



UNIVERSITAS INDONESIA

KONSEP PERLINDUNGAN MEREK TIGA DIMENSI (*THREE-DIMENSIONAL MARKS*): DEFINISI, PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM

SKRIPSI

BAGUS SATRIO LESTANTO

0706277056

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

KONSEP PERLINDUNGAN MEREK TIGA DIMENSI (*THREE-DIMENSIONAL MARKS*): DEFINISI, PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

BAGUS SATRIO LESTANTO

0706277056

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2011**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bagus Satrio Lestanto

NPM : 0706277056

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Bagus Satrio Lestanto
NPM : 0706277056
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (*Three-Dimensional Marks*): Definisi, Perlindungan Dan Penerapan Hukum

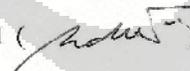
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian Amy Prastyo, S.H., M.I.I



Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M



Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah- Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (*Three-Dimensional Marks*): Definisi, Perlindungan dan Penerapan Hukum” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ir. Subiyanto, MSc. dan Sri Lestari Wahyu Putri yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta tiada hentinya mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis agar selalu mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian kepada kakak penulis Niken Tyas Lestanti yang penulis yakin selalu mendoakan agar adiknya ini menjadi orang yang sukses. Terima kasih, kalian adalah satu-satunya keluarga penulis yang dalam keadaan apapun akan selalu penulis hormati dan sayangi;
2. Bapak Brian Amy Prastyo, S.H., MLI selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada penulis ditengah kesibukan beliau sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih banyak Bang, semoga Abang selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di bawah lindungan Allah SWT;
3. Ibu Dr. Siti Hayati Hoesin S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing Akademis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis semasa perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan kampus, hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik;
4. Bapak Gunawan Suryomurcito S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini. Semoga di hari kelak penulis bisa menjadi praktisi hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang handal seperti bapak;

5. Seluruh staff di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Elfrida, Bapak Didik Taryadi, dan lain-lain semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, sukses dan sehat selalu;
6. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu-ilmu yang telah diberikan dan kepada seluruh pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Paramita Istiningdiah Kusumawardani, pacar penulis. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kamu berikan. Semoga kamu dapat segera menyelesaikan skripsi kamu juga. *Thank you my lovely lady*. Aku sayang Mita;
8. Sahabat-sahabat terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia; *Mizano Justitiano*, Ardyan Winansyah Pulungan, Randi Ikhlas Sardoni, Bayu Aji Saputro, Candra Adiguna Sinaga, Durma Jaya, Fajar Nurrahman Hartanto, Fernandez Libert Sillalahi, Hanifan Ahda Tarmizi, Muhammad Gerry Adlan, Raissa Almira Pradipta, Ramadyani Prabawitri, Riani Atika Nanda Lubis, Rizki Hendarmin, Syariva Aya Syavirra, Sarah Faisal Rosa. Masa-masa indah kita di dunia kampus tidak akan penulis lupakan, kalian adalah keluarga penulis di kampus. Semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul lagi, piknik lagi, arisan lagi dalam wujud yang sudah berbeda, tentunya dalam wujud kita yang sudah sukses! *Keep Spirit Guys!*;
9. Sahabat-sahabat *Futsal Ceria*, Try Indriadi, Muhammad “penyok” Syahrir, Abirul “abdul” Trison, Heri Herdiansyah, Fahrurozi “papa”, Umar Faaris, Omar Smith, Danar Anindito, Agantaranansa, Batara Parlindungan sang Kepala Adat, Dhief Ramadhani, “Bang Haji” Fikri Hamadhani, “Bapak dosen” M. Yahdi Salampessy, Syafvan Rizki, Taufan Ramdhani, Rian Hidayat, Yonathan Luther, Rio “Papi” Panggabumi, Alexis Bramantia, dll, *thank you guys!* Berkat event Futsal Ceria ini kita jadi semakin rajin ketawa eh... olahraga maksudnya. Sukses buat kalian semua. Khusus

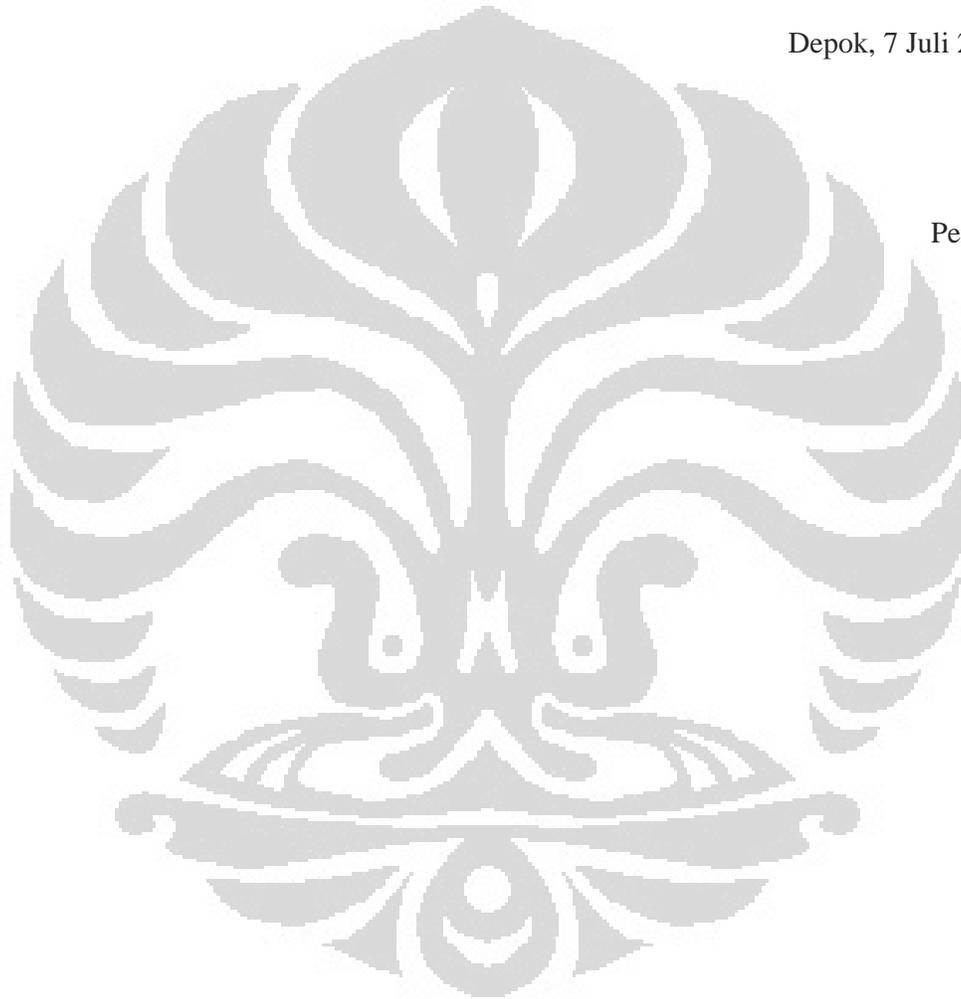
untuk empat nama pertama terimakasih juga karena selama masa kuliah penulis diperbolehkan sesekali singgah di kosan kalian, semoga amal baik kalian dibalas Allah SWT;

10. Teman-teman satu *paguyuban*, Hardial Limbong, Tanyo Prabowo, Ilman Hadi, Ibnu Danisworo, dan lain-lain. Semoga inbrenng kalian terus bertambah dan terus dapat membangkitkan hal-hal yang sekiranya bisa dibangkitkan. Sukses buat kalian;
11. Teman-teman satu bimbingan Bang Brian; Anindita Rarasati, Desy Nurhayati, Sheila R. Alam dan Zhizhi Siregar kita sama-sama berjuang menulis skripsi di bawah bimbingan Bang Bri dan semoga kita bisa sama-sama sukses juga. Khusus untuk Anin dan Desy tidak akan terlupa masa-masa kita ke Dirjen HKI rasanya seperti kita bepergian antar kota antar propinsi. Serta untuk anak-anak *cemalay*, rekan-rekan Business Law Society (BLS) dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UI yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu semoga kalian semua bisa sukses di jalan kalian. Apapun itu penulis bersyukur pernah kenal dengan kalian semua;
12. Tidak lupa untuk teman-teman SMAN 1 Depok yang penulis sayangi Gusti Akbari, Kharizza Kusumaniaz, Adrian Haduao, Dimas Utomo, Dian Yudistira, Arif Rindang, Anisa Puri, Anggita Febria, Dian Kusumawardhani, Arientia Twinarutami. Kalian memang sahabat yang tidak terlupakan dan akan terus terkenang dalam jejak hidup penulis. Penulis doakan kita bisa sukses bersama-sama;
13. Seluruh rekan-rekan penulis yang selalu mendukung penulis selama ini hingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan;
14. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 7 Juli 2011

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Satrio Lestanto
NPM : 0706277056
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (*Three-Dimensional Marks*):
Definisi, Perlindungan dan Penerapan Hukum**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Bagus Satrio Lestanto)

VIII

ABSTRAK

Nama : Bagus Satrio Lestanto
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (*Three-Dimensional Marks*): Definisi, Perlindungan dan Penerapan Hukum.

