

PENGUNAAN DOKTRIN DILUSI MEREK SEBAGAI SYARAT PENOLAKAN ATAU PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA TIDAK SEJENIS DI INDONESIA

Ariqah Salsabilla¹, Dina W. Kariodimedjo²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji konsep doktrin dilusi merek sebagai syarat penolakan atau pembatalan pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016) memberikan syarat penolakan atau pembatalan pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis di Indonesia, tetapi syarat tersebut hanya merupakan syarat formil sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dan menimbulkan inkonsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan syarat penolakan atau pembatalan pendaftaran merek untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis di peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan doktrin dilusi merek.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti skripsi dan jurnal. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal karena menggunakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil yang didapat dari penulisan hukum ini adalah bahwa terdapat dua jenis dilusi merek, yaitu dilusi oleh pengaburan (*blurring*) dan dilusi oleh perusakan (*tarnishment*) serta faktor-faktor untuk menentukan masing-masing jenis dilusi merek tersebut. Kemudian, faktor-faktor tersebut digunakan sebagai penyelesaian kasus *INTER IKEA SYSTEMS B. V. melawan PT Angsa Daya dan Starbucks Corporation melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company* sebagai contoh sehingga didapatkan rekomendasi penyempurnaan UU MIG dan Permenkumham 67/2016.

Kata kunci: Dilusi Merek, Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis, Syarat Penolakan atau Pembatalan Pendaftaran.

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***THE USE OF THE TRADEMARK DILUTION DOCTRINE AS A
CONDITION FOR REJECTION OR CANCELLATION OF TRADEMARK
REGISTRATION FOR DISSIMILAR GOODS AND/OR SERVICES IN
INDONESIA***

Ariqah Salsabilla¹, Dina W. Kariodimedjo²

ABSTRACT

This legal writing aims to examine the concept of trademark dilution doctrine as a condition for rejection or cancellation of trademark registration for dissimilar goods and/or services and its possible application in Indonesia. Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (UU MIG) and Article 19 of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Trademark Registration (Permenkumham 67/2016) provide conditions for refusal or cancellation of trademark registration for goods and/or services are not the same in Indonesia, but these requirements are only formal requirements and are insufficient to provide legal certainty and cause inconsistencies in judges' decisions. Therefore, it is necessary to improve the requirements for rejection or cancellation of trademark registrations for dissimilar goods and/or services in Indonesian laws and regulations by using the trademark dilution doctrine.

The method used in this writing is normative juridical which includes statutory regulations and secondary legal materials such as theses and journals. This research is also called doctrinal legal research because it uses legal rules, legal principles, or legal doctrines to answer the legal problems faced. The data used in this research is juridical-normative legal research which is then analyzed using a qualitative approach.

The results obtained from writing this law are that there are two types of brand dilution, namely dilution by blurring and dilution by tarnishment as well as factors to determine each type of brand dilution. Then, these factors were used to resolve the cases of INTER IKEA SYSTEMS B.V. against PT Angsa Daya and Starbucks Corporation against PT Sumatra Tobacco Trading Company as examples so that recommendations for improvements to the MIG Law and Permenkumham 67/2016 were obtained.

**Keywords: Trademark Dilution, Dissimilar Goods and/or Services.
Conditions for Refusal or Cancellation of Registration.**

¹ Undergraduate Student of Business Law Department in the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer of Business Law Department in the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.