

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL CHRISTIAN DIOR DITINJAU DARI KONSEP *TRADEMARK DILUTION**

*Nadya Valerie¹, Edbert Seligshan Horman²

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Galaxy Bumi Permai Blok J4 No. 29 Surabaya, Jawa Timur¹
*e-mail: na_valerie@hotmail.com
Darmo Harapan VI Blok EH 3 Surabaya, Jawa Timur²
e-mail: edberthorman@gmail.com

Abstract

The practical purpose of writing this journal was to find out whether the famous Christian Dior brand has legal protection when viewed from the concept of brand dilution. The research method used was normative juridical. Brand dilution is different from general brand violations. Brand dilution occurred when well-known brands are used in goods of different types. The dilution of the brand does not require proof of the possibility of confusion to the consumer. The use of the famous Christian Dior brand by third parties can cause a reduction in the strength of the distinctiveness or uniqueness of the Christian Dior brand. The concept of brand dilution was actually implied in article 21 paragraph (1) letter c of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but has not been specifically regulated. This resulted in a legal vacuum in resolving disputes over famous brands that occurred in Indonesia.

Keywords: *Christian Dior Famous Brand; Brand Violations; Trademark Dilution.*

Abstrak

Tujuan praktis dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah merek terkenal Christian Dior mendapatkan perlindungan hukum bila ditinjau dari konsep dilusi merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dilusi merek berbeda dengan Pelanggaran Merek pada umumnya. Dilusi merek terjadi ketika merek terkenal digunakan pada barang yang berbeda jenis. Dilusi merek tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Penggunaan merek terkenal Christian Dior oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan daya pembeda atau keunikan dari merek Christian Dior. Konsep dilusi merek sebenarnya telah tersirat dalam pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun belum diatur secara khusus. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: *Merek Terkenal Christian Dior; Pelanggaran Merek; Dilusi Merek.*

* Naskah diterima: 19 Februari 2019, direvisi: 11 Maret 2019, disetujui untuk terbit: 14 Maret 2019
Doi: [10.3376/jch.v4i2.132](https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132)

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir (Sutedi, 2009: 38). Orang yang mampu menghasilkan kekayaan intelektual diberikan hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual atau *intellectual property rights*. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal, sehingga tak semua orang pula dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif (Saidin, 2015: 11) Oleh karena sifatnya yang eksklusif, maka Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yakni Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian, di mana salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang tergolong sebagai Hak Milik Perindustrian yang seringkali dijumpai di dalam kegiatan bisnis adalah merek. Pengaturan mengenai merek di Indonesia sendiri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu tujuan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah agar terciptanya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha terkait dengan bisnis yang dilakukannya.

Merek merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual yang sering kali dijumpai dalam dunia bisnis, di mana keberadaan suatu merek bagi produsen

barang atau jasa memiliki peranan yang penting. Di era globalisasi ini, perdagangan semakin luas dan persaingan usaha semakin meningkat. Meningkatnya persaingan usaha terlihat dari semakin banyak pelaku usaha yang menawarkan produk yang homogen atau sejenis. Hal ini tentunya menguntungkan konsumen karena konsumen mempunyai banyak pilihan. Namun di sisi lain, banyaknya pilihan seringkali membuat konsumen bingung dalam memilih suatu produk, dan tentunya keadaan inilah yang membuat keberadaan merek semakin penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Di sinilah pentingnya suatu merek, dikarenakan merek merupakan identitas yang melekat pada suatu produk. Dengan adanya suatu merek maka produk barang atau jasa dapat dibedakan asal mulanya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu *original*.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas yakni dalam Pasal 1 angka 5 ditentukan bahwa: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”, artinya pemilik merek harus melakukan pendaftaran terhadap merek miliknya terlebih dahulu agar lahir hak atas merek miliknya.