Skripsi ini membahas mengenai konsep perlindungan merek tiga dimensi dari segi definisi, perlindungan dan penerapan hukumnya. Indonesia sendiri dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek belum mengenal tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sebagai sebuah merek, namun pada kenyataannya sudah ada beberapa permohonan merek yang dikabulkan terhadap sebuah tanda tiga dimensi, serta dibahas juga potensi tumpang tindih dengan perlindungan kekayaan intelektual lain serta urgensi penerapan hukum dari merek tiga dimensi. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normative untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator yang dapat menentukan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang tepat bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan dengan fakta hukum yang ada bahwa sudah seharusnya terdapat perangkat hukum yang jelas untuk melindungi sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek di Indonesia.

Kata Kunci:
Merek, Merek Tiga Dimensi.

ABSTRACT

Name : Bagus Satrio Lestanto
Study Program : Law
Title : Three-Dimensional Marks Protection Concept: Definition,
Protection and Application of the Law

This mini-thesis discusses about the three-dimensional concept of brand protection in terms of the definition, protection and application of the law. Indonesia itself in Act No. 15 of 2001 on Marks are not familiar with the signs of three-dimensional shapes configuration as a trademark, but in fact there are already several brands which petition is granted as a three-dimensional marks, and also discussed the potential for overlap with other intellectual property protection and the urgency of the application of the law of the three dimensional marks. The writer uses a normative legal writing method to produce analytical data that are descriptive. This research concluded that there are indicators that can determine the form of intellectual property protection that is right for a sign with three-dimensional shapes configuration and with the fact that existing laws that already should have a clear legal devices to protect a three-dimensional sign as a brand in Indonesia.

Keywords:
Trademarks, Three-Dimensional Marks.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Pokok Permasalahan.....	7
I.3 Tujuan Penulisan.....	7
I.4 Definisi Operasional.....	8
I.5 Metode Penulisan.....	10
I.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....	15
II.1 Perlindungan Merek Di Indonesia.....	15
- Pengertian Merek.....	16
- Jenis Merek.....	19
- Pendaftaran Merek.....	20
- Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas.....	25
- Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan.....	27
- Merek yang Tidak Dapat Dilindungi.....	28
- Komisi Banding Merek.....	31
- Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan.....	31
- Pengalihan Merek.....	32
- Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	33

- Perlindungan Terhadap Merek Terkenal.....	34
II. 2. Perlindungan Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional....	35
- <i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)</i>	36
- <i>Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights (TRIPs)</i>	48
BAB III : SEKILAS TENTANG MEREK TIGA DIMENSI.....	55
III. 1. Tinjauan Umum Merek Tiga Dimensi.....	57
III. 2. Merek Tiga Dimensi di Indonesia.....	65
III. 3. Merek Tiga Dimensi dalam Ketentuan Internasional.....	68
III. 4. Contoh Merek Tiga Dimensi Di Beberapa Negara.....	72
- Jepang.....	72
- Amerika Serikat.....	80
BAB IV : ANALISIS YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TANDA BENTUK TIGA DIMENSI (STUDI PENDAFTARAN MEREK BOTOL MINUMAN BERKARBONASI COCA-COLA).....	86
IV. 1. Pendaftaran Merek Botol <i>Coca-Cola</i>	86
IV. 2. Analisis.....	88
- Jenis Perlindungan Yang Tepat.....	88
- Potensi Tumpang Tindih (<i>Overlapping</i>) Dengan Desain Industri.....	98
- Urgensi Penerapan Hukum	103
BAB V : PENUTUP.....	109
V.1. Kesimpulan.....	109
V.2. Saran.....	113
DAFTAR REFERENSI.....	115
LAMPIRAN	

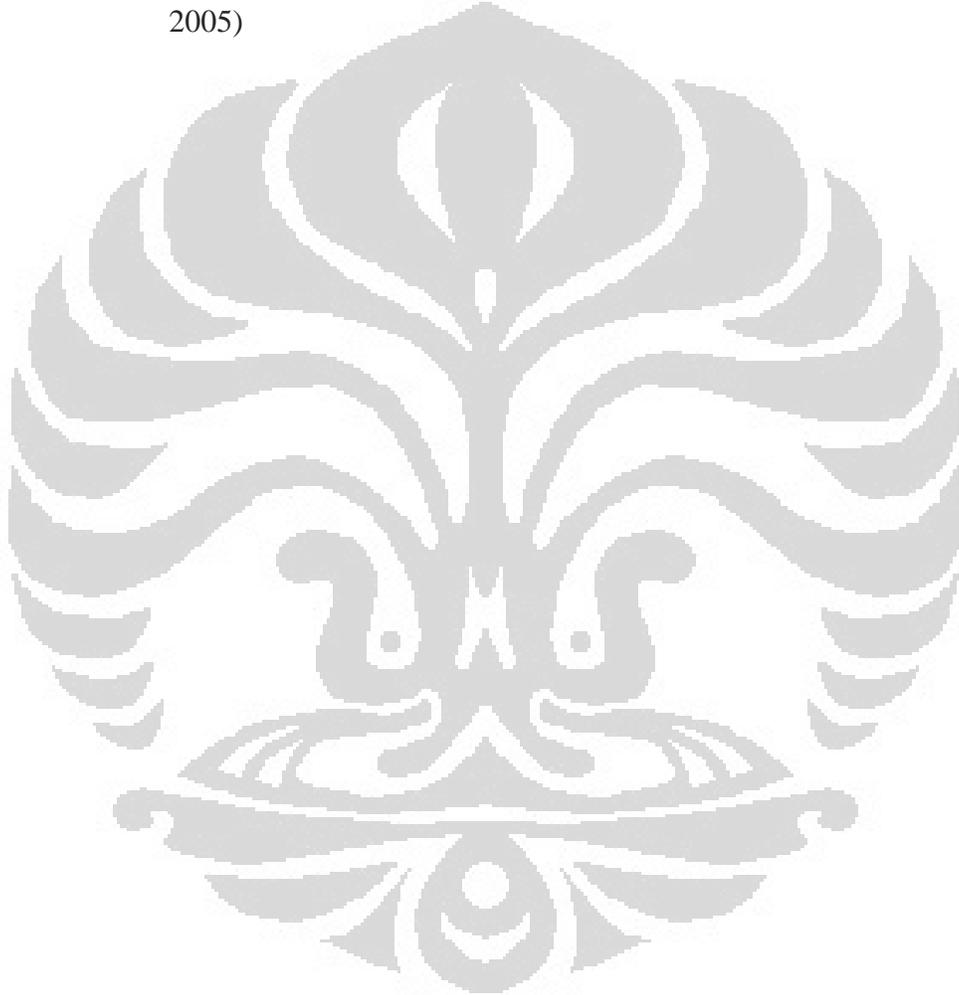
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pendaftaran Merek.....	24
Gambar 3.1	Botol Parfum <i>Lancome</i>	76
Gambar 3.2	Patung Colonel Sanders <i>KFC</i>	76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matriks Indikator Pembeda Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri
- Lampiran 2 Etiket Merek Botol Coca-Cola (No. Reg 390219 (ID000039029) - 16 Sep 1997)
- Lampiran 3 Etiket Merek Botol Coca-Cola (No. Reg D00-2005029986 - 28 Des 2005)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan merek semakin luas di pasaran, hal ini sesuai dengan perkembangan perdagangan bebas yang semakin berkembang. Merek memiliki peranan penting dalam memperebutkan kedudukan di mata konsumen. Merek juga sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.¹ Di mata konsumen, mereka membeli produk tertentu karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.

Merek merupakan pembeda antara satu produk dengan produk lainnya dan menghindarkan kebingungan terhadap suatu barang di pasar. Oleh karena itu, merek juga memberikan perlindungan bagi masyarakat untuk mendapatkan nama baik yang terkandung dalam suatu merek.²

Pengaturan mengenai merek di dunia saat ini sebagian besar berdasarkan pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Paris Convention merupakan konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor yang dilakukan di Wina, Austria tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang bedia di Paris. Sebuah komisi yang dibentuk dalam konferensi tersebut menyiapkan *draft convention* (rancangan konvensi) pada tahun itu. Rancangan konvensi tersebut lalu dikirimkan ke berbagai negara dan pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris dengan dihadiri wakil

¹Tim Lindsey, et.all. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hal. 131.

² J. Christopher Carraway, *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need For Uniformity*. (Autumn: Duke University, 1994) Hal. 3.

dari 19 negara. Rancangan konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah diubah ini dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan. Rancangan konvensi inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal dari *TRIPs Agreement*.

Konvensi Paris ini lalu diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Desember 1979 dan juga sekaligus mengikutsertakan Indonesia sebagai anggota *Paris Union*. Ratifikasi dan Konvensi Paris ini dilakukan melalui Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Reservasi terhadap Konvensi Paris ini dilakukan terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 dan pasal 28 ayat (1) *Paris Convention*. Reservasi terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 akhirnya dicabut pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997. Reservasi terhadap Pasal 28 ayat (1) tentang *dispute settlement* tidak dicabut oleh Indonesia.³ Akan tetapi, ketentuan yang menyangkut merek, menurut Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Ketentuan-ketentuan dalam konvensi Paris pada intinya mengandung tiga bagian penting yaitu⁴:

1. Ketentuan-ketentuan Pokok Perihal Prosedur (*The Basic Rules of Procedure*).

Ketentuan ini berisi prinsip-prinsip yang menyangkut masalah:

- Keanggotaan (*membership*)
- Perubahan Konvensi (*revision of the convention*)
- Prosedur pemungutan suara (*voting procedure*)

2. Substansi Dasar Perihal Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi (*The Basic Substantive Rules of the Convention*).

