

MENELUSURI PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA MEREK DI NEGARA INDONESIA DAN THAILAND

Cherish Young¹, Felicia Evelyn², Imanuel Faano Zega³, Jaden Asher Marpaung⁴, Kenzie Betha Addison⁵

01051220014@student.uph.edu¹, 01051220005@student.uph.edu²,
01051220200@student.uph.edu³, 01051220030@student.uph.edu⁴,
01051220020@student.uph.edu⁵

Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum Indonesia awalnya dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi berkembang dengan mencakup pelanggaran norma kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan yang dilindungi hukum, dipengaruhi oleh putusan *Lindenbaum v. Cohen*. Sebaliknya, konsep wrongful acts di Thailand sejak awal telah mencakup pelanggaran hukum, kesusilaan, dan kewajiban moral tanpa memerlukan interpretasi yurisprudensial yang luas. Dalam kasus sengketa merek, kedua negara mengedepankan prinsip first to file sesuai TRIPS Agreement. Meskipun regulasi belum secara eksplisit mengatur dilusi merek, unsur-unsur seperti blurring dan tarnishment ditemukan dalam peraturan masing-masing. Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2016 mengakui merek terkenal, tetapi memerlukan penyesuaian untuk skala global. Sementara itu, Thailand memiliki kriteria pendaftaran merek yang lebih rinci, meskipun implementasinya masih multitafsir. Harmonisasi konsep hukum tradisional dan perkembangan yurisprudensi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Merek, Thailand, Indonesia.

Abstract: *Unlawful Acts (PMH) in Indonesian law were initially narrowly defined as violations of statutory provisions. However, under the influence of the Lindenbaum v. Cohen case, the concept has expanded to include breaches of norms of decency, morality, and legally protected interests. In comparison, the concept of wrongful acts in Thailand has, from the outset, encompassed violations of law, decency, and moral obligations without relying heavily on jurisprudential interpretation. In trademark disputes cases, both countries apply the "first to file" principle in line with the TRIPS Agreement. While neither country explicitly regulates brand dilution, elements such as blurring and tarnishment can be identified within their respective legal frameworks. Indonesia, through Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, recognizes well-known brands but requires further adjustments to address global-scale challenges. Meanwhile, Thailand has more detailed criteria for trademark registration, though its implementation remains open to interpretation. Harmonizing traditional legal concepts with evolving jurisprudence is essential to ensure equitable legal certainty.*

Keywords: *Unlawful Acts, Civil Law, Trademarks, Thailand, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Secara umum, timbulnya sengketa hukum perdata di Indonesia hanya didasarkan pada suatu tindakan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), sehingga tidak sedikit jumlah perselisihan yang timbul akibat PMH.¹ Secara konseptual, pemahaman PMH dalam kacamata hukum perdata Indonesia berawal dari adanya putusan *Hoge Raad* (Pengadilan Tingkat Kasasi) Belanda pada kasus *Lindenbaum v. Cohen* (“**Putusan Hoge Raad**”).² Pada esensinya, Putusan *Hoge Raad* mengubah penafsiran Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (“**BW**”) mengenai PMH, yang mana suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai PMH apabila (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (ii) melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, (iii) bertentangan dengan kesusilaan, atau (iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.³ Sebelumnya, PMH hanya dimaknai secara sempit, yaitu sekedar perbuatan yang bertentangan dengan pasal atau ketentuan dalam peraturan tertulis saja.⁴

Putusan *Hoge Raad* memang dikeluarkan di wilayah negara Belanda dengan menggunakan hukum Belanda. Namun, akibat dari kodifikasi hukum perdata Belanda di Indonesia pada tahun 1848, maka ketentuan BW menjadi berlaku di wilayah negara Indonesia sebagai hukum perdata Indonesia bagi golongan Hindia Belanda. Kemudian, pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, masih belum ada undang-undang perdata baru yang diundangkan. Selaras dengan fakta tersebut, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) mengatur bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945.⁵ Alhasil, BW pun masih berlaku hingga saat ini dan merupakan sumber serta peraturan hukum perdata utama bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang golongan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai PMH dalam hukum perdata Indonesia masih mengacu pada Putusan *Hoge Raad*.