Permohonan pendaftaran hak atas merek tidak semua dapat dikabulkan atau diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu dasar penolakan tersebut adalah ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan istilah merek terkenal. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Apabila hal-hal tersebut belum dianggap cukup,

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merek terkenal. Tetapi dewasa ini, suatu merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Akibatnya banyak pelaku usaha yang menggunakan cara *instant* dengan membonceng ketenaran merek terkenal, baik untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Perlindungan merek terkenal yang sejenis sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengenai perlindungan merek terkenal khususnya untuk barang dan/jasa yang tidak sejenis. Ketiadaan aturan yang jelas tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal yang ada di Indonesia.

Setiap merek pasti mempunyai keunikan yang menjadi daya pembeda dari merek yang satu dengan merek yang lain. Daya pembeda dari suatu merek terkenal dapat berkurang atau mengalami

penurunan karena mengalami pencemaran maupun pengaburan. Konsep ini dikenal dengan istilah dilusi merek (*trademark dilution*). Dilusi merek menurut INTA (Internasional Trademark Association) adalah “*Dilution is the unauthorized use a highly distinctive mark by another in a manner which tends to blur its distinctiveness or tarnish its image even without any likelihood of confusion. Dilution is when the unauthorized use of a famous mark reduces the public’s perception that the mark signifies something unique, singular, or particular.*”

Dilusi merek adalah keadaan dimana pihak yang tidak sah menggunakan merek yang sudah terkenal pada merek lain yang cenderung mengaburkan kekhasan atau menodai citra merek terkenal tersebut bahkan tanpa adanya kebingungan. Dilusi terjadi ketika penggunaan yang tidak sah dari merek terkenal mengurangi persepsi publik bahwa merek tersebut menandakan sesuatu yang unik, tunggal, atau tertentu. Dilusi merek dapat timbul ketika merek digunakan pada barang yang bukan merupakan barang yang sifatnya *competitive* atau berbeda jenis, tidak menyebabkan kebingungan atau *confusion*, dan tidak ada kaitan bisnis antara keduanya (Saidin, 2015: 249).

Konsep dilusi merek sebenarnya telah tersirat dalam pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun belum diatur secara khusus. Pelanggaran merek yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada

dasarnya bertujuan agar konsumen tidak bingung, keliru, atau tertipu mengenai sumber barang yang dijual. Namun pada konsep dilusi merek, konsumen dibingungkan karena mereka berpikir merek yang sudah terkenal sebelumnya telah diperluas ke jenis lain yang tidak berhubungan dengan merek yang sudah terkenal sebelumnya. Dilusi merek kecil kemungkinannya akan terjadi pada barang yang sejenis karena konsumen dapat mengetahui dengan mudah yang mana merek terkenal yang asli dan mana merek yang mendompleng popularitas merek terkenal. Tetapi dilusi merek sangat berbahaya bagi barang yang tidak sejenis. Efek dilusi tidak dapat terlihat dalam jangka pendek sehingga sulit untuk dibuktikan. Namun dalam jangka panjang, dilusi merek akan membuat merek terkenal lama kelamaan semakin kabur.

Perlindungan merek terkenal dari dilusi merek (*Trademark Dilution*) telah diatur di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Di Amerika, perlindungan merek terkenal dari dilusi diatur secara tegas dan khusus di dalam *Trademark Dilution Revision Act of 2006*. Di Indonesia ketentuan mengenai dilusi merek tidak diatur secara khusus padahal terdapat beberapa sengketa merek yang bisa dilindungi dari dilusi merek, contohnya pada kasus merek terkenal Christian Dior melawan Baby Dior.

Pada tahun 2012, Christian Dior Couture suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Perancis, pemegang hak atas nama dagang Christian Dior dan merek dagang Dior menggugat pemegang

hak atas merek dagang Baby Dior. Merek Christian Dior telah terdaftar sejak tahun 1997 untuk melindungi barang dengan kelas 25 yaitu pakaian. Merek Christian Dior sudah berdiri sejak tahun 1946 di Paris dan saat ini telah terkenal dan terdaftar di manca negara, termasuk Indonesia. Merek Christian Dior tidak diragukan lagi termasuk dalam kategori merek terkenal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh majalah Forbes, Christian Dior menduduki urutan ke 216 perusahaan publik terbesar di dunia, sekaligus menjadikan Christian Dior sebagai perusahaan terbesar yang bergerak di bidang *apparel* di tahun 2016.

