif untuk produk bantal, guling, *bedcover*, dan kain sehingga penggunaan kata “*microfiber*” oleh pihak *The Luxe* bukan merupakan pelanggaran merek karena kata tersebut digunakan dalam produknya untuk menjelaskan bahan yang digunakan.

Pelindungan merek “*microfiber*” seharusnya dapat diberikan apabila pihak pemilik dapat membuktikan adanya makna sekunder, jika mengacu pada Undang-Undang Merek baik UUMIG tahun 2016 maupun UU Merek 2001 menegaskan bahwa kata deskriptif tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Lalu berdasarkan yurisprudensi kasus Aqua dan Supermi pendaftaran merek deskriptif harus memiliki makna sekunder melalui penggunaan.<sup>28</sup>

Penulis berpendapat ketiadaan pengaturan tentang kriteria merek yang memiliki daya pembeda membuat ketidakpastian hukum terutama dalam memberikan pertimbangan pada penggunaan istilah deskriptif sebagai merek. Istilah “*microfiber*” tanpa diikuti kata lain menurut hemat penulis tidak cukup untuk membedakan produk bantal dan guling milik Tergugat dengan produk pihak lain. Harus dipertimbangkan pula bahwa istilah “*microfiber*” kerap kali digunakan oleh para produsen dalam bidang sejenis untuk menjelaskan bahan yang digunakan dalam produknya sehingga memiliki daya pembedaan yang lemah.

### **Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Doktrin Daya Pembeda dan Dilusi Merek di Indonesia**

Kelebihan dari penerapan doktrin tingkat daya pembeda merek adalah untuk memberikan kerangka dalam menentukan kriteria merek yang memiliki daya pembeda seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun, selain kelebihan terdapat kelemahan dari penerapan teori tersebut. Kelemahan pertama dari doktrin daya pembeda adalah hanya menggunakan pendekatan linguistik, sehingga doktrin ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kriteria daya pembeda secara visual seperti gambar, warna, bentuk tiga dimensi, dan non-visual untuk merek-merek non tradisional seperti suara dan aroma.

Saat ini pengertian merek dalam Pasal 1 ayat 1 UUMIG tidak hanya terbatas pada susunan huruf, kata, nama, angka melainkan dapat berupa warna, gambar, suara, dan bahkan dapat berbentuk tiga dimensi, yang dikenal dengan sebutan merek non-tradisional. Kelemahan dari doktrin tersebut dapat diatasi dengan mempertimbangkan makna sekunder pada merek non-tradisional dan ketentuan alasan relatif pada pasal 21 UUMIG. Kemungkinan untuk mempertimbangkan makna sekunder pada

<sup>27</sup> Arti kata *microfiber*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/microfiber>, [2/04/2021].

<sup>28</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm. 31.

pelindungan merek dinyatakan dalam *Article 15 (3) TRIPs*, “Members may make registrability depend on use. However actual use of trademark shall not be a condition for filling application for registration....”

Penerapan doktrin tingkat daya pembeda dapat memberikan pelindungan preventif namun, dalam pelindungan represif penerapan doktrin daya pembeda saja tidak cukup untuk melindungi daya pembeda merek terkenal dari tindakan dilusi merek. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin tingkat daya pembeda memiliki kelemahan dalam pelindungan represif merek. Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka penerapan doktrin tingkat daya pembeda harus diiringi dengan penerapan doktrin dilusi merek. Tujuannya untuk memberikan pelindungan tambahan terhadap daya pembeda merek terkenal.

UUMIG hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit tentang dilusi merek. Pelindungan terhadap merek terkenal memang telah diatur dalam UUMIG namun, pelindungan tersebut terbatas pada persamaan pada pokoknya/persamaan pada keseluruhan, tidak berdasar pada hilangnya keunikan daya pembeda sebuah merek. Istilah dilusi merek sudah dikenal di Amerika sejak tahun 1927 dalam artikel “*The Rational Basis of Trademark Protection*” yang ditulis oleh Frank Schechter.<sup>29</sup> Schechter berpendapat bahwa menjaga keunikan daya pembeda sebuah merek merupakan hak pemilik merek, berdasarkan hak tersebut pemilik merek dapat melarang penggunaan mereknya atau elemen-elemen mereknya oleh pihak lain sekalipun penggunaannya tidak dalam jenis barang dan/atau jasa yang sama.