Substansi dasar tersebut terdiri dari:

- a. *National Treatment*

³ Ulf Anderfelt, *International Patent-Legislation and Developing Countries*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971). Hal. 70.

⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet. I*. (Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2005). Hal. 30.

Prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual antara warga negara tersebut dengan warga negara lainnya. Prinsip ini terdapat dalam pasal 2 Konvensi Paris. Bentuk perlakuan ini berlaku bukan hanya untuk warga negara perseorangan, tetapi meliputi badan-badan hukum.

b. *Right of Priority*

Hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, merek dan desain industri. Substansi ini terdapat dalam pasal 4 Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁵ Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seorang mendaftarkan sebuah merek di Negara anggota, maka dia juga dalam waktu enam bulan memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota lainnya dan waktu pendaftaran dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

c. *Common Rules*

Merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum atau ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota.⁶ Ketentuan umum yang berkaitan dengan merek yaitu *independent of trademark registration*, artinya pendaftaran merek di suatu Negara anggota konvensi tidak mewajibkan anggota lainnya untuk juga memberikan pendaftaran terhadap merek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Konvensi Paris.

⁵ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), Hal. 27.

⁶ Ahmad Zen Umar Purba, *Op Cit*, Hal. 32.

3. Ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi Perihal Merek (*Other Original Rules of the Convention Concerning Trademark*).

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal yaitu:

- a. Pasal 6 bis mengenai merek terkenal (*well known marks*). Sebuah negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran suatu merek apabila merek tersebut dianggap terkenal di negara tersebut. Selain itu, dalam jangka selambat-lambatnya lima tahun dari tanggal pendaftaran, dapat diajukan tuntutan terhadap pembatalan merek tersebut. Dalam Konvensi Paris tidak ada kualifikasi sebuah merek merupakan merek terkenal. Dalam hal permohonan merek dengan itikad buruk atau merek palsu, tidak ada jangka waktu permohonan pembatalan merek tersebut.
- b. Pasal 9 Konvensi Paris perihal penyitaan terhadap barang-barang yang secara melawan hukum diimpor menggunakan merek atas nama dagang. Penyitaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang serta pihak-pihak yang berkepentingan baik perorangan maupun badan hukum yang disesuaikan dengan hukum nasional di setiap Negara.
- c. Pasal 10 Konvensi Paris menyatakan bahwa setiap produsen, pabrik atau pedagang baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam produksi atau perdagangan dengan penggunaan asal-usul barang palsu di negara asal dapat dituntut palsu di negara dapat dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Konvensi Paris ini lalu menghasilkan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* atau biasa disebut TRIPs yang pada hakikatnya mengandung empat kelompok, yaitu:

1. Pengaturan yang mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan konsep perdagangan internasional.
2. Pengaturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Paris Convention dan Berne Convention.
3. Pengaturan yang menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.

4. Pengaturan yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.⁷

Di Indonesia, perlindungan merek dimulai pada masa kolonial Belanda. Saat itu, dibuat Reglement Industriële Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka. Lalu pada tahun 1961, ketentuan mengenai merek tersebut diganti dengan undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-undang tersebut lalu digantikan dengan Undang-undang no. 19 tahun 1992 tentang merek yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang no. 14 Tahun 1997. Lalu Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang masih berlaku hingga saat ini.

Dalam perkembangannya kini, merek sebagai salah satu bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual telah berkembang ke arah yang lebih kompleks dimana lebih banyak unsur-unsur yang dapat dilindungi sebagai sebuah merek. Merek yang berdasarkan UU Merek 2001 memiliki definisi tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁸ kini telah berkembang dan melindungi tidak hanya berupa gambar, huruf-huruf, angka angka, susunan warna yang memiliki daya pembeda. Terdapat konsep dalam kekayaan intelektual khususnya perlindungan merek yang disebut *non-traditional marks* atau merek non-tradisional. Merek non-tradisional adalah merek yang pada dasarnya didasarkan pada penampilan (*appearance*), bentuk (*shape*), bau (*smell*), suara (*sound*), atau perasa (*taste*). Untuk menjadi merek dagang yang didaftarkan harus lulus uji kekhasan, representasi grafis dan non-fungsionalitas.⁹ Di Eropa, melalui *The International*

⁷ Ibid. Hal. 22.

⁸ Indonesia, *Undang- undang Tentang Merek* , UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1)

⁹ Barista Stephen Albainy-Jenei, *Non-Traditional Trademarks*, <http://www.patentbaristas.com/archives/2010/02/16/non-traditional-trademarks/>, diakses pada 21 Januari 2011.

Trademark Association (INTA), merek non-tradisional yang berupa warna, tiga dimensi dan suara mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pendaftaran sebagai sebuah merek dagang. Di Indonesia sendiri masih jarang sekali pihak yang mengenal konsep perlindungan merek ini. Berdasarkan hukum positif Indonesia-pun belum ada yang mengatur secara jelas untuk memberikan perlindungan mengenai adanya konsep merek non-tradisional ini.

Konsep merek non-tradisional memiliki beberapa contoh seperti bau (*fragrance*), suara (*sound*), nama domain (*domain name*), gambar bergerak (*moving image*), tanda sentuhan (*touch marks*), bentuk bangunan (*building shapes*) dan termasuk bentuk tiga dimensi (*three-dimensional marks*).¹⁰ **Merek Tiga Dimensi (*Three-dimensional Marks*)** merupakan sebuah konsep di dalam golongan merek non-tradisional. Merek Tiga Dimensi sudah banyak dikenal di banyak Negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan juga Inggris. Konsep ini juga sudah diberikan bentuk perlindungan berdasarkan hukum masing-masing negara. Namun di Indonesia konsep merek tiga dimensi ini masih tergolong baru dan belum ada peraturan yang mengatur jelas untuk memberikan bentuk perlindungan secara menyeluruh terhadap tanda bentuk tiga dimensi ini. Salah satu perdebatan mengenai konsep merek tiga dimensi di Indonesia adalah mengenai pendaftaran botol minuman berkarbonasi *Coca-Cola* yang didaftarkan sebagai sebuah merek. Ternyata botol tersebut tidak dapat dilindungi secara keseluruhan sebagai sebuah merek dan hanya mendapat perlindungan hanyalah unsur gambarnya saja. Selain itu, terdapat pendapat bahwa terjadi tumpang tindih dengan bentuk perlindungan lain dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu desain industri dikarenakan sebuah botol minuman tersebut memiliki ciri utama konfigurasi bentuk tanda tiga dimensi sehingga seringkali diasosiasikan dengan bentuk perlindungan desain industri. Berangkat dari masalah inilah penulis ingin membahas secara komprehensif mengenai keberadaan konsep Merek Tiga Dimensi di Indonesia, baik dari definisi, jenis perlindungan yang diberikan dan urgensi penerapan hukum untuk perlindungannya, karena penulis merasa hal ini merupakan salah satu cabang ilmu

¹⁰ Paul W. Reidl, *UNDERSTANDING BASIC TRADEMARK LAW: A PRIMER ON GLOBAL TRADEMARK PROTECTION* (Practising Law Institute: USA, 2009)

pengetahuan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual yang penting harus diberikan perlindungan hukum yang jelas.

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian di atas, maka masalah yang diangkat oleh penulis adalah:

- a. Apakah yang dimaksud dengan Merek Tiga Dimensi dan bagaimana pengaturannya baik berdasarkan instrumen hukum nasional maupun internasional?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling tepat terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan potensi tumpang tindih dengan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual lain?
- c. Bagaimanakah urgensi penerapan hukum bagi pendaftaran sebuah tanda yang memiliki konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi hukum serta memberikan pemahaman tentang kegiatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Merek. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang apakah yang dimaksud dengan Merek Tiga Dimensi dan bagaimana bentuk perlindungan yang tepat terhadap hal tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apakah yang dimaksud dengan Merek Tiga Dimensi dan pengaturannya baik berdasarkan instrumen hukum nasional maupun internasional.

- b. Menganalisis bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling tepat terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan potensi tumpang tindih dengan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual lain.
- c. Memaparkan urgensi penerapan hukum bagi pendaftaran sebuah tanda yang memiliki konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.¹² Berikut adalah pengertian-pengertian atau batasan-batasan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Merek

Merek adalah tanda yang dapat berupa kata, huruf-huruf, judul, nama, angka-angka, singkatan, slogan, termasuk juga bentuk, gambar, susunan warna, aroma, bunyi atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.¹³

2. Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya.¹⁴

3. Merek Jasa

¹¹ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

¹² *Ibid*,

¹³ John W. Bagby, *Cyberlaw Handbook For E-Commerce*, (Southern-Western West: The Pennsylvania State University, 2003) p. 214-216.

¹⁴ *Op.cit*, *Undang- undang Tentang Merek*, Pasal 1 ayat (2)

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁵

4. Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.¹⁶

5. Hak atas Merek

Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang didaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.¹⁷

6. Merek Gambar

Merek Gambar adalah merek yang berupa lukisan, foto, logo atau simbol.

7. Merek Nama

Merek Nama adalah merek yang berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati.

8. Merek Kata

Merek Kata adalah merek yang dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat (4)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 3

9. Merek yang Berupa Huruf-huruf

Merek yang Berupa Huruf-huruf adalah merek yang terdiri lebih dari satu huruf.