Pemegang hak atas merek Christian Dior menggugat pemegang hak atas merek Baby Dior karena merek Baby Dior dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu mengandung kata ‘Dior’ yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan ‘Dior’ yang merupakan bagian esensial dari merek Christian Dior. Kata Baby dari merek Baby Dior sendiri merupakan Bahasa Inggris yang berarti bayi, di mana merek Christian Dior juga memproduksi pakaian anak yang sudah dikenal dengan label Baby Dior. Merek Baby Dior sendiri terdaftar pada tahun 2011 untuk melindungi kelas barang 12 yaitu produk sepeda. Pemegang hak atas merek Baby Dior memberikan alasan bahwa Baby Dior adalah singkatan dari kalimat Benar benar Ada Bagus Yahud Dia Itu Orang Riang, suatu kalimat yang tidak memiliki arti yang jelas dan sulit diterima menurut logika dan akal sehat (*common sense*).

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan Christian Dior Couture melalui putusan Nomor 24/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Alasan ditolaknya gugatan tersebut yaitu Majelis Hakim berpendapat merek Baby Dior tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Christian Dior dan juga kedua merek melindungi kelas barang yang berbeda, dimana merek Baby Dior melindungi kelas barang 12 dan merek Christian Dior melindungi kelas barang 25. Selanjutnya pihak Christian Dior Couture mengajukan permohonan kasasi tetapi ditolak melalui putusan Nomor 184/K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 karena Majelis Hakim berpendapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup. Dalam kasus ini, Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum ditinjau dari *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS agreement)* yang telah diratifikasi Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: “Apakah merek terkenal Christian Dior mendapatkan perlindungan hukum bila ditinjau dari konsep *Trademark Dilution?*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, sebagai dasar hukum

penyelesaian permasalahan dalam praktik hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Selain itu digunakan pula tipe pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konseptual yang didasarkan pada doktrin-doktrin, teori atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Marzuki, 2005: 158).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merek terkenal. Tetapi dewasa ini, suatu merek terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Akibatnya banyak pelaku usaha yang menggunakan cara *instant* dengan membonceng ketenaran merek terkenal, baik untuk barang yang sejenis maupun tidak sejenis.

Penggunaan merek terkenal pada barang lain yang tidak sejenis merupakan dilusi merek. Dilusi merek terjadi ketika pihak lain menggunakan merek terkenal pada produk yang tidak sejenis, meskipun tidak ada kebingungan tentang produk ataupun asal produk, tapi hal ini akan mengurangi keunikan dari merek terkenal dan terdapat kemungkinan di kemudian hari merek terkenal yang sudah kuat tersebut akan menjadi merek yang lemah. Seperti pada kasus merek terkenal Christian Dior, dimana ada barang tidak sejenis yang menggunakan merek Baby Dior dengan maksud ingin membonceng ketenaran dari merek terkenal Christian Dior.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan yaitu mengenai arti dari merek Baby Dior. Kimsan Purwo dan Kiman Purwo beralasan bahwa merek Baby Dior merupakan akronim dari Benar benar Ada, Bagus, Yahud, Dia Itu Orang Riang, hal mana merupakan singkatan dari kata-kata yang asal comot dan sama sekali tidak memiliki suatu kalimat yang jelas dan dapat diterima oleh logika dan akal sehat. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Kimsan Purwo dan Kiman Purwo dengan sengaja menggunakan merek Baby Dior yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Christian Dior. Sehingga terlihat bahwa Kimsan Purwo dan Kiman Purwo memiliki itikad tidak baik untuk mendompleng keterkenalan merek Christian Dior.