Dilusi merek adalah asosiasi yang timbul dari kesamaan antara suatu merek dengan merek terkenal yang mana kesamaan tersebut melemahkan kekhasan daya pembeda dari merek terkenal atau merusak reputasi dari merek terkenal.<sup>30</sup> Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dilusi merek ini tidak sama seperti pelanggaran merek, dilusi terjadi ketika keunikan dari sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber barang atau jasa berkurang karena tindakan pihak ketiga dan penggunaan tersebut tidak perlu menimbulkan kebingungan. Secara sederhana dilusi merek dapat dikatakan terjadi ketika diantara kedua merek terdapat persamaan namun persamaan tersebut tidak menimbulkan kebingungan dalam konsumen.<sup>31</sup>

Di Amerika pengaturan tentang dilusi merek ini pertama kali diatur dalam *the Federal Trademark Dilution Act* tahun 1995 lalu telah diubah menjadi *Trademark Dilution Revision Act* pada tahun 2006. Dilusi merek dapat terjadi melalui “*blurring*” atau “*tarnishment*”. Menurut *Trademark Dilution Revision Act* (selanjutnya disebut “*TDRA*”) *section 43(2b) dilution by blurring* atau pengaburan merek adalah asosiasi yang timbul dari kesamaan antara merek terkenal dengan merek pihak lain sehingga asosiasi tersebut merusak daya pembeda milik merek terkenal.

Salah satu contoh kasus *blurring* di Amerika adalah kasus “*Nike vs Nikepal*”.<sup>32</sup> Dalam kasus tersebut antara merek Nike dan Nikepal melindungi kelas barang yang berbeda sehingga tidak ada kebingungan konsumen. Namun, penggunaan unsur kata “*Nike*” dalam “*Nikepal*” menimbulkan

<sup>29</sup> Mathias Strasser, “The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume X:2, 2016, hlm. 404.

<sup>30</sup> Justin J. Gunnell, “Evaluation of The Dilution-Parody Paradox in The Wake of The Trademark Dilution Revision Act of 2006”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Volume 21: 441, 2008, hlm. 446.

<sup>31</sup> Rika Ratna Permata (et.al.), “Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia dan Thailand”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26:1, 2019, hlm. 11.

<sup>32</sup> Nike, Inc., v. Nikepal International, Inc., <<https://h2o.law.harvard.edu/cases/4833>> [7/03/2021].

kerugian pada pihak Nike dan Pengadilan berpendapat bahwa tindakan “Nikepal” merupakan pengaburan merek (*blurring*). Dalam menentukan pengaburan merek/*dilution by blurring* dalam kasus tersebut pengadilan Amerika mempertimbangkan 6 faktor berikut ini:<sup>33</sup>

1. Tingkat kemiripan antara merek terkenal mirip penggugat dengan merek tergugat;
2. Tingkat daya pembeda merek terkenal;
3. Eksklusivitas penggunaan merek terkenal;
4. Merek Penggugat diakui sebagai merek terkenal oleh masyarakat;
5. Apakah penggunaan elemen merek terkenal oleh Tergugat bermaksud untuk membuat asosiasi dengan merek terkenal;
6. Asosiasi aktual dalam bentuk apapun antara kedua merek.

Pengertian perusakan merek/*tarnishment* berdasarkan TDRA *section 43(2C)* adalah asosiasi yang timbul dari kesamaan antara merek dengan merek terkenal yang merusak dan merugikan reputasi merek terkenal tersebut. Perusakan Merek terjadi ketika suatu merek terkenal atau elemennya digunakan dengan produk yang kualitasnya rendah, atau digambarkan dalam konteks yang vulgar atau hal-hal negatif yang berakibat merusak citra positif merek terkenal di benak konsumen.