Sebagai peraturan hukum perdata utama di Indonesia, BW juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”). Berkaitan dengan hal ini, ketentuan PMH diatur di dalam Pasal 1365 KUHPer, yang mana bunyi pasal tersebut sama seperti ketentuan dalam Pasal 1401 BW yaitu “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Betul bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai PMH dengan mengacu pada Putusan *Hoge Raad*, namun untuk membuktikan adanya suatu PMH dalam sengketa hukum perdata, maka unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 1365 KUHPer harus dipenuhi secara lengkap. Unsur-unsur tersebut terdiri dari (i) adanya suatu perbuatan, (ii) perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatige*), (iii) adanya kesalahan dari pihak pelaku, (iv) adanya kerugian bagi korban, dan (v) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Pembuktian kelima unsur ini juga nantinya akan mencakup pemahaman PMH dalam Putusan *Hoge Raad*.

¹ <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1664/802>

² <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2204-mengenal-lebih-dekat-hoge-raad-belanda>

³ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>

⁴ <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>

⁵ <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/422/272>

Untuk memahami lebih lanjut mengenai PMH dan pemenuhan unsur pembuktiannya dalam suatu sengketa hukum perdata, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”), khususnya merek antara IKEA (Penggugat) dan IKEMA (Tergugat) di Indonesia dapat dijadikan sebagai contoh yang relevan. Secara singkat, IKEA mengajukan gugatan terhadap IKEMA terkait dengan pendaftaran dan penggunaan mereknya yang menyerupai IKEA serta didasarkan atas itikad yang tidak baik. Pada putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi pada Mahkamah Agung, Majelis Hakim berpendapat dan memutuskan bahwa pendaftaran serta penggunaan merek IKEMA tidaklah sah. Namun, pada putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim justru memenangkan IKEMA karena telah terdaftar terlebih dahulu (*first to file*) dan juga memiliki kelas barang yang berbeda dengan IKEA. Meskipun gugatan pelanggaran maupun pembatalan merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (“**UU Merek**”) tidak didasarkan atas suatu PMH, namun unsur-unsur untuk membuktikan suatu gugatan merek juga mencakup unsur pembuktian PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.

Lebih lanjut, ternyata PMH juga dikenal dan diatur dalam yurisdiksi hukum negara-negara lain seperti Thailand. Sama halnya seperti Indonesia, Thailand merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang didasarkan pada sistem kodifikasi dan peraturan perundang-undangan tertulis.⁶ Ketentuan mengenai PMH di Thailand diatur dalam Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang Thailand (“**KUHPD**”) yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, secara melawan hukum mencederai nyawa, tubuh, kesehatan, kebebasan, properti, atau hak apapun dari orang lain, dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib memberikan ganti rugi atas hal tersebut*”.⁷ Jika ditinjau lebih lanjut, suatu PMH dapat dibuktikan apabila seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 420 KUHP Thailand dapat dibuktikan. Adapun unsur-unsur ini mencakup, (i) adanya perbuatan melawan hukum, (ii) adanya kesengajaan atau kelalaian, (iii) terdapat kerugian atau cedera, (iv) adanya hubungan kausalitas antara kerugian atau cedera dengan perbuatan melawan hukum.⁸ Jika dibandingkan dengan pemahaman PMH yang berlaku dalam yurisdiksi hukum Indonesia, maka Thailand memiliki pemahaman PMH yang serupa.

Sama seperti sebelumnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai ketentuan PMH yang berlaku di Thailand, kasus sengketa HKI khususnya merek antara STARBUCKS (Penggugat) dan STARBUNG (Tergugat). Kasus ini bermula dari adanya surat somasi yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum *Tilleke and Gibbins* selaku kuasa hukum STARBUCKS kepada Damrong selaku pemilik STARBUNG pada Oktober 2012. Dalam somasi tersebut, Damrong dituntut untuk menghapus lingkaran hijau dalam logo STARBUNG yang dianggap mirip seperti STARBUCKS.⁹ Pada intinya, kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan.