Secara singkat, itikad tidak baik atau *bad faith* adalah perilaku atau tindakan

yang mengandung motif yang berkebalikan dari tindakan yang mendasarkan pada prinsip *utmost good faith*. *Bad faith* adalah tindakan yang dilakukan dengan didasari niat buruk. Tindakan seperti itu lazimnya disertai dengan niat melakukan kecurangan, baik secara nyata maupun yang masih dalam tahap rencana. Tujuannya, untuk mengelabui atau menyesatkan pihak lain, atau dalam batas tertentu bermaksud mengabaikan atau mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya (Wijaya, 2018: 15).

Merek Christian Dior sendiri sudah berdiri sejak kurang lebih 70 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 1946 dan telah terdaftar di manca negara serta terdaftar di Indonesia sejak tahun 1997. Sehingga sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Kimsan Purwo dan Kiman Purwo untuk mendaftarkan merek Baby Dior, kecuali niat untuk membonceng ketenaran dari merek terkenal Christian Dior yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.

Untuk dapat mengetahui keterkenalan merek Christian Dior, maka dapat mengacu kepada ketentuan mengenai merek terkenal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf b maka dapat disimpulkan untuk mengetahui keterkenalan suatu merek, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi Merek yang

diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Mengenai keterkenalan merek Christian Dior bukan hal yang diragukan lagi, sebagaimana juga diakui dalam pertimbangan hakim dalam memutus kasus antara merek Christian Dior melawan merek Baby Dior. Sehingga terdapat pula kejanggalan lain dalam putusan kasus merek Christian Dior melawan merek Baby Dior karena Majelis Hakim telah tidak konsisten dengan pertimbangan hukum dalam putusannya. Di satu pihak mengakui keterkenalan dari merek Christian Dior, tetapi di lain pihak Majelis Hakim telah mengabaikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek terkenal.

Perlindungan merek terkenal yang sejenis sudah cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun memang hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terhadap merek terkenal yang tidak sejenis. Ketiadaan peraturan tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek terkenal yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tetapi hal tersebut tidak serta merta menghilangkan perlindungan terhadap merek terkenal.

Pelanggaran merek yang terjadi dalam kasus merek Christian Dior melawan merek Baby Dior berbeda dengan

pelanggaran merek pada umumnya. Pelanggaran merek pada umumnya menyebabkan kebingungan bagi konsumen karena adanya kemiripan produk antara merek yang asli dengan merek yang menjiplak. Berbeda dengan doktrin dilusi merek dimana pemilik merek terkenal diizinkan untuk melarang pihak lain yang menggunakan merek mereka dengan cara-cara yang dapat mengancam keunikan merek tersebut.

Pada kasus merek Christian Dior melawan Baby Dior dimana Kimsan Purwo dan Kiman Purwo menggunakan merek yang identik dengan merek Christian Dior dalam barang yang tidak berkompetisi atau tidak sejenis. Kedua merek tersebut melindungi kelas yang berbeda, dimana merek Christian Dior melindungi kelas 25 sedangkan merek Baby Dior melindungi kelas 12. Adanya merek Baby Dior dapat mengurangi kekuatan atau keunikan dari merek Christian Dior, sehingga dapat mengakibatkan kebingungan konsumen mengenai asal muasal produk. Konsumen dapat menduga bahwa merek Christian Dior yang dikenal dengan produk pakaian telah diperluas hingga produk sepeda.

Adanya merek Baby Dior tidak termasuk pelanggaran merek, apabila dilihat dari pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan merek Baby Dior dan merek Christian Dior masing-masing melindungi kelas barang yang berbeda. Namun berbeda apabila ditinjau dari konsep dilusi. Dilusi berbeda

dengan pelanggaran merek biasa karena dilusi tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah bukti bahwa penggunaan dari merek tersebut oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda atau keunikan merek tersebut.

Di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain telah diatur mengenai doktrin dilusi merek, tetapi di Indonesia belum di atur secara eksplisit. Pengaturan dilusi dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan hak-hak yang lebih luas kepada pemilik merek terkenal untuk melindungi keunikan dari merek mereka melawan *blurring* dan *tarnishment* yang berbeda dengan pelanggaran merek biasa (*trademark infringement*).