Salah satu kasus merek terkenal yang memiliki persamaan namun berbeda kelas adalah kasus merek “DIOR vs BABY DIOR” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HaKI/2013.<sup>34</sup> Dalam kasus tersebut hakim menyatakan bahwa merek “BABY DIOR” tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat CHRISTIAN DIOR karena kedua merek tersebut melindungi kelas barang yang berbeda, dimana merek Tergugat I untuk melindungi kelas barang 12 dan merek Penggugat untuk melindungi kelas barang 25.

Kelebihan dari penerapan doktrin dilusi merek adalah untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap merek terkenal dari tindakan dilusi merek yang dapat mengakibatkan melemahnya daya pembeda merek terkenal, padahal untuk membangun daya pembeda tersebut pemilik merek terkenal telah mengeluarkan waktu, uang dan tenaga. Pelindungan merek tersebut selaras dengan *labour theory*,<sup>35</sup> bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mejamin pelindungan terhadap pemilik merek yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pemikiran dan biaya untuk menciptakan dan membangun reputasi sebuah merek di mata masyarakat. Oleh karena itu, selaras dengan teori *reward* usaha dan pengorbanan pemilik merek terkenal tersebut harus diberikan penghargaan oleh negara dalam bentuk pelindungan hukum. Peluang pengaturan dilusi merek di Indonesia dapat mengacu pada *Article 16(3) TRIPs* yang menyebutkan:

*“Article 6bis of Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services and the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”*

<sup>33</sup> Emily Adelman, “Trademark Parodies : When Is It OK to Laugh?”, *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Volume 6: 72, 2006, hlm.77.

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0b74d28c504ee738cc2b064df5256afe.html>> [3/03/2021].

<sup>35</sup> Neil Wilkof, “Theories of Intellectual Property: Is It Worth The Effort?”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 9:4, 2014, hlm. 257.

Sebagai perbandingan, dalam pengaturan dilusi merek di Amerika terdapat pengaturan pengecualian terhadap pelanggaran dilusi merek. Pengaturan tersebut terdapat pada *TDRA 2006 section 2 (3)*:<sup>36</sup>

“(3) EXCLUSIONS

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

- (A) (i) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with— (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
- (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
- (B) All forms of news reporting and news commentary.
- (C) Any noncommercial use of a mark.”

Pada prinsipnya pemilik merek terkenal memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan mereknya bahkan dalam dilusi merek larangan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal sekalipun jenis barang dan/atau jasa tidak sejenis dan tidak menyebabkan kebingungan. Namun, dalam beberapa kasus produsen menggunakan merek terkenal pihak lain berdasarkan iktikad baik sehingga penggunaan tersebut di Amerika dianggap sebagai penggunaan wajar (*fair use*).<sup>37</sup> Pihak tergugat yang beriktikad baik dalam kasus dilusi merek di Amerika, berdasarkan *TDRA 2006 section 2 (3)* dapat melakukan pembelaan *fair use* atau parodi.

Penggunaan wajar (*fair use*) terjadi ketika merek deskriptif digunakan dengan iktikad baik dan tidak akan terjadi kebingungan konsumen. Contohnya produsen sereal dapat menggunakan kata “*All Brans*” untuk mendeskripsikan produknya tanpa melanggar merek “*All Brans*” milik Kellogs. Dalam Kasus *Zatarain’s Inc v. Oak Grove Smokehouse Inc*, pihak Tergugat *Oak Grove* menggunakan kata “*Fish-Fry*” yang merupakan merek milik Penggugat untuk mendeskripsikan produk tepung ikan goreng dan Pengadilan memutuskan bahwa penggunaan tersebut dikategorikan sebagai *fair use* sehingga bukan pelanggaran merek.<sup>38</sup>

