

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia industri ataupun perdagangan di Indonesia terus meningkat dengan signifikan, dengan perkembangan yang sangat pesat memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan merek. Salah satu kejahatan yang terjadi kepada para pelaku usaha yaitu kejahatan dilusi merek (*trademark dilution*) yang dimana akan merugikan pihak pemilik merek. Kita tahu bahwa merek merupakan tanda yang diberikan kepada produk dan berfungsi untuk mengetahui asal suatu produk maupun jasa.¹ Dalam dunia bisnis tidak lagi hanya memikirkan kualitas suatu produk dan cara pemasarannya, namun memikirkan bagaimana merek produk itu dapat dilindungi dari pesaing lainnya. Maka dari itu pengusaha tidak hanya mengupayakan suatu strategi dalam menarik minat konsumen, tetapi juga mengupayakan untuk melakukan pendaftaran merek produk atau jasa yang dimiliki.²

Di Indonesia perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMG), kemudian pengertian merek sendiri adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

¹ Maasawet Indra, "Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 1 (2017): 1.

² Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 3–4.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis".

Pengaduan terhadap pelanggaran merek merupakan pengaduan yang sering terjadi di Indonesia. Secara teori pengaduan merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi.⁴ Salah satu contoh pengaduan pelanggaran merek yaitu penjiplakan merek terhadap merek terkenal yang dilakukan oleh produk yang berbeda, yakni penjiplakan tersebut dilakukan untuk mendompleng suatu produk agar dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu kasus merek terjadi pada merek IKEA dan IKEMA. IKEA melindungi kelas barang 11,21,24,35, dan 42, sedangkan IKEMA melindungi kelas barang 19, lalu kedua merek tersebut memiliki kemiripan di mana hal tersebut menjadikan daya pembeda antara kedua merek berkurang.⁵

Daya pembeda merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran merek. Daya pembeda dalam merek merupakan hal yang dibutuhkan untuk membedakan antara barang atau jasa lainnya.⁶ Daya pembeda sendiri diatur di dalam UUMG Pasal 20 huruf e tentang Merek dan Indikasi Geografis di mana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Pasal 108 tentang Cipta Kerja, bahwa menyatakan merek tidak akan dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda.⁷ Namun apa yang disebut daya pembeda tidak diatur secara jelas di dalamnya.

Di Amerika kejahatan dilusi merek seperti yang penulis sebutkan diatas merupakan penggunaan elemen merek terkenal (*famous mark*) tanpa izin sehingga berkurangnya daya pembeda seperti kasus IKEA dan IKEMA. Doktrin dilusi berfungsi untuk melindungi merek dagang dari penggunaan orang lain yang berada dalam produk yang berbeda, namun

⁴ A. Ardianto, R. Pradana, and R Dirkareshza, "Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Demi Masyarakat Yang Sejahtera, Adil , Dan Makmur," *Jurnal Reformasi Hukum* 25, no. 2 (2021): 18.

⁵ Mahkamah Agung, "Put. No. 165 PK/Pdt.Sus/2012," 2012.

⁶ Maasawet, "Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Aletha* 1, no 1 (2017) : 13.

⁷ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja".

dapat merusak nilai khas dan mengurangi keunikannya.⁸ Doktrin dilusi dapat digunakan sebagai salah satu cara pencegahan penjiplakan merek, sehingga penulis ingin menuliskan bagaimana penerapan dari doktrin dilusi di Indonesia.

Berkaitan dengan gagasan penelitian ini diketahui bahwa penelitian terdahulu membahas perihal seperti berikut: Pertama, perlindungan merek terkenal dengan daya pembeda menurut hukum di Indonesia.⁹ Kedua, dilakukannya suatu pembatalan terhadap merek karena adanya kesamaan konotasi dengan merek lain yang telah terdaftar.¹⁰ Ketiga, perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar.¹¹ Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, maka ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan terhadap merek terdaftar. Akan tetapi pembahasan mengenai doktrin dilusi tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka dikarenakan itu doktrin dilusi menjadi hal menarik untuk diteliti dalam artikel ini.

Dengan melihat fakta kasus diatas, maka perlindungan terhadap pemilik merek serta penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan dilusi merek menjadi sangat penting agar dapat menciptakan kegiatan industri maupun perdagangan yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Maka dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan merek berdasarkan daya pembeda ditinjau dari doktrin dilusi serta bagaimana penerapan doktrin dilusi dalam sengketa merek dagang di Indonesia.

⁸ Martin Senftleben Irene Calboli, *The Protection Of Non Traditional Trademarks* (United Kingdom: Oxford University Press, 2018): 378.

⁹ Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 1.

¹⁰ Ida Ayu Kade Irsyanti Nadya Saraswati and Ibrahim R., "Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2019): 1.

¹¹ Arifin and Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 1.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait perlindungan terhadap merek berdasarkan daya pembeda yang ditinjau melalui doktrin dilusi dengan beberapa rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan doktrin dilusi dalam sengketa merek dagang?;
2. Bagaimana pertimbangan dalam memutus merek sebagai merek terkenal pada dilusi merek?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan doktrin dilusi (*dilution doctrine*) sebagai perlindungan terhadap merek dalam sengketa merek dagang di Indonesia, serta bagaimana pertimbangan dalam memutus merek sebagai merek terkenal (*famous mark*) pada dilusi merek (*trademark dilution*). Untuk menjawab hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative, dimana penelitian ini berlandaskan peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka. Tujuan penelitian yuridis normative adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga hasil dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a) Guna mengetahui bagaimana penerapan doktrin dilusi (*dilution doctrine*) dalam sengketa merek dagang di Indonesia.
- b) Guna mengetahui bagaimana pertimbangan dalam memutus merek sebagai merek terkenal (*famous mark*) pada dilusi merek (*trademark dilution*).

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat yang diharapkan yaitu, dapat mengembangkan pengetahuan hukum khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.
- 2) Penelitian ini juga secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Lebih lanjut, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan partisipasi pemikiran untuk menunjang perkembangan ilmu hukum terlebih dalam hal hak kekayaan intelektual.

b) Manfaat Praktis

- 1) Manfaat dengan dilakukannya penelitian adalah untuk mengembangkan teori-teori tentang hak kekayaan intelektual terlebih mengenai hak merek dagang yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.
- 2) Memberikan partisipasi pemikiran serta manfaat bagi masyarakat, individu, pelaku usaha, terlebih pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual terlebih mengenai merek dagang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normative dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka.¹² Tujuan penelitian yuridis normative adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009): 14.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹³ Pendekatan masalah ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sebab, penelitian ini adalah penelitian hukum yang tentu tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian digunakan sebagai referensi dan memecahkan isu hukum yang akan dibahas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari 2 (dua) sumber, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 3) Buku teks;
- 4) Jurnal ilmiah.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011): 96.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data primer akan diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data, seperti norma dan asas hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk data sekunder, penulis akan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang bersumber dari jurnal penelitian, buku, majalah, informasi dan internet serta media lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang telah diperoleh dan mengkaitkannya dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan logika induktif. Logika induktif adalah cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat lebih umum dengan menggunakan perangkat normative interpretasi dan konstruksi hukum.