Di Indonesia, konsep dilusi merek sebenarnya telah tersirat dalam pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan permohonan pendaftaran akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, namun hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut, maka solusinya Indonesia dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris. Indonesia sendiri telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* melalui

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang mengesahkan :

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi.
2. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* yang telah ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, maka sesuai dalam bagian menimbang huruf b, “bahwa ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention* tersebut di atas mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Industri (*industrial property*), baik yang menyangkut paten, merek maupun desain produk industri”, maka dengan demikian pengaturan perundang-undangan di bidang Merek di Indonesia harus berdasarkan pada ketentuan Konvensi Paris. Oleh sebab itu, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.

Pasal 6 bis Konvensi Paris ini telah meletakkan dasar-dasar perlindungan yang baik, berisi ketentuan dan jaminan untuk level perlindungan yang lebih bagi merek terkenal, akan tetapi pasal tersebut hanya melindungi merek terkenal dari adanya pelanggaran merek terkenal dan tidak melindungi merek tersebut dari dilusi merek. Pasal 6 bis Konvensi Paris menetapkan bahwa negara anggota Konvensi Paris harus mengambil tindakan secara *ex-officio* jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangnya atau atas dasar permintaan suatu pihak yang berkepentingan untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang mengakibatkan suatu reproduksi, suatu tiruan atau suatu terjemahan yang menimbulkan kebingungan, suatu merek yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dari negara dimana merek tersebut didaftarkan atau digunakan sebagai merek yang dikenal dalam negara tersebut dan telah menjadi merek seseorang yang berhak untuk itu berdasarkan konvensi ini dan digunakan untuk produk yang identik atau produk yang mirip. Aturan ini juga berlaku manakala bagian esensial dari merek menimbulkan suatu reproduksi dari setiap merek yang dikenal atau suatu tiruan yang menyebabkan kebingungan.

Pada perkembangan berikutnya, hadir *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pada tahun 1994. Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) telah meratifikasi TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan

meratifikasi TRIPs, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi peraturan nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan TRIPs.

TRIPs menggabungkan dan memperluas perlindungan merek terkenal yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Paris, yaitu dalam *Article 16 (3) TRIPs* yang menyatakan bahwa pasal 6 bis Konvensi Paris juga akan berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting) untuk barang atau jasa yang tidak sejenis. Dapat dilihat bahwa Pasal 16 ayat (3) TRIPs merupakan perluasan dari *Paris Convention*, dimana ruang lingkup perlindungan dari Pasal 6 bis Konvensi Paris diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Pada praktek peradilan di Indonesia, terdapat penggunaan Pasal 16 ayat (3) TRIPs dalam beberapa putusan hakim. Contohnya pada putusan perkara Diageo North America melawan Stephen Rudy dan Ditjen HKI. Perusahaan Diageo North America adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual minuman beralkohol bermerek Smirnoff yang telah dikenal sejak abad 19 dan terdaftar di berbagai negara, termasuk di Indonesia telah terdaftar sejak tahun 1958. Pada tahun 2003, pengusaha Indonesia Stephen Rudy mendaftarkan merek Smirnoff di Ditjen HKI pada kelas 25 yang melindungi pakaian.

Perusahaan Diageo North America selaku pemilik dari merek Smirnoff menggugat Stephen Rudy. Perusahaan Diageo North America mengeluarkan

biaya yang tidak sedikit untuk mencapai ketenarannya seperti sekarang ini. Diageo melakukan promosi besar-besaran di seluruh dunia hingga mencapai miliaran dolar. Diageo juga pernah menjadi sponsor pada tur Asia klub bola *Manchester United* dan juga menjadi sponsor dalam film seri James Bond berjudul *Quantum of Solace*. Tentu sangat banyak waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh keterkenalan dari merek Smirnoff tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan merek Smirnoff milik pengusaha Indonesia Stephen Rudy dengan dasar Pasal 16 ayat (3) TRIPs

Contoh lain dilusi dalam bentuk pengaburan (*blurring*) dalam kasus Tiffany suatu restoran di Boston tidak akan menyebabkan kebingungan bagi konsumen dengan Tiffany toko perhiasan yang terkenal di New York, namun keunikan dan daya pembeda yang menghubungkan kata Tiffany dengan toko perhiasan yang terkenal *fashionable* akan dilemahkan (Jened, 2015: 246).