Kasus lain yaitu penggunaan merek “*BMW*” oleh pihak ketiga untuk tujuan menjelaskan kepada masyarakat bahwa usahanya memperbaiki atau modifikasi mobil *BMW* dianggap sebagai penggunaan wajar apabila penggunaannya tidak menyebabkan asosiasi antara pihak ketiga dengan pihak *BMW* dan tidak merusak reputasi *BMW*. Dalam kasus *Craig R.Bell v. Harley Davidson Motor Company*, pihak Harley menggunakan merek “*Ride Hard*” milik pihak *Craig R.Bell* dalam iklannya yaitu “*Ride Hard or Stay Home*” dan menuliskan frasa “*Ride Hard*” pada bagian *bumper* produk motornya. Dalam kasus ini pengadilan memutuskan bahwa pihak Harley tidak melakukan pelanggaran merek dan tindakannya

<sup>36</sup> Stacey L. Dogan, “The Trademark Use Requirement in Dilution Cases”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Volume 24:3, 2008., hlm. 554.

<sup>37</sup> International Trademark Association, “Fair Use of Trademarks”, 2020, <<https://www.inta.org/fact-sheets/fair-use-of-trademarks-intended-for-a-non-legal-audience/>> [19/05/2021].

<sup>38</sup> \_\_\_\_\_, “Overview of Trademark Law”, <<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm#10>> [20/05/2021]

tidak menunjukkan adanya asosiasi antara kedua merek sehingga tidak merusak reputasi maupun keunikan merek "*Ride Hard*".<sup>39</sup>

Pengaturan *fair use* diperlukan untuk melindungi pihak ketiga yang menggunakan merek pihak lain dengan iktikad baik. Contohnya apabila produsen perawatan kulit menggunakan kata "aqua" dalam produknya, salah satu contohnya pihak *Nature Republic* yang menggunakan kata "Aqua" dalam kemasan produknya, tentu penggunaan tersebut tidak menimbulkan adanya kebingungan karena digunakan pada jenis barang yang berbeda namun, penggunaan merek "aqua" dapat menyebabkan berkurangnya keunikan merek "aqua" milik Danone. Dalam keadaan tersebut penggunaan kata "Aqua" dalam produk *Nature Republic* dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar sehingga tidak melanggar merek "Aqua" milik Danone, hal ini dikarenakan penggunaan kata "Aqua" oleh pihak *Nature Republic* berdasarkan iktikad baik untuk mendeskripsikan bahan yang terkandung dalam produknya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan dilusi merek memberikan dampak positif terhadap pemilik merek terkenal namun, tidak dapat dipungkiri penerapan tersebut dapat menimbulkan perlindungan yang berlebihan terhadap merek terkenal. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan konsep *fair use* untuk melindungi pihak ketiga yang menggunakan merek terkenal berdasarkan iktikad baik.

## **PENUTUP**

Kriteria Merek yang memiliki daya pembeda belum diatur secara spesifik dalam UUMIG dan UU Cipta Kerja. Berdasarkan doktrin tingkat daya pembeda ketentuan kriteria merek yang memiliki daya pembeda dapat diatur dengan mempertimbangkan makna dari kata/istilah yang digunakan dan hubungan kata tersebut dengan kelas barang dan/atau jasa merek yang bersangkutan. Dalam menentukan merek yang memiliki daya pembeda tersebut dapat dilakukan melalui 2 tahap pengujian, tahap pertama dengan mempertimbangkan arti kata/istilah yang digunakan merek yang bersangkutan dalam kamus dan/atau masyarakat dan kebutuhan penggunaan kata dalam merek yang bersangkutan bagi pesaing dalam kelas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Tahap kedua, mempertimbangkan apakah penggunaan merek tersebut dapat menimbulkan kebingungan untuk konsumen. Kelebihan dari doktrin tingkat daya pembeda apabila diterapkan di Indonesia yaitu memberikan kerangka dalam menentukan kriteria merek yang memiliki daya pembeda. Kelemahan pertama yaitu hanya menggunakan pendekatan linguistik sehingga doktrin ini tidak dapat digunakan untuk menentukan kriteria daya pembeda secara visual berupa bentuk, gambar, tiga dimensi, dan non-visual berupa suara dan bau. Kelemahan pertama ini dapat diatasi dengan mempertimbangkan unsur kebingungan dalam penggunaan merek yang bersangkutan dan mempertimbangkan makna sekunder untuk menentukan daya pembeda merek non-tradisional. Kelemahan kedua dari doktrin tingkat daya pembeda yaitu tidak dapat melindungi daya pembeda merek terkenal dari tindakan dilusi merek.