Sebagai tambahan, Indonesia dan Thailand merupakan negara anggota *World Trade Organization* (“**WTO**”) yang telah menandatangani *Trade Related Aspects of Intellectual*

⁶ <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6722017>

⁷ <https://www.thailandlawonline.com/civil-and-commercial-code/420-452-thai-law-on-wrongful-acts#:~:text=LIABILITY%20FOR%20WRONGFUL%20ACTS&text=Section%20420.,bound%20to%20make%20compensation%20therefore.>

⁸ <https://www.thailawforum.com/articles/Non-Pecuniary-Damages-in-Wrongful-Acts-in-us-and-thailand-laws.html#:~:text=According%20to%20section%20420%2C%20the.show%20all%20of%20these%20elements.>

⁹ <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/view/72859/58592>

Property Rights (“TRIPS”) *Agreement*. Isi dari TRIPS *Agreement* ini adalah untuk mewajibkan setiap negara-negara anggotanya untuk membentuk aturan dalam negaranya tentang HKI.¹⁰ Dalam implementasinya, kedua negara ini memiliki persamaan yang melekat dalam perlindungan HKI di negaranya masing-masing. Hukum HKI di kedua negara ini sama-sama mengedepankan sikap *first to file* yang artinya, pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu dialah yang berhak untuk menggunakan HKI tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang telah menyetujui TRIPS *Agreement*, Indonesia dan Thailand telah membentuk peraturan yang melekat di negaranya masing-masing atas status hak atas merek. Dari pelaksanaan hak atas merek di masing-masing negara tersebut, persamaan yang dapat dilihat terletak pada ketiadaan dilusi merek. Apa itu dilusi merek? Dilusi merek adalah penggunaan merek tanpa izin namun tidak menimbulkan kebingungan masyarakat. Dilusi merek ini dapat berupa bentuk yang beraneka ragam, seperti pendaftaran merek dengan nama yang sama di kelas yang sama, pendaftaran merek dengan salah satu kata yang sama, pendaftaran merek yang sama namun didaftarkan pada kelas yang berbeda, dan lain sebagainya.¹² Fenomena atas dilusi merek ini, sudah mulai diperhatikan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Di Amerika Serikat sendiri contohnya, mereka sudah mengeluarkan *Federal Trademark Dilution Act of 1995* yang sebagaimana telah diubah menjadi *Federal Trademark Dilution Revision Act of 2006* (“TDRA”).¹³ TDRA mengklasifikasikan dilusi merek menjadi 2 bentuk, yaitu *blurring* (pengaburan) dan *tarnishment* (pencemaran). Dari kedua bentuk tersebut, TDRA secara tegas mencirikan kedua bentuk itu dengan adanya kemiripan dengan merek terkenal. *Blurring* dalam hal ini adalah menggunakan sebuah merek terkenal yang diakali agar tidak terlalu mirip dengan merek terkenal tersebut, sedangkan pada *tarnishment* adalah dengan penggunaan merek tanpa izin yang merugikan nama dari merek tersebut.¹⁴ TDRA menekankan pada adanya kesamaan merek terkenal. Merek terkenal dalam hal ini didefinisikan juga lebih lanjut dalam TDRA sebagai merek yang sudah dikenal orang secara luas. Definisi dari TDRA ini sejatinya masih terlalu luas, dasar yang digunakan untuk bisa melihat sebuah merek terkenal dalam TDRA hanyalah pada dikenalnya merek tersebut oleh konsumen luas. TDRA menuliskan terkait jangkauan pasar dari merek tersebut dan juga diketahuinya merek tersebut dibenak banyak orang. Pemaknaan dikenal konsumen luas, jangkauan pasar yang luas, serta diketahui banyak orang masih kurang pasti, karena hal ini memberikan pemaknaan yang luas kepada hakim dan juri dalam melihat sebuah kasus merek yang terjadi berdasarkan pandangan luas dari pemahaman mereka. Negara lainnya yang juga mengadopsi pengaturan terkait merek terkenal adalah negara-negara Uni Eropa. Aturan tentang perlindungan merek Uni Eropa yaitu *trademark directive*, mendefinisikan dilusi merek sebagai bentuk tidak terpisahkan dari persaingan curang.¹⁵ Ketentuan-ketentuan yang dimaksud juga sama dengan TDRA, yang mensyaratkan adanya kesamaan pada merek terkenal merupakan bentuk pelanggaran pada hak atas merek itu sendiri. Secara prakteknya, pendefinisian merek terkenal