Perbuatan dilusi merek dapat mengurangi dan menurunkan reputasi merek sehingga merek terkenal kehilangan daya pembeda oleh karena nilai kekhasan dan keunikannya dikaburkan (*blurring*) atau dinodai (*tarnishment*) oleh merek lain. Seperti Stephen Rudy, Kimsan Purwo dan Kiman Purwo, banyak pengusaha lokal Indonesia yang dengan gampangnya ingin membonceng popularitas merek terkenal.

Dilihat dari aspek kehilangan keuntungan penjualan sekalipun tidak perlu dibuktikan dalam pelanggaran atas

dilusi merek, tetapi dengan adanya penggunaan merek yang sama walaupun barangnya tidak sejenis, tetap membuat aktivitas perdagangan tidak stabil, terutama pada penghitungan untung rugi. Adanya penghitungan tersebut meliputi hal-hal yaitu bahwa pemilik merek menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman yang dikenai bunga, ongkos bulanan, dan upah tenaga kerja yang semuanya harus diterima kembali dari hasil penjualan sehingga pemilik merek dapat membiayai pengeluaran hidupnya. Akan tetapi, kerugian ekonomi terbesar yang nyata adalah kehilangan reputasi dan kepercayaan konsumen atas merek terkenal yang dikaburkan dan dinodai (Dwisvimiari, 2016: 241).

Seperti pada putusan kasus merek Smirnoff, seharusnya Pasal 16 ayat (3) TRIPs dapat diterapkan pula pada kasus merek Christian Dior melawan merek Baby Dior. Walaupun melindungi kelas barang yang berbeda, tetapi merek Christian Dior sudah sangat terkenal sehingga mempunyai *power* yang sangat besar di pasaran, sehingga merek Baby Dior dengan mudah dapat membongkang keterkenalan dari merek Christian Dior.

Pasal 16 ayat (3) TRIPs sebaiknya diterapkan secara menyeluruh di semua kasus serupa, maka dengan sendirinya paradigma pengusaha Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik. Hakim seharusnya menerapkan konsep dilusi pada sengketa merek Christian Dior melawan merek Baby Dior melalui Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis jo. Pasal 16 ayat (3) TRIPs *agreement*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Merek terkenal Christian Dior mendapatkan perlindungan hukum bila ditinjau dari konsep dilusi merek. Dilusi merek berbeda dengan pelanggaran merek biasa karena dilusi tidak membutuhkan bukti adanya kemungkinan kebingungan pada konsumen. Penggunaan merek yang mirip dengan merek terkenal Christian Dior oleh pihak ketiga dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan dari daya pembeda atau keunikan merek Christian Dior.

Sehingga merek terkenal Christian Dior seharusnya mendapatkan perlindungan dari dilusi merek sebagaimana diatur dalam TRIPs *Agreement* dan Konvensi Paris. Majelis Hakim dalam memutus kasus dilusi merek di Indonesia dapat menerapkan TRIPs *Agreement* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) TRIPs yang memperluas perlindungan merek terkenal dalam Pasal 6bis Konvensi Paris untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebaiknya pemerintah segera mengatur mengenai konsep dilusi merek di Indonesia sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal. Selama aturan mengenai dilusi merek belum diterbitkan, maka untuk menghindari kekosongan hukum para

Hakim dalam memutus perkara dapat menerapkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs *Agreement* secara menyeluruh pada kasus-kasus dilusi merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Black, Henry Campbell, 2009, *Black Law's Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co.

Gunawati, Anne, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung.

Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Maulana, Insan Budi, 1999, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin, OK, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Dwisvimiar, Inge, 2016, *Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek*

Terkenal di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2.

Wijaya, Wilson, 2018, Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No.1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

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

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.