

# Penggunaan Doktrin Daya Pembeda dalam Membuktikan Iktikad Tidak Baik sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan Dilusi Melalui Pendaftaran Terlebih Dahulu di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek Starbucks) = The Use of The Distinctiveness Doctrine in Proving Bad Faith as a Form of Famous Trademark Protection Against Dilution Through Prior Registration in Indonesia (Case Study of Starbucks Trademark Dispute)

Luqman Abdurrahman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920528352&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Tindakan dilusi merupakan bentuk pengeksploitasian merek terkenal yang bertujuan untuk memanfaatkan reputasi yang dimilikinya. Tindakan dilusi tidak secara langsung menimbulkan persaingan diantara para pihak, karena tindakan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek yang sama pada kelas yang berbeda. Akibatnya tindakan dilusi seringkali mengecoh penegak hukum dan terlambat disadari oleh pihak yang dirugikan hingga berlangsung dalam waktu yang lama, terlebih lagi jika tindakan tersebut dilakukan melalui pendaftaran terlebih dahulu oleh pelaku. Dalam hal ini daya pembeda memainkan peranan yang penting, karena berdasarkan unsur ini dapat terlihat apakah penggunaan suatu tanda oleh pihak lain dapat menimbulkan likelihood association hingga kemudian dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dilusi. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis mengenai penyebab tindakan dilusi melalui pendaftaran terlebih dahulu dapat terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu penulis juga akan menganalisis mengenai bagaimanakah penggunaan doktrin daya pembeda dalam membuktikan terjadinya suatu tindakan dilusi pada penggunaan suatu tanda dalam merek oleh pihak lain. Adapun penelitian terhadap kedua hal tersebut akan penulis lakukan dengan cara menganalisis kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus sengketa merek "starbucks" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan disusun dari pengkajian bahan pustaka atau data sekunder, melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan materi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan dilusi dapat terjadi dan berlangsung begitu lama karena perlindungan merek terkenal atas tindakan tersebut masih sangat terbatas di Indonesia. Meskipun perlindungan merek terus berkembang seiring dengan diperbaruinya hukum merek, akan tetapi perlindungan merek terkenal terhadap tindakan yang demikian masih terbatas dan hanya bertumpu pada gugatan pembatalan merek dengan dasar adanya iktikad tidak. Adapun berdasarkan kasus yang penulis angkat, tindakan tergugat terbukti merupakan suatu tindakan dilusi karena penggunaan tanda yang inherently distinctive oleh tergugat jelas menimbulkan suatu likelihood association dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pengeksploitasian reputasi dan popularitas dari merek terkenal milik penggugat. Berdasarkan hal ini, penting bagi penegak hokum untuk berhati-hati dalam menangani kasus yang demikian serta perlu adanya peningkatan dalam ketentuan perlindungan mengenai tindakan dilusi.

.....The act of dilution is a form of exploitation of a well-known trademark that aims to utilize its reputation. The act of dilution does not directly cause competition between the parties, because this action is done by registering the same mark in a different class. As a result, the act of dilution often outwits law enforcement

and is realized too late by the injured party until it continues for a long time, especially if the action is carried out through prior registration by the perpetrator. In this case, distinguishing power plays an important role, because based on this element it can be seen whether the use of a mark by another party can cause a likelihood association so that it can then be said to be an act of dilution. In this thesis, the author will analyze the causes of dilution through prior registration that can occur and last for a long time. In addition, the author will also analyze how the use of the doctrine of distinguishing power in proving the occurrence of an act of dilution on the use of a mark in the trademark by another party. The research on these two things will be done by analyzing real cases that occur in Indonesia, namely the case of trademark disputes "starbucks" based on Supreme Court Decision Number 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. The method used in this research is juridical-normative and descriptive qualitative, where this research will be compiled from the study of library materials or secondary data, through the search for regulations and literature related to the material. The results of this study indicate that the act of dilution can occur and last so long because the protection of famous marks for such acts is still very limited in Indonesia. Although trademark protection continues to evolve along with the updating of trademark law, the protection of well-known trademarks against such actions is still limited and only relies on trademark cancellation lawsuits on the basis of the existence of bad faith. Based on the case raised by the author, the defendant's actions were proven to be an act of dilution because the use of inherently distinctive marks by the defendant clearly creates a likelihood association and can be categorized as an act of exploitation of the reputation and popularity of the defendant's well-known trademark. Based on this, it is important for law enforcers to be careful in handling such cases and there is a need to improve the protection provisions regarding dilution actions.