10. Merek yang berupa angka-angka

Merek yang berupa angka-angka adalah merek yang terdiri lebih dari satu angka.

11. Merek yang berupa susunan warna

Merek yang berupa susunan warna adalah merek yang terdiri lebih dari satu unsur warna.

12. Perlindungan Merek (*Trademark Protection*)

Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap: suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan/ penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek.¹⁸

13. Merek Non-Tradisional (*Non-Traditional Trademark*)

Merek non-tradisional adalah merek yang pada dasarnya didasarkan pada penampilan, bentuk (*shape*), bau (*smell*), suara (*sound*), atau perasa (*taste*).¹⁹

1.5 Metode Penulisan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan, penelitian bertujuan untuk menjelaskan suatu hal secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Keberadaan suatu metodologi

¹⁸ H.D. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek; Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 22, dikutip dari Marlene B. Hanson dan W. Casey Walls.

¹⁹ *Op.Cit.*, Barista Stephen Albainy-Jenei.

adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹ Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan berdasarkan tujuannya maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *problem identification* dimana dalam penelitian ini permasalahan yang ada diklasifikasi sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan unruk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:²²

1. Bahan Hukum Primer

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 7

²¹ *Ibid.*, hal. 52.

²² *Ibid.*, hal. 32.

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- c. Serta berbagai peraturan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Merek serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hak kekayaan intelektual. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan alat untuk memperoleh data sekunder dan wawancara. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data- data tersebut secara kualitatif, dimana penulis melakukan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan sesuai dengan kenyataan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

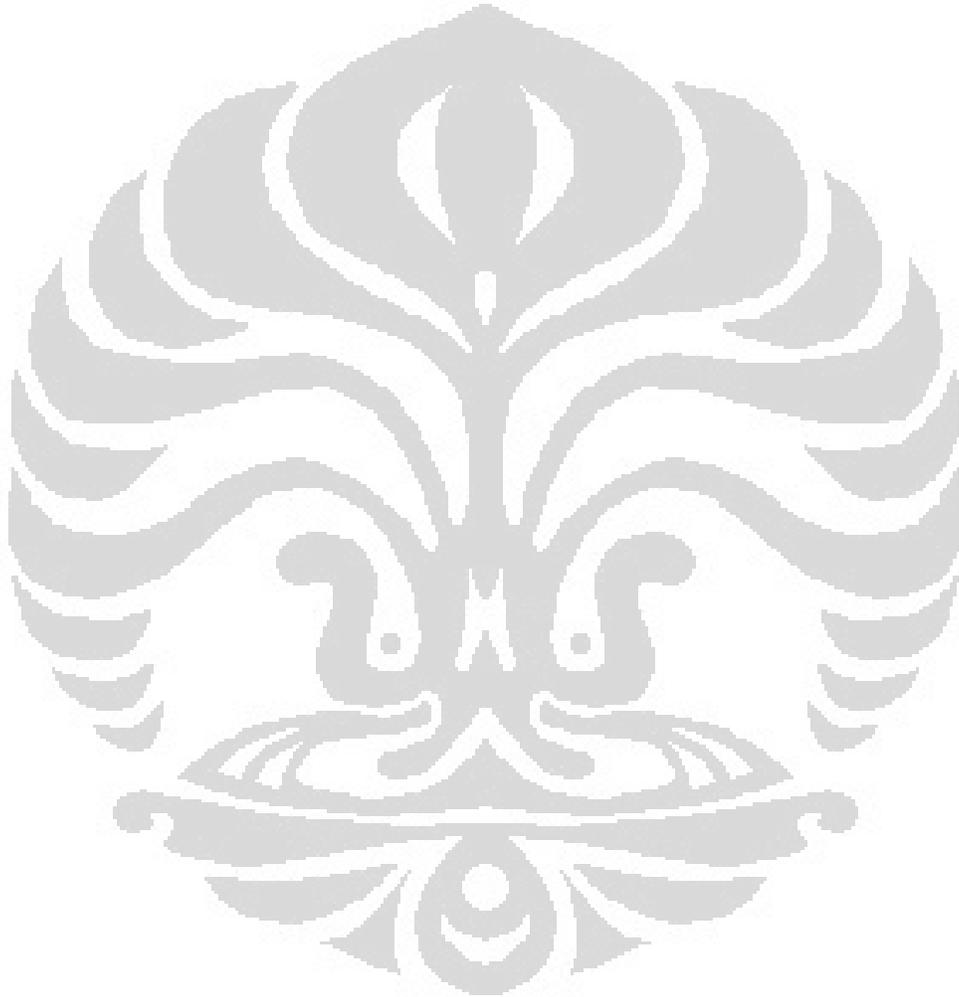
Bab II akan membahas tentang tinjauan umum tentang Merek dan perlindungan hukumnya. Hal-hal yang dibahas antara lain Pengertian Merek, Jenis Merek, Pendaftaran Merek, Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas, Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan, Merek yang Tidak Dapat Dilindungi, Komisi Banding Merek, Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan, Pengalihan Merek, Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek, Perlindungan Terhadap Merek Terkenal berdasarkan instrument hukum Nasional dan Internasional.

Bab III akan membahas sekilas tentang Merek Tiga Dimensi. Dari Tinjauan Umum Merek Tiga Dimensi, Merek Tiga Dimensi di Indonesia, Merek Tiga Dimensi dalam ketentuan Internasional yaitu dalam TRIPs dan Paris Convention dan contoh Merek Tiga Dimensi di beberapa Negara, disini akan dibahas contoh di Negara Jepang dan Amerika Serikat.

Bab IV berisi analisis yuridis bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Merek Tiga Dimensi. Dalam bab ini penulis akan mencoba melakukan studi terhadap pendaftaran botol minuman berkarbonasi *Coca-Cola* yang didaftarkan sebagai merek tiga dimensi di Indonesia. Akan dibahas pendaftaran botol minuman tersebut di Indonesia dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Indonesia terhadap pendaftaran tersebut. Penulis juga akan melakukan analisis secara keseluruhan terhadap pendaftaran botol minuman ini sebagai sebuah merek untuk menggambarkan dan menjelaskan eksistensi keberadaan merek tiga dimensi dan bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya di Indonesia serta pembahasan mengenai adanya potensi tumpang tindih dengan bentuk perlindungan lain, yaitu Desain Industri dan juga penulis

akan menjelaskan urgensi penerapan hukum bagi keberadaan Merek Tiga Dimensi terkait dengan pendaftaran botol minuman Coca-Cola ini.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

II. 1. Perlindungan Merek di Indonesia

Merek sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual seseorang telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin menuruti permintaan pasar. Merek yang secara konvensional dikenal sebagai perlindungan terhadap sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa banyak dikenal atau diketahui masyarakat hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap tanda yang berdimensi dua atau bangun datar. Di beberapa negara maju lingkup bentuk perlindungan merek semakin meningkat. Tercatat terdapat beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang serta Cina sudah memberikan bentuk perlindungan Hak atas Merek terhadap tanda yang berupa bau, suara maupun tanda berdimensi tiga.

Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Mereknya yang pertama, yang sebenarnya lebih merupakan terjemahan dari UU Merek Belanda yang dipergunakan di masa penjajahan dan berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia. Landraad atau pengadilan kolonial untuk orang Indonesia pribumi, pernah memutus beberapa perkara merek. Undang-undang ini lebih meyerupai undang-undang perlindungan konsumen daripada sebuah undang-undang perlindungan merek. Fokus undang-undang ini lebih mengarah pada perlindungan konsumen terhadap barang bajakan daripada melindungi pemilik merek dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain, ataupun mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Merek.²³

Setelah kemerdekaan, kecenderungan ini tetap berlangsung dengan adanya banyak perkara merek yang diputuskan dan dilaporkan. Akan tetapi, pemerintah Amerika Serikat melakukan tekanan perdagangan yang signifikan terhadap

²³ Lindsey. *Op. Cit.*, Hal. 69

Indonesia melalui *Generalized Sistem of Preferences (GSP)*²⁴ dan *United States Trade Representative (USTR)*²⁵ agar memperbaiki sistem perlindungan bagi pemilik merek asing. Sistem Indonesia yang menganut prinsip ‘pemakai pertama’ telah menyebabkan warga Indonesia boleh mendaftarkan merek asing dengan itikad buruk, kemudian meminta royalti tinggi pada waktu pemilik merek yang sah memasuki pasar Indonesia. Karena hal inilah Undang-Undang Merek dirombak secara besar-besaran pada tahun 1992.²⁶

Memasuki era multilateralisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian TRIPs telah menyebabkan HKI menjadi sorotan agenda perdagangan internasional. Sebagai imbalan atas pemberian keringanan tarif GATT untuk barang ekspor, Negara-negara berkembang anggota WTO setuju untuk memberikan standar minimum perlindungan HKI sesuai dengan persetujuan TRIPs. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat cepat dengan melakukan perubahan Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten pada tahun 1997. Hingga pada perkembangan terakhir, khususnya dalam bidang perlindungan merek, kini Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

²⁴ GSP adalah sistem formal pengecualian dari aturan yang lebih umum dari World Trade Organization (WTO), (dahulu, Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT). Secara khusus, ini adalah sistem pembebasan dari prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yang mewajibkan negara-negara anggota WTO untuk mengobati impor dari semua negara anggota WTO lainnya tidak lebih buruk daripada mereka memperlakukan pasangan mereka impor "paling disukai" diperdagangkan. Pada intinya, MFN memerlukan negara-negara anggota WTO untuk mengobati impor yang berasal dari semua negara anggota WTO lainnya sama, yaitu, dengan memberlakukan tarif yang sama pada mereka, dll

²⁵ USTR adalah Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, USTR bernegosiasi langsung dengan pemerintah asing untuk membuat perjanjian perdagangan, untuk menyelesaikan sengketa, dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi kebijakan perdagangan global.