¹⁰ https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm

¹¹ <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/thailand-ecommerce>

¹² Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biandy Utama. (2019). Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand. *JH Ius Quia Iustum*, 26(1). DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art1

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/683#:~:text=Entitles%20an%20owner%20of%20a,of%20actual%20or%20likely%20confusion%2C>

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>

didefinisikan secara luas bahkan ada yang tidak mendefinisikan makna dari merek terkenal, namun hal tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat klasifikasi yang pasti untuk menentukan merek terkenal tersebut. Jerman sebagai salah satu negara Uni Eropa, tidak memberikan definisi atas merek terkenal, namun tetap memberikan klasifikasi terkait penentuan merek terkenal. Dalam *Germany trademark act* (“GTA”), Jerman menggunakan pemaknaan pada kesadaran yang timbul dalam pasar untuk bisa mengklasifikasikan merek terkenal secara hakikatnya dalam masyarakat.¹⁶ Terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam GTA untuk melihat sebuah merek dianggap sebagai merek terkenal, yaitu:

- Merek yang sangat terkenal
- Memiliki tingkat ketenaran dalam publik sebesar 80%
- Memiliki ciri khas tersendiri

Ketiga klasifikasi ini juga dilengkapi oleh keputusan Mahkamah Agung Jerman pada tahun 2001 dalam kasus *the Fabergé Case* (ZR 100/99), yang menambahkan 3 (tiga) klasifikasi baru, yaitu:

- Intensitas penggunaan
- Iklan yang masif
- Jangkauan daerah dalam penggunaannya

Dari hal tersebut, walaupun tidak ada definisi yang pasti, namun klasifikasi sebuah merek terkenal di negara Jerman dapat diketahui dari adanya syarat-syarat seperti yang telah dipaparkan pada kalimat sebelumnya.¹⁷ Dengan demikian, hal ini dapat diartikan bahwa sebuah pemberian definisi pada merek terkenal akan menjadi abstrak apabila tidak terdapat syarat, ciri, ataupun klasifikasi didalamnya untuk bisa menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal.

Dalam permasalahan pada dilusi merek, Indonesia dan Thailand mempunyai beberapa kasus yang cukup terkenal dalam penilaian terhadap pelanggaran atas hak suatu merek atau tidak. Pandangan akan pelanggaran suatu hak atas merek atau tidak dinilai berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Indonesia dan Thailand sebagai negara yang telah menandatangani *TRIPS Agreement*, mempunyai hukum yang mengatur terkait hak atas merek di negaranya masing-masing sesuai dengan perintah dari *TRIPS Agreement* itu sendiri. Indonesia melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) yang membahas secara khusus terkait merek. Terdapat juga sedikit perubahan dan penambahan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”), namun UU tersebut memberikan perubahan dan penambahan dalam prosedur pendaftaran dan sertifikat saja. Terkait inti substansial pada merek tetap lebih banyak mengacu pada UU MIG sebagai salah satu landasan inti atas merek di Indonesia. Terkait tentang merek terkenal, UU MIG sebagai landasan atas merek di Indonesia juga telah mengatur tentang hal tersebut untuk menghindari indikasi dilusi merek. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dijelaskan, bahwa:

“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

¹⁶ Kay-Uwe Jonas, Catherine Pröm. (2008, February). *Evolution of German law on well-known marks*. World Trademark Review. Retrieved 11 21, 24, from

<https://www.worldtrademarkreview.com/article/5D89C18EE7C1B86398199C3251F20A2DA83D3A/A1/download>

¹⁷ *Ibid*

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. Jika 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”.