Kelemahan kedua tersebut menunjukkan bahwa penerapan doktrin tingkat daya pembeda harus diiringi dengan penerapan doktrin dilusi merek. Kelebihan penerapan doktrin dilusi merek yaitu

---

<sup>39</sup> Craig R. Bell v. Harley Davidson Motor Company, < <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4769> > [20/05/2021].

untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap keunikan daya pembeda merek terkenal dari tindakan dilusi merek yang saat ini belum diatur dalam UUMIG dan UU Cipta Kerja. Kelemahan doktrin dilusi merek yaitu dapat memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap merek terkenal sehingga perlu adanya pengecualian dalam ketentuan dilusi merek melalui penerapan konsep *fair use*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Freddy Harris (et.al.), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Merek Dan Indikasi Geografis*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta: 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta: 1995.

Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Alumni, Bandung: 1986.

### Jurnal

Adelman, Emily, "Trademark Parodies: When Is It OK to Laugh?", *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Volume 6: 72, 2006.

Alexandra J. Roberts, "How to Do Things with Word Marks: A Speech-Act Theory of Distinctiveness", *Alabama Law Review*, Volume 65:4, 2014.

Connie Davis Nicols, "Trouble in Trademark Law: How Applying Different Theories Leaves Door Open for Abuse", *SMU Science and Technology Law Review*, Volume 17:1, 2014.

Elizabeth J Rest, "Lost in Translations: a Critical Examination of Conflicting Decisions Applying The Doctrine Of Foreign Equivalents", *The Trademark Reporter*, Volume 96:6, 2006.

Jake Linford, "The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks", *Ohio State Law Journal*, Volume 76: 6, 2015.

Justin J. Gunnell, "Evaluation of The Dilution-Parody Paradox in The Wake of The Trademark Dilution Revision Act of 2006", *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Volume 21: 441, 2008.

Mark P McKenna, "Teaching Trademark Theory Through the Lens of Distinctiveness", *Saint Louis University Law Journal*, Volume 52:843, 2008.

Mathias Stasser, "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Volume X:2, 2016.

Neil Wilkof, "Theories of Intellectual Property: Is It Worth the Effort?", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 9:4, 2014.

Pi Chan Hu, "A Linguistic Study of The Distinctiveness of a Trademark", *NTUT Journal of Intellectual Property L & Mgmt.*, Volume 3:1, 2014.

Rika Ratna Permata (et.al.), "Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia dan Thailand", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 26:1, 2019.

Stacey L. Dogan, "The Trademark Use Requirement in Dilution Cases", *Santa Clara High Technology Law Journal*, Volume 24:3, 2008.

Willajeanne F. McLean, "The Birth, Death, And Renaissance of The Doctrine of Secondary Meaning In The Making", *The American University Law Review*, Volume 42: 737, 1993.

Yeh, Brian T, Protecting Famous, "Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act 2006", *The Library of Congress, American Law Division*, 2006.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Trademark Dilution Revision Act* (Revisi Undang-Undang Dilusi Merek Amerika Serikat).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (*WTO*), Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1994.

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

### **Sumber Lain**

Craig R. Bell v. Harley Davidson Motor Company,

International Trademark Association, "Fair Use of Trademarks", 2020, <<https://www.inta.org/fact-sheets/fair-use-of-trademarks-intended-for-a-non-legal-audience/>> [19/05/2021].

Nike, Inc., v. Nikepal International, Inc., <<https://h2o.law.harvard.edu/cases/4833>> [7/03/2021].

Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0b74d28c504ee738cc2b064df5256afe.html>> [3/03/2021].

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6968db5b261fd32753e6233235ded538.html>> [4/03/2021].

\_\_\_\_\_, "Overview of Trademark Law", <<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm#10>> [20/05/2021]

< <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4769>> [20/05/2021].