²⁶ Lindsey. *Op. Cit.*, Hal 70.

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.

Menurut *Black Laws Dictionary*, merek diartikan sebagai:

*“The sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others, appearing thus in the compound, ‘trade mark’ in trademark law, the term ‘mark’ includes any trademark, service mark, collective mark or certification mark.”*²⁷

Selain definisi di atas, banyak juga ahli hukum yang memberikan definisi mengenai merek. Beberapa diantara mereka, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H.²⁸

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. A.B. Loebis²⁹

Merek adalah sebuah nama atau tanda yang dengan sengaja digunakan untuk menandakan hasil suatu barang dari perusahaan atau perniagaan sejenis milik orang atau badan yang lain.

3. Saidin³⁰

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Phillip S. James MA, (seorang sarjana Inggris)

²⁷ Hendry Campbell Black. *Black’s Law Dictionary*. 5th ed. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.

²⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, 1984) Hal. 82.

²⁹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 343.

³⁰ H. OK. Saidin, *Ibid.* Hal. 343.

A trademark is a mark used in connection with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him right to use a trade mark, it will suffice if the merely pass through his hand is the course of the trade.

Diterjemahkan secara bebas menjadi merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaanya, pengusaha, atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.³¹

5. Harsono Adisurmarto, S.H., MPA³²

Merek adalah tanda pengenal membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur penting dari merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna tersebut. Selain itu, harus ada pembeda dari barang-barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan atau dihasilkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain dan tanda digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

³¹ H. OK. Saidin, *Ibid.* Hal 343.

³² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), Hal. 44.

Jenis Merek

Dalam Undang-Undang Merek 2001, merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal ini terlihat dari ketentuan umum mengenai definisi. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek 2001, dibedakan definisi merek dagang dengan merek jasa. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan juga bahwa merek yang dimaksud dalam undang-undang tersebut termasuk merek dagang maupun merek jasa. Dari kedua hal di atas, terlihat jelas ada perbedaan merek dagang dan merek jasa dalam Undang-Undang Merek 2001.

Undang-Undang Merek 2001 juga mengenal merek kolektif. Namun, merek kolektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai merek baru karena merek kolektif merupakan merek dagang atau jasa yang digunakan secara kolektif oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangan. Hal ini jelas terlihat dalam definisi merek kolektif dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek 2001 yang menyebutkan merek kolektif adalah merek yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang digunakan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Jadi merek kolektif bukanlah suatu jenis merek baru.

Selain perbedaan di atas, dalam Undang-Undang Merek 1961, merek terbagi dalam:³³

1. Merek perusahaan (*fabriksmerk/factory mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik).
2. Merek perniagaan (*handelsmerk/trade mark*)
Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.

Lalu menurut Suryatin, ada pengklasifikasian merek berdasarkan bentuk atau wujud merek itu. Perbedaan tersebut, yaitu:³⁴

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)

³³ Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: P.T. Alumni, 2003) Hal.324.

³⁴ H. OK. Saidin, *Op Cit.*, Hal. 346.

4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Sedangkan pembagian merek menurut R.M. Suryodiningrat adalah:³⁵

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja
Contoh: Nokia untuk merek telepon seluler
2. Merek lukisan yang terdiri hanya dari lukisan saja
Merek ini sangat jarang digunakan
3. Merek kombinasi kata dan lukisan
Merek ini adalah merek yang paling sering dipergunakan. Contohnya: adalah produk elektronik *apple* dengan lukisan buah apel.

Lalu dalam perkembangannya, merek tidak hanya merupakan gambar atau tulisan saja, tetapi juga berkembang sampai pada bentuk tiga dimensi. Hal ini telah terjadi di Negara Amerika Serikat dan Inggris dimana merek Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botolnya sebagai suatu merek. Botol tersebut apabila dilihat memang memiliki perbedaan dari produk-produk lain yang sejenis.

Hal ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena akan menimbulkan kerancuan antara merek dengan desain industri. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terjadi perbedaan antara merek dengan barang-barang yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek (kasus Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek (1967) 116 CLR 628).³⁶

Pendaftaran Merek

Di dunia, dikenal dua sistem pendaftaran merek, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif yaitu sistem pendaftaran dimana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, pendaftaran merek mutlak diperlukan bagi merek yang

³⁵ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, (Bandung: Tarsito, 1981) Hal. 15.

³⁶ Tim Lindsey, *Op Cit.*, Hal 134.

ingin dilindungi. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek.

Sistem pendaftaran deklaratif adalah sistem dimana suatu merek tidak harus didaftarkan. Dengan sistem pendaftaran ini, orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut. Dengan diberlakukannya sistem ini, orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum bagi pemegang merek. Dalam sistem deklaratif, walaupun pendaftaran merek tidak diwajibkan, tetapi merek juga dapat didaftarkan. Pendaftaran merek dalam sistem ini tidak menimbulkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan oleh orang tersebut.³⁷

Indonesia dalam Undang-Undang Merek 1961 menganut sistem deklaratif. Namun sistem ini berubah menjadi sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek 1992 dan Undang-Undang Merek 1997 serta hingga saat ini (Undang-Undang Merek 2001) tetap menganut sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Merek 1961, pengaturan mengenai sistem deklaratif diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut. Sistem deklaratif digunakan karena pada saat itu komunikasi belum secanggih saat ini dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Dengan digunakannya sistem ini, kantor pendaftaran merek tidak harus menyelidiki setiap merek yang telah didaftarkan. Jadi sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya. Oleh karena itu, sistem ini dianggap yang paling cocok untuk saat itu.

Dengan diubahnya sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, kepastian hukum bagi para pemegang hak atas merek menjadi lebih terjamin. Suatu merek yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jendral HKI membuat merek tersebut tidak dapat digugat lagi oleh orang lain. Undang-Undang Merek 2001 juga

³⁷ Rachmadi Usman S.H., *Op Cit.*, Hal. 332.

memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Jadi pemohon dengan itikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Merek 2001 adalah harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan yang diajukan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon disini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau dapat juga badan hukum. Lalu permohonan yang diajukan harus dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Lalu apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alat sebagai alamat mereka. Kemudian apabila pemohon diajukan lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Dalam permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon dan diajukan melalui kuasa, surat kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasa yang dapat mewakili adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat secara sah.

Surat permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya.
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan.

3. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
4. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; dan
5. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek.

Apabila dalam etiket yang disampaikan terdapat bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 juga disebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Dan pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa pemilik atau yang berhak dari merek tersebut wajin menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia.

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran. Bila terdapat kekurangan persyaratan pendaftaran, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Apabila hal ini terjadi, maka Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Hak prioritas merupakan salah satu dari substansi dasar dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut *Paris Convention*. Dalam *Paris Convention*, hak prioritas diatur dalam pasal 4. Dalam ketentuan ini hak prioritas tidak hanya diberikan bagi perlindungan merek, tetapi juga paten dan desain industri. Hak prioritas adalah hak yang diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.³⁹ Maksud dari hak prioritas disini adalah bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di suatu Negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu (12 bulan untuk paten dan 6 bulan untuk desain industri dan merek) dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Maksudnya adalah apabila seseorang mendaftarkan sebuah merek di Negara anggota, maka dia juga dalam waktu 6 bulan memiliki hak untuk mendaftarkan mereknya di negara anggota lainnya dan waktu pendaftaran dianggap sama dengan waktu pendaftaran di negara pertama.

Dalam *Paris Convention*, pengaturan mengenai hak prioritas ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
2. Jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama di Negara asal atau salah satu Negara anggota *Paris Convention*;
3. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
4. Dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari pada saat Kantor Pendaftaran Merek tutup, pengajuan permohonan pendaftaran merek dimana perlindungan dimohonkan, jangka waktunya diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

³⁹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), Hal 27.

Definisi hak prioritas menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Merek 2001 adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pengaturan mengenai hak prioritas ini terdapat dalam pasal 11 dan 12. Dalam pasal 11 Undang-Undang Merek 2001, diatur bahwa permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Maksud dari adanya ketentuan diatas adalah untuk menampung kepentingan Negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat pendaftaran beserta tanda permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan dan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan tersebut diajukan untuk pertama kali. Bukti permohonan hak prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Terjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah yang tersumpah. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan

dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap dapat diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek dapat didaftarkan oleh setiap orang ataupun badan hukum. Tujuan dari didaftarkannya merek adalah agar merek tersebut dapat diterima dan dilindungi penggunaannya oleh hukum. Agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena dengan adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.⁴⁰

Namun, ada juga pembatasan-pembatasan terhadap pendaftaran merek. Pembatasan tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Merek 2001, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah suatu merek tidak dapat dilindungi apabila tanda yang digunakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda yang digunakan pada merek juga tidak dapat dilindungi apabila dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Contohnya adalah wanita yang telanjang. Hal ini tentu

⁴⁰ H. OK. Saidin, *Op. Cit.* Hal. 348.

melanggar norma kesopanan, agama, dan undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu merek mengandung gambar wanita telanjang, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan tidak akan mendapatkan perlindungan.