UU MIG tidak memberikan definisi terkait apa itu merek terkenal, namun UU MIG menyajikan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk melihat sebuah merek sebagai sebuah merek terkenal. Terdapat 2 (dua) unsur utama dan 1 (satu) unsur pelengkap yang membentuk penalaran untuk melihat sebuah merek dikatakan terkenal di Indonesia. Unsur pertama dapat dilihat pada pengetahuan umum masyarakat mengenai pada bidang usaha yang bersangkutan. Kalimat ini mengindikasikan pada penalaran masyarakat dalam mengenal merek tersebut dalam kehidupannya. Jika sebuah merek dalam bidang usaha tertentu memiliki tingkat ketenaran yang selalu diingat oleh masyarakat, maka hal tersebut merupakan sebuah merek terkenal. Unsur kedua yaitu adalah promosi yang gencar dan besar yang mengatasnamakan merek tersebut, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, serta pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Unsur ini memberikan gambaran terkait cakupan geografis guna menciptakan stigma di masyarakat akan merek tersebut. Promosi yang besar mengindikasikan pada pengenalan merek agar dikenal di tengah-tengah masyarakat. Lalu, pada sertifikasi merek terkenal tersebut di beberapa negara bagian menunjukkan tingkat ketenaran merek tersebut. Dalam melihat 2 (dua) aspek terakhir pada unsur kedua, seharusnya dapat dikecualikan pada merek nasional yang sudah menguasai pasar di Indonesia, namun belum melakukan perluasan pasar sampai ke negara lain. Banyak produk dari merek nasional yang sudah menguasai pasar dan tersebar di Indonesia, namun belum sampai masuk pada pasar negara lain. Apakah jika hanya terkenal di Indonesia, maka merek tersebut dapat dikatakan tidak terkenal? Hal ini harus bisa dipahami dan diatur lebih dalam kembali terkait klasifikasi lebih jelas atas merek terkenal. Harus terdapat pemisahan pada merek terkenal yang sudah mengglobal dengan merek terkenal nasional. Akan lebih baik, apabila pengaturan dari merek terkenal bukan hanya dinilai pada skala global saja, melainkan dilihat berdasarkan pada cakupan wilayah dan tingkat konsumsi masyarakat atas merek dari produk tersebut. Dalam hal ini, pemisahan dari klasifikasi merek terkenal skala global dan skala nasional dipisahkan dan dibedakan, sehingga mampu menciptakan kejelasan dan kepastian. Dari hal tersebut, kedua aspek terakhir pada unsur 2 (dua) dapat dikecualikan pada merek nasional yang sudah mencakup wilayah dan konsumsi tinggi di masyarakat. Selanjutnya pada unsur pelengkap, yaitu adalah lembaga independen untuk melakukan survei mendalam atas merek terkenal. Dalam hal ini, penilaian dari lembaga survei ini juga pasti dinilai berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya, namun terdapat penambahan penilaian terpisah dari unsur-unsur yang telah ada yang dilakukan oleh lembaga independen ini, untuk menilai terkait pembenaran suatu merek sebagai merek terkenal. Dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan secara jelasnya, bahwa Indonesia juga telah mengatur tentang pelanggaran pada dilusi merek. Hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan suatu unsur yang pas, namun kurang sempurna. Dalam hal ini, seharusnya terdapat perbedaan atas klasifikasi merek terkenal tertentu yang sudah mengglobal dengan merek terkenal nasional. Aspek wilayah dan tingkat konsumsi masyarakat memanglah sangat penting, namun merek terkenal yang mengglobal dan nasional harus memiliki pemisahan tertentu. Hal ini dilakukan agar mampu menciptakan kejelasan dan kepastian dalam melihat merek terkenal secara hukum di Indonesia.

Selain pada UU MIG, terdapat juga peraturan pelaksana pada merek. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“**Permenkumham 67/2016**”) melandasi lebih lanjut terkait dilusi merek di Indonesia. Pada Pasal 17 ayat (1) dijelaskan,

“*Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut*”.

