

The Use of Trademark Dilution as a Cause of Action to Protect Well-Known Trademark: A Comparative Study between Indonesia and the United States of America

Author:

Tiyara Mazidah Wiriyadinata¹ and Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This legal research aims to analyse how trademark dilution is used as cause of action to protect well-known trademark in Indonesia and the United States of America. Trademark dilution is trademark violation caused by dissimilar and non-competing goods. Protection against trademark dilution is only given to a well-known trademark that already established its reputation and distinctiveness hence the existence of similar trademark by dissimilar goods could affects the well-known trademark's reputation and distinctiveness.

This legal research is arranged using normative legal research format and also approach it in comparative-descriptive manner. This legal research analysis is based on literature study on domestic law, international treaties, and case law that are relevant to trademark dilution protection in Indonesia and the United States of America.

After analyzing collected data, this legal research came up with several findings and conclusions. First, Indonesia has indirectly and implicitly regulated trademark dilution, although compared to the more comprehensive regulation in the United states of America, it is still lacking in some aspects of protection. Second, Indonesia could adopt some features that can be found in the United States of America's anti-dilution law to improve Indonesia's trademark law on trademark dilution protection.

Keywords: trademark dilution, well-known trademark, trademark, intellectual property rights

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***Penggunaan Dilusi Merek sebagai Penyebab Tindakan (Cause of Action)
untuk Melindungi Merek Terkemuka: Studi Banding antara Indonesia dan
Amerika Serikat***

Oleh:

Tiyara Mazidah Wiriyadinata¹ dan Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dilusi merek digunakan sebagai penyebab tindakan untuk melindungi merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat. Dilusi merek adalah pelanggaran merek yang dilakukan oleh barang yang tidak sejenis dan tidak bersaing dengan merek yang dilanggar. Perlindungan terhadap dilusi merek hanya diberikan kepada merek terkenal yang sudah memiliki reputasi dan ciri khas yang mapan sehingga keberadaan merek yang menyerupai oleh barang yang tidak sejenis dapat mempengaruhi reputasi dan kekhasan merek terkenal tersebut.

Penelitian hukum ini disusun dengan menggunakan format penelitian hukum normatif dan juga mendekatinya secara deskriptif komparatif. Analisis penelitian hukum ini didasarkan pada studi literatur tentang hukum dan perundang-undangan dalam negeri, perjanjian internasional, dan kasus hukum yang relevan dengan perlindungan dilusi merek di Indonesia dan Amerika Serikat.

Setelah menganalisis data yang terkumpul, penelitian hukum ini menemukan dan menarik beberapa kesimpulan. Pertama, Indonesia telah mengatur dilusi merek secara tidak langsung dan implisit, meskipun dibandingkan dengan peraturan yang lebih komprehensif di Amerika Serikat, terdapat beberapa aspek perlindungan yang masih kurang. Kedua, Indonesia dapat mengadopsi beberapa peraturan yang dapat ditemukan dalam undang-undang anti-dilusi Amerika Serikat untuk menyempurnakan undang-undang merek Indonesia tentang perlindungan dilusi merek.

Kata Kunci: *dilusi merek, merek terkenal, merek, hak kekayaan intelektual*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016).

² Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.