Yang dimaksud dengan tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda adalah tanda yang terlalu sederhana seperti sebuah titik atau sebuah garis, ataupun tanda yang terlalu rumit sehingga tidak jelas bentuknya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana atau terlalu rumit tersebut dianggap kurang kuat dalam pembedaannya. Tanda-tanda yang terlalu sederhana tersebut apabila dapat digunakan maka akan banyak kesamaan merek yang satu dengan merek yang lain dan yang terlalu rumit akan sangat membingungkan masyarakat dalam membedakannya. Oleh karena itu tanda-tanda ini tidak dapat didaftarkan.

Yang dimaksud dengan tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda yang telah dikenal masyarakat dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat.⁴¹ Contoh tanda yang telah dimiliki secara umum adalah tanda tengkorak diatas dua tulang bersilang. Tanda tersebut dianggap sebagai tanda bahaya oleh masyarakat dan telah digunakan oleh umum. Oleh karena itu, tanda tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.

Yang dimaksud dengan merek yang merupakan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya adalah permohonan merek yang menggunakan kata-kata atau tanda yang merupakan barang yang dimohonkan tersebut atau merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek ini biasa disebut sebagai descriptive mark. Contoh dari merek ini adalah merek “kopi” untuk sebuah merek kopi. Maksud dari larangan ini adalah agar tidak ada merek yang sama karena menjual barang-barang yang sejenis. Apabila ini terjadi, maka akan sangat membingungkan konsumen.

Merek yang Tidak Dapat Dilindungi

Selain penolakan permohonan diatas, Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 juga mengatur mengenai penolakan pendaftaran merek. Dalam pasal 6 ayat (1)

⁴¹ *Ibid.* Hal 350.

Undang-Undang Merek 2001, dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk merek barang dan/atau jasa sejenis tidak dapat dilindungi. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Contohnya adalah merek Levi's dengan Lefi's. Walaupun kedua merek tersebut berbeda penulisan, namun apabila dibaca, kedua merek tersebut pengucapannya sama. Oleh karena itu merek ini tidak dapat didaftarkan.

Penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara.

Apabila hal-hal diatas masih dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei

guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Untuk merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai ketentuan ini dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal juga tidak dapat dilindungi. Hal ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Selain permohonan yang harus ditolak di atas, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek 2001 mengatur juga penolakan pendaftaran merek yang lain, yaitu:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai merek adalah tanda yang:

1. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*)
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut;

3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Tidak merupakan, menyerupai, atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau Negara tertentu.

Komisi Banding Merek

Dalam hal penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, dapat diajukan permohonan banding secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Akan tetapi, jika Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam Undang-Undang Merek 2001, penyelesaian sengketa merek tidak lagi diselesaikan pada Pengadilan Negeri seperti diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dilakukan dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Selain melalui Pengadilan Niaga, Undang-Undang Merek 2001 juga memperbolehkan

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan upaya perlindungan hukum yang lain kepada pemilik merek, yaitu dengan Penetapan Sementara Pengadilan dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar.

Pengalihan Merek

Hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 telah diakui sebagai hak kebendaan immaterial. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Merek 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh Negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya. Hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan sempurna itu adalah, diperkenalkannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Merek 2001, hak milik atas suatu merek dapat dialihkan oleh pemegang haknya.

Cara pengalihan hak atas merek dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur dalam pasal 40 ayat (1), yaitu melalui cara:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Perjanjian; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap suatu merek harus dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal HKI dan permohonan tersebut akan dicatat dalam daftar umum merek, Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung pengalihan merek tersebut. Lalu pengalihan merek yang telah dicatat akan diumumkan dalam berita resmi merek. Apabila merek yang dialihkan tersebut tidak dicatatkan dalam daftar umum merek, maka pengalihan terhadap merek tersebut tidak berakibat hukum apapun terhadap pihak ketiga.

Selain pengalihan hak atas suatu merek, pengalihannya dapat juga diikuti dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau hal-hal lain yang terkait dengan

merek tersebut. Hak atas suatu merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Pengalihan hak atas merek jasa ini hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik merek maupun pemegang merek atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap menerima kualitas dari suatu jasa yang ditawarkan yang sudah dikenal oleh masyarakat.

Pengalihan hak atas merek juga hanya akan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari merek yaitu suatu tanda yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Ada dua cara penghapusan pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Untuk pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan dalam pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001. Pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek 1961, yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Merek 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.⁴²

Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal mengenai barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, maka ukuran yang harus dipakai menurut pasal 6 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Merek 1997 adalah adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan dan penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Merek 2001, kriteria merek terkenal hampir sama dengan Undang-Undang Merek 1997. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal harus diperhatikan pengetahuan umum masyarakat

⁴² *Ibid.* Hal 394.

mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang ditolak tersebut.

II. 2. Perlindungan Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Dalam bidang hak milik intelektual kesamaan barang dan jasa yang diperdagangkan lintas Negara memerlukan konsep dan standar hukum perlindungan yang sama pula. Dalam rangka itu sejak tahun 1883 telah diciptakan dan dirumuskan standarisasi hukum perlindungan hak milik intelektual secara global dengan disetujuinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.⁴³

Globalisasi hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan hak milik intelektual semakin gencar dilakukan dengan disetujuinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*⁴⁴ pada tanggal 15 April 1994 beserta dengan lampiran ketentuan hukum internasional penting lainnya seperti *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)*. WTO dianggap sebagai ketentuan hukum dalam bidang perdagangan antara bangsa-bangsa pada tingkat global dan memiliki semangat yang tinggi untuk menghapuskan segala praktik bisnis curang (*unfair trade*).

⁴³ Konvensi Paris 1883 telah beberapa kali dirubah dan hingga kini masih berlaku sebagai standar hukum yang harus dipatuhi oleh Negara-negara dalam perumusan legislasi nasionalnya dalam bidang hak milik intelektual.

⁴⁴ WTO merupakan hasil Uruguay Rounds of Negotiation dari lebih dari seratus Negara yang memakan waktu cukup panjang dan melelahkan, yakni dari tahun 1986 sampai tahun 1994. Perjanjian WTO ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 1995 dan 148 negara sudah menjadi anggota WTO sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004. Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995 setelah Indonesia meratifikasi WTO Agreement dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Dalam bidang hukum merek, berbagai ketentuan hukum internasional telah dilahirkan oleh masyarakat internasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif lagi dan dengan cara yang lebih sederhana. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs)* merupakan dua contoh ketentuan hukum internasional yang memuat fondasi-fondasi terhadap perlindungan terhadap suatu merek.

Hubungan *Paris Convention* dan *TRIPs Agreement* bagaikan hubungan antara saudara tua dan muda yang saling melengkapi. Sebagai ketentuan hukum internasional multilateral yang tertua, *Paris Convention* telah meletakkan prinsip-prinsip dasar secara yuridis yang telah membuka cakrawala manusia di jagad raya untuk memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap karya intelektual manusia, sedangkan *TRIPs* yang dilahirkan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko dan diberlakukan sejak 1 Januari 1995 memberikan ketegasan mengenai bidang-bidang dari hak milik intelektual dan prinsip-prinsip hukum yang dapat diaplikasikan serta kaitannya dengan perdagangan internasional. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hubungan keduanya sangat erat sekali dan dapat dikatakan bersifat *mutual complimentary*.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)

Paris Convention merupakan konferensi pertama yang membicarakan perlindungan bagi investor yang dilakukan di Wina, Austria tahun 1873. Konferensi ini diteruskan di Paris tahun 1878, dihadiri sekitar 500 peserta termasuk 11 negara⁴⁵ serta 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang bedia di Paris. Konvensi ini secara spesifik mengatur

⁴⁵ Belgia, Brasil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia, Spanyol dan Swiss.

bahwa sebuah Negara tunduk pada suatu ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak industrial (*Industrial Property*).⁴⁶

Konvensi ini beberapa kali mengalami revisi, yakni pada tahun 1897 dan 1900 di Brussels, tahun 1911 di Washington, tahun 1925 di The Hague, tahun 1934 di London, tahun 1958 di Lisbon dan terakhir tahun 1967 di Stockholm dengan tambahan adanya amandemen di tahun 1979.

Secara garis besar Paris Convention ini dapat dibagi menjadi dua kategori penting yaitu:⁴⁷

1. Ketentuan-ketentuan Pokok Perihal Prosedur (The Basic Rules of Procedure)

Ketentuan-ketentuan fundamental perihal prosedur ini adalah berkenaan dengan pendirian Uni Paris, dan sampai sekarang masih dipakai sebagai pedoman. Prinsip-prinsip tersebut adalah menyangkut masalah:

a. Keanggotaan (Membership)

Perihal keanggotaan, konvensi menetapkan bahwa setiap Negara dapat menjadi anggota Uni dengan cara menyampaikan keterangan sepihak akan hal itu. Ia akan terikat pada naskah konvensi yang telah dirubah terakhir sebelum menjadi anggota.

b. Perubahan Konvensi (Revision of the Convention)

Mengenai perubahan terhadap konvensi ini, dinyatakan bahwa secara berkala akan diadakan konferensi tingkat wakil resmi Negara-negara anggota dengan tujuan mengadakan perubahan-perubahan yang dirasakan perlu.

c. Prosedur Pemungutan Suara (Voting Procedures)

Berkaitan dengan pemungutan suara, ternyata kemungkinan-kemungkinan perubahan di atas sangat dipersulit oleh adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku perihal prosedur pemungutan

⁴⁶ G. H. C. Bodenhausen, *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (Swiss: United International Bureaux for The Protection of Intellectual Property, 1968). Hal. 9.