Lebih lanjut lagi dalam ayat (2), dijelaskan terkait klasifikasi lebih lanjut atas penentuan barang/jasa yang sejenis. Klasifikasi tersebut mencakup:

- sifat dari barang dan/atau jasa
- tujuan dan metode penggunaan barang
- komplementaritas barang dan/atau jasa
- kompetisi barang dan/atau jasa
- saluran distribusi barang dan/atau jasa
- konsumen yang relevan; atau
- asal produksi barang dan/atau jasa.

Klasifikasi yang dihadirkan pada Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016 memberikan gambaran yang lebih jelas dan umum untuk melihat suatu fenomena dilusi merek di masyarakat. Tidak hanya fokus pada merek terkenal saja, melainkan pada keseluruhan merek yang sudah didaftarkan.

Ketentuan hukum yang mengatur hak merek dagang dalam yurisdiksi negara Thailand diatur dalam *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* dengan menyesuaikan dengan standar Internasional utamanya adalah *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights)*. Aturan yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang dalam yurisdiksi Thailand secara spesifik diatur dalam *Part 1 Trademark Act B.E. 2534 (1991)*. Terdapat 3 ketentuan yang menjadi persyaratan pendaftaran merek dagang dalam *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* yaitu adanya sesuatu yang khas dari merek dagang yang didaftarkan, merek dagang yang didaftarkan tidak dilarang berdasarkan *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*, dan tidak sama atau serupa dengan merek yang didaftarkan oleh orang lain. Pengertian sesuatu hak yang khas dalam undang-undang ini kemudian dijelaskan dalam *section 7* yaitu merek dagang yang khas adalah merek yang memungkinkan masyarakat atau pengguna dapat membedakannya barang yang merek dagang digunakannya dari barang lain. Definisi yang khas yang digunakan dalam syarat pendaftaran merek dagang pada *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* masih terlalu luas, dan membuka peluang multitafsir dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang mengatur sifat membedakan dalam pendaftaran merek dagang dalam undang-undang ini kemudian dirumuskan secara spesifik yaitu merek dagang dianggap berbeda jika memiliki salah satu karakteristik dibawah ini:

- nama pribadi, nama keluarga seseorang yang tidak mempunyai arti biasa, nama lengkap badan hukum sesuai dengan undang-undang mengenai hal tersebut atau nama dagang yang diwakili secara khusus
- suatu kata atau frasa yang tidak mempunyai rujukan langsung terhadap sifat atau mutu barang dan tidak merupakan nama geografis yang ditetapkan oleh Menteri
- kata yang diciptakan
- huruf atau angka bergaya
- kombinasi warna yang dipresentasikan secara khusus
- tanda tangan pemohon atau pendahulu dalam usahanya atau tanda tangan

- orang lain dengan izinnnya
- perwakilan pemohon atau orang lain dengan izinnnya
- alat ciptaan
- gambar yang tidak mempunyai petunjuk langsung mengenai sifat atau mutu barang dan tidak bersifat atau gambar peta atau situs geografis yang ditetapkan oleh Menteri
- Suatu bentuk yang bukan merupakan bentuk alamiah barang tersebut atau suatu bentuk yang tidak diperlukan memperoleh hasil teknis barang atau bentuk yang tidak memberi nilai pada barang tersebut
- suatu bunyi yang tidak mempunyai acuan langsung terhadap sifat atau mutu barang atau bunyi itu bukan merupakan suara alamiah dari barang tersebut atau suatu suara yang bukan berasal dari berfungsinya barang tersebut

Konsep dilusi yang dijelaskan melalui ketentuan dalam *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Namun kerangka dari konsep dilusi dapat ditemukan melalui dua hal yaitu konsep dilusi pengaburan (*blurring*) ketika merek terkenal digunakan oleh pihak lain sehingga mengurangi kekhasan atau identitas unik mereka tersebut, dan konsep dilusi penghinaan (*Tarnishment*) ketika penggunaan merek terkenal oleh Pihak lain merusak reputasi merek, misalnya dengan mengasosiasikannya pada produk atau jasa yang tidak bermoral atau berkualitas rendah.

KESIMPULAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa merek memiliki kemiripan mendasar antara Indonesia dan Thailand, terutama karena keduanya menganut sistem civil law yang menekankan kodifikasi hukum. Di Indonesia, pemahaman PMH berakar pada Yurisprudensi *Lindenbaum v. Cohen* yang memperluas cakupan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sementara itu, di Thailand, konsep PMH diatur dalam Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang Thailand, yang memiliki elemen serupa dengan Indonesia dalam pembuktian PMH, yakni keberadaan tindakan melawan hukum, kesengajaan atau kelalaian, kerugian, dan hubungan kausalitas.

Pada sengketa merek, Indonesia dan Thailand mengedepankan prinsip first to file, sesuai dengan kewajiban dalam TRIPS Agreement. Meskipun regulasi kedua negara belum mengatur secara eksplisit tentang dilusi merek, unsur-unsur untuk membuktikan blurring dan tarnishment dapat ditemukan dalam aturan mereka masing-masing. Indonesia, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menekankan pengakuan terhadap merek terkenal, tetapi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengakomodasi perbedaan skala lokal dan global. Thailand, di sisi lain, mengatur kriteria pendaftaran merek dengan lebih rinci, meskipun masih membuka ruang multitafsir dalam implementasinya.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki fondasi hukum yang kuat dalam perlindungan merek, masih terdapat tantangan dalam menciptakan regulasi yang memberikan kepastian hukum lebih besar, khususnya terkait dilusi merek dan pengakuan terhadap merek terkenal. Oleh karena itu, harmonisasi dan penyesuaian regulasi dengan praktik internasional dapat menjadi langkah yang signifikan untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- European Union. (2015). Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>
- Firdausa Pratonggopati, H., Mantili, R., & Fakhriah, I. L. (2023, December 30). Kepastian hukum

- dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1664/802>
- Jonas, K.-U., & Pröm, C. (2008, February). Evolution of German law on well-known marks. *World Trademark Review*. Retrieved from <https://www.worldtrademarkreview.com/article/5D89C18EE7C1B86398199C3251F20A2DA83D3AA1/download>
- Kamagi, G. A. (2018, July). Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkembangannya. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>
- Lindenbaum v. Cohen, Hoge Raad, No. 1365 Burgelijk Wetboek. (Putusan Hoge Raad). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen>
- Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2019). Tinjauan kasus tentang dilusi merek di Indonesia dan Thailand. *JH Ius Quia Iustum*, 26(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art1>
- Thailand Civil and Commercial Code. Section 420: Liability for wrongful acts. Retrieved from <https://www.thailandlawonline.com/civil-and-commercial-code/420-452-thai-law-on-wrongful-acts>
- Thailand Law Forum. Non-pecuniary damages in wrongful acts in US and Thailand laws. Retrieved from <https://www.thailawforum.com/articles/Non-Pecuniary-Damages-in-Wrongful-Acts-in-us-and-thailand-laws.html>
- Tilleke & Gibbins. (2012). Trademark dispute case between Starbucks and Starbung in Thailand. Retrieved from <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/view/72859/58592>
- Trade.gov. Thailand e-commerce overview. Retrieved from <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/thailand-ecommerce>
- Trademark Dilution Revision Act (TDRA) of 2006. United States Trademark Law. Retrieved from <https://www.congress.gov/bill/109th-congress/house-bill/683#:~:text=Entitles%20an%20owner%20of%20a,of%20actual%20or%20likely%20confusion>
- WTO. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
- Yurisprudensi Hoge Raad Belanda. (2024, January 10). Sekilas tentang yurisprudensi Lindenbaum Cohen. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen>
- Yurisprudensi Hoge Raad Belanda. Mengenal lebih dekat Hoge Raad Belanda. Retrieved from <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2204-mengenal-lebih-dekat-hoge-raad-belanda>
- Zeynep, K. (2023). Trademark dilution law in European Union: A comparative study. *European Trademark Journal*. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/>.