⁴⁷ Ulf Anderfelt, *Interntional Patent-Legislation and Developing Countries* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971). Hal. 70.

suara. Meskipun tidak tertulis, namun telah menjadi kebiasaan resmi bahwa segala keputusan harus diambil dengan suara bulat (unanimous consent). Apabila anggotanya masih sedikit dan mereka sedikit banyak merupakan kumpulan yang sama kepentingannya, maka ketentuan demikian mudah dapat dilaksanakan. Tetapi, apabila anggotanya makin bertambah dan kepentingannya tidak searah lagi bahkan bertentangan, maka sebuah Negara anggota saja dapat menggagalkan suatu keputusan.

2. Substansi Dasar Perihal Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi (The Basic Substantive Rules of the Convention).

Substansi ini merupakan prinsip-prinsip dari konvensi yang dijadikan pedoman wajib Negara-negara anggota Uni, dan sejak semula menjadi jiwa darinya. Adapun substansi dasar itu adalah:

a. Prinsip Asimilasi (National Treatment)

Prinsip ini berarti bahwa suatu Negara anggota Uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga Negara dari Negara lain anggota Uni, sama seperti warganegaranya sendiri. Bagian pertama berisikan ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Negara yang tunduk pada konvensi ini (Pasal 2). Perlakuan sama ini tidak hanya terbatas pada warga Negara dari Negara-negara anggota Uni, tetapi bukan warganegara pun yang berdomisili di suatu Negara anggota Uni atau mempunyai usaha industri atau komersil di suatu Negara Uni, berhak atasnya (Pasal 3).

b. Hak Prioritas (Droit de Priorite, Right of Priority)

Hak prioritas adalah hak untuk diutamakan lebih dahulu dari permohonan yang pendaftarannya baru dilakukan pada waktu belakangan.⁴⁸ Prinsip hak prioritas ini memuat suatu ketentuan bahwa setiap orang yang telah mengajukan aplikasi untuk pendaftaran suatu merek, desain industri atau paten di dalam salah

⁴⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I* (Bandung: Alumni, 1979). Hal. 27.

satu Negara anggota Uni, akan memperoleh hak prioritas selama jangka waktu tertentu untuk mengajukan aplikasi semacam di Negara anggota Uni lainnya tanpa pihak ketiga manapun dapat mendahuluinya (Pasal 4A (1)). Atau dengan perkataan lain, selama jangka waktu tersebut, aplikasi paten yang semacam dari pihak ketiga di Negara anggota Uni manapun diajukannya, tidak akan dipertimbangkan. Jangka waktu ini semula adalah 6 bulan, tetapi sekarang diperpanjang sampai 12 bulan.

Namun, perlu dijelaskan bahwa ketentuan dalam Paris Convention ini memberikan kebebasan bagi setiap Negara di dalamnya untuk mengadopsi ketentuan yang ada sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Sebagai contoh, dalam ranah perlindungan merek (*trademarks*), Paris Convention tidak menyebutkan bahwa hak atas suatu merek dapat diperoleh melalui pendaftaran (*registration*) atau pemakaian (*use*) atau keduanya. Konvensi ini memberikan kebebasan kepada setiap Negara yang tunduk di dalamnya untuk memilih bagaimana bentuk perlindungan itu diberikan.⁴⁹

Ketentuan-ketentuan dalam Paris Convention yang mengatur mengenai merek antara lain:

a. Pasal 6⁵⁰

Article 6 [*Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries*]

(1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.

(2) However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.

(3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.

Ketentuan dalam pasal 6 ini menjelaskan bahwa untuk permohonan dan pendaftaran merek di setiap Negara Uni harus ditentukan oleh sebuah undang-

⁴⁹ Bodenhausen. *Op. Cit.*, Hal. 15.

⁵⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979*. Article. 6

undang domestik dan mengenai aplikasi pendaftaran merek yang diajukan oleh warga negara dari negara Uni di setiap negara Uni tidak dapat ditolak, atau mungkin pendaftaran akan batal, dengan alasan bahwa pengajuan, pendaftaran, atau perpanjangan, belum berlaku efektif di negara asal.

b. Pasal 6 bis⁵¹

Article 6bis [Marks: Well-Known Marks]

(1) The countries of the Union undertake, *ex officio* if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Ketentuan pasal 6 bis Paris Convention menyebutkan bahwa masing-masing Negara Uni atau *competent authority* di suatu Negara anggota harus menolak permohonan pendaftaran merek atau penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di Negara itu. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun dapat diajukan tuntutan terhadap pembatalan merek tersebut. (Pasal 6 bis ayat (1) dan (2)).

Pasal 6 bis merupakan pengakuan mula-mula terhadap konsep merek terkenal, yang mengatur perlindungan merek terkenal di Negara di mana perlindungan tersebut diminta. Konvensi Paris tidak mengatur tentang pengertian atau kriteria, apakah suatu merek dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal.

Perlindungan merek terkenal yang diberikan dalam pasal tersebut, adalah pemilik terkenal dapat meminta penolakan permohonan dan pembatalan pendaftaran merek yang merupakan reproduksi, peniruan atau terjemahan dari

⁵¹ *Ibid.*, Article 6bis.

merek terkenal. Selanjutnya, pembatalan pendaftaran atau penolakan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal milik orang lain.

Pengajuan pembatalan atas merek terdaftar yang dipalsukan dengan itikad buruk, tidak terbatas jangka waktunya (pasal 6 bis ayat (3)). Itikad buruk timbul dimana seseorang mendaftarkan suatu merek tanpa hak, yang merupakan merek terkenal dan mengambil keuntungan dari kebingungan yang ditimbulkan tersebut.

c. Pasal 6 ter⁵²

Article 6ter [Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations]

(1) (a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.

(b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection.

(c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems, abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization.

(2) Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind.

(3) (a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated. Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States.

⁵² *Ibid.*, Article 6ter

(b) The provisions of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article shall apply only to such armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations as the latter have communicated to the countries of the Union through the intermediary of the International Bureau.

(4) Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned.

(5) In the case of State flags, the measures prescribed by paragraph (1), above, shall apply solely to marks registered after November 6, 1925.

(6) In the case of State emblems other than flags, and of official signs and hallmarks of the countries of the Union, and in the case of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, these provisions shall apply only to marks registered more than two months after receipt of the communication provided for in paragraph (3), above.

(7) In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks, which were registered before November 6, 1925.

(8) Nationals of any country who are authorized to make use of the State emblems, signs, and hallmarks, of their country may use them even if they are similar to those of another country.

(9) The countries of the Union undertake to prohibit the unauthorized use in trade of the State armorial bearings of the other countries of the Union, when the use is of such a nature as to be misleading as to the origin of the goods.

(10) The above provisions shall not prevent the countries from exercising the right given in paragraph (3) of Article 6^{quinquies}, Section B, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating, without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, or official signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as well as the distinctive signs of international intergovernmental organizations referred to in paragraph (1), above.

Menurut Paris Convention pasal 6 ter, Negara-negara anggota Uni harus menetapkan larangan melalui hukum di masing-masing Negara terhadap pendaftaran merek yang merupakan tanda-tanda resmi seperti lambang negara, tanda-tanda kontrol dan jaminan, dan lambang organisasi antar pemerintah internasional. Contoh dari lambang Negara adalah seperti lambang Burung Garuda yang merupakan lambang Negara Indonesia, serta contoh dari lambang organisasi antar pemerintah internasional seperti lambang organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Keseluruhan hal tersebut dilarang untuk didaftarkan sebagai sebuah merek.

d. Pasal 6 quater⁵³**Article 6_{quater} [Marks: Assignment of Marks]**

(1) When, in accordance with the law of a country of the Union, the assignment of a mark is valid only if it takes place at the same time as the transfer of the business or goodwill to which the mark belongs, it shall suffice for the recognition of such validity that the portion of the business or goodwill located in that country be transferred to the assignee, together with the exclusive right to manufacture in the said country, or to sell therein, the goods bearing the mark assigned.

(2) The foregoing provision does not impose upon the countries of the Union any obligation to regard as valid the assignment of any mark the use of which by the assignee would, in fact, be of such a nature as to mislead the public, particularly as regards the origin, nature, or essential qualities, of the goods to which the mark is applied.

Pasal 6 quarter Paris Convention mengatur mengenai pengalihan suatu merek (*assignment of marks*). Dalam ketentuan pasal ini, pengalihan merek (sesuai hukum Negara yang bersangkutan) hanya berlaku apabila terjadi pada saat yang sama dengan pengalihan bisnis dimana merek tersebut berada. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk validitas untuk menunjukkan bahwa pihak yang menerima pengalihan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di Negara tempat penerima pengalihan berada. Penerima juga berhak untuk menjual barang-barang dengan menggunakan merek yang bersangkutan.

e. Pasal 6 quinquies⁵⁴**Article 6_{quinquies} [Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union]**

A.— (1) Every trademark duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate of registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.

(2) Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the country of which he is a national.

B. — Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:

⁵³ *Ibid.*, article 6quater.

⁵⁴ *Ibid.*, article 6quinquies.

1. when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;
2. when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;
3. when they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order. This provision is subject, however, to the application of Article 10^{bis}.

C.— (1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

(2) No trademark shall be refused in the other countries of the Union for the sole reason that it differs from the mark protected in the country of origin only in respect of elements that do not alter its distinctive character and do not affect its identity in the form in which it has been registered in the said country of origin.

D. — No person may benefit from the provisions of this Article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin.

E. — However, in no case shall the renewal of the registration of the mark in the country of origin involve an obligation to renew the registration in the other countries of the Union in which the mark has been registered.

F. — The benefit of priority shall remain unaffected for applications for the registration of marks filed within the period fixed by Article 4, even if registration in the country of origin is effected after the expiration of such period.

Pasal 6 quinquies menjelaskan mengenai perlindungan terhadap suatu merek yang telah terdaftar di salah satu Negara anggota Uni juga berlaku sebuah perlindungan yang sama di Negara anggota Uni lainnya. Hal ini merupakan sebuah pengecualian terhadap prinsip dalam pendaftaran merek yaitu *Independence of Rights*⁵⁵. Pengecualian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dari adanya prasyarat yang berbeda untuk perlindungan merek dagang di berbagai negara. Sebagai contoh, beberapa hukum nasional melarang pendaftaran angka atau huruf, sedangkan yang lain memungkinkan pendaftaran merek dagang tersebut. Di bawah sistem seperti ini akan mungkin bagi pemegang merek dagang

⁵⁵ Prinsip *Independence of Rights* adalah prinsip dimana merek dagang yang diberikan di negara anggota berdiri sendiri (independen) dari orang-orang yang sudah ada di negara-negara anggota lainnya untuk objek yang sama, termasuk di negara di mana pertama kali dilindungi.

untuk menggunakan tanda dalam bentuk yang sama di beberapa negara. Konvensi Paris menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan bahwa merek dagang yang telah terdaftar di negara asalnya sesuai dengan hukum lokal untuk didaftarkan di negara-negara kontraktor lain.⁵⁶

f. Pasal 6 sexies⁵⁷

Article 6_{sexies} [Marks: Service Marks]

The countries of the Union undertake to protect service marks. They shall not be required to provide for the registration of such marks.

Dalam ketentuan Pasal 6 sexies Paris Convention, disebutkan bahwa Negara yang tergabung dalam Uni yang melindungi merek jasa (service marks), mereka tidak wajib menyediakan untuk pendaftaran tanda tersebut. Jadi, meskipun mereka tidak harus menyediakan untuk pendaftaran tanda tersebut, negara anggota Uni memiliki kewajiban untuk melindungi merek layanan di bawah pasal 6 sexies. Namun, tanda mungkin dilindungi oleh peraturan lain seperti persaingan tidak sehat.⁵⁸

g. Pasal 6 septies⁵⁹

Article 6_{septies} [Marks: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization]

(1) If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.

(2) The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.

⁵⁶ Joanna Schmidt-Szalewski, *The International Protection of Trademarks after the TRIPs Agreement* (USA: Duke Journal of Comparative and International Law Fall, 1998).

⁵⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979*. *Op. Cit.*, article 6sexies.

⁵⁸ Joanna Schmidt-Szalewski, *Op. Cit.*

⁵⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979*. *Op. Cit.*, article 6septies.

(3) Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights provided for in this Article.

Pasal 6 septies Paris Convention mengatur mengenai pendaftaran merek yang dilakukan oleh agen atau perwakilan dari pemilik merek yang sah tanpa adanya kuasa dari pemilik yang bersangkutan. Dalam hal jika suatu agen atau perwakilan dari pihak yang merupakan pemilik merek dagang di salah satu Negara anggota Uni, tanpa izin pemilik tersebut, mendaftarkan merek dagang atas namanya sendiri, pemilik sah berhak untuk menentang pendaftaran diterapkan untuk atau pembatalan permintaan. Pemilik sah merek tersebut berhak menentang penggunaan merek oleh agen atau perwakilan apabila agen atau perwakilan tidak berwenang menggunakan merek tersebut.

h. Pasal 7⁶⁰

Article 7 [Marks: Nature of the Goods to which the Mark is Applied]

The nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.

Dalam pasal 7 Paris Convention ditentukan mengenai sifat barang yang mereknya didaftarkan. Pasal ini menjelaskan bawa sifat produk yang merek dagangny telah diterapkan tidak dapat menghambat pendaftaran merek tersebut. Sebagai contoh, bahkan jika pemasaran barang tertentu dilarang, merek dagang yang diterapkan untuk barang mungkin masih terdaftar.⁶¹

i. Pasal 7 bis⁶²

Article 7bis [Marks: Collective Marks]

(1) The countries of the Union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, even if such associations do not possess an industrial or commercial establishment.

(2) Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected and may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.

⁶⁰ *Ibid.*, article 7

⁶¹ Joanna Schmidt-Szalewski, *Op.Cit.*

⁶² World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979. Op. Cit.*, article 7bis.

(3) Nevertheless, the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not constituted according to the law of the latter country.

Pasal 7 bis menjelaskan mengenai Merek Kolektif (*Collective Marks*). Pasal ini menjelaskan bahwa negara-negara anggota Uni menerima untuk pengajuan dan untuk melindungi merek kolektif milik asosiasi keberadaan yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal, bahkan jika asosiasi tersebut tidak memiliki suatu usaha industri atau komersial. Negara juga harus bisa menentukan apabila dalam kondisi tertentu di mana terdapat merek kolektif yang harus dilindungi dan dapat menolak perlindungan jika merek tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Namun demikian, perlindungan tanda ini tidak akan menolak untuk setiap asosiasi yang keberadaannya yang tidak bertentangan dengan hukum negara asal serta terhadap asosiasi yang didirikan bukan di Negara yang bersangkutan.

j. Pasal 8⁶³

Article 8 [Trade Names]

A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

Pasal 8 Paris Convention menjelaskan mengenai nama dagang (trade names). Pasal ini menyebutkan bahwa sebuah nama dagang harus dilindungi di semua negara Uni tanpa kewajiban pengajuan atau pendaftaran, meskipun merupakan bagian atau bukan dari sebuah merek dagang.

k. Pasal 9⁶⁴

Article 9 [Marks, Trade Names: Seizure, on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name]

(1) All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.

⁶³ *Ibid.*, article 8.

⁶⁴ *Ibid.*, article 9.

- (2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported.
- (3) Seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party, whether a natural person or a legal entity, in conformity with the domestic legislation of each country.
- (4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.
- (5) If the legislation of a country does not permit seizure on importation, seizure shall be replaced by prohibition of importation or by seizure inside the country.
- (6) If the legislation of a country permits neither seizure on importation nor prohibition of importation nor seizure inside the country, then, until such time as the legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions and remedies available in such cases to nationals under the law of such country.

Pasal 9 Paris Convention menentukan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang yang diimpor dengan menggunakan merek palsu (pasal 9 ayat (1)) dan menjadi efektif di Negara mana afiksasi yang melawan hukum terjadi atau di Negara barang tersebut diimpor, penyitaan dilakukan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau lembaga berwenang lainnya serta pihak-pihak yang berkepentingan baik perorangan atau badan hukum, yang disesuaikan dengan hukum nasional di setiap Negara (pasal 9 ayat (2) dan (3)).

Perlindungan merek juga diberikan melalui pabean (pasal 9 ayat (1)). Bahwa ketentuan ini bagaimanapun juga hanya mengizinkan kepada Negara-negara yang tidak memperbolehkan pembatasan atau pelarangan impor, dapat diganti dengan tindakan atau sanksi hukum terhadap kasus tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya.

Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Persetujuan TRIPs merupakan salah satu dari 15 topik yang dirundingkan dalam rangka Putaran Uruguay (*Uruguay Rounds*). Deklarasi menteri-menteri Ekonomi dan Perdagangan Negara-negara anggota GATT yang dibuat di Punta Del Este, Uruguay tahun 1986 menyatakan tekad untuk mewujudkan persetujuan

mengenai 15 topik dalam satu paket persetujuan, dimana semua Negara harus menyetujuinya. Ke-15 topik tersebut dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:⁶⁵

1. Kelompok “*Market Access*”, yang meliputi bidang-bidang:
 - a. Agriculture
 - b. Tropical Product
 - c. Natural Recourced Based Barries
 - d. Textile and Clothing
 - e. Tariff and Non Tarriff Barries
2. Kelompok “*Rules of Competition*”, yang meliputi:
 - a. Safeguards
 - b. Anti Dumping
 - c. Subsidies and Countervailing Duties
 - d. Dispute Settlements
 - e. Functioning of GATT Sistemns
 - f. GATT Articles
 - g. Agreement and Arrangements under Multilateral Trade Negotiations
3. Kelompok “*New Issues*”, yang meliputi:
 - a. *Trade Related Investment Measure (TRIMs)*
 - b. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
 - c. *Trade in Services*

Dalam persetujuan TRIPs diatur standar-standar perlindungan semua bidang hak milik intelektual yang meliputi hak cipta, dan hak-hak milik terkait seperti paten, merek, indikasi geografis, desain tata ruang dari letak sirkuit terpadu dan informasi rahasia. Dalam beberapa pengaturan, Negara-negara peserta diharuskan melindungi hak milik intelektual sesuai dengan konvensi yang ada.

Persetujuan TRIPs menetapkan standar dasar-dasar ketentuan mengenai proteksi yang harus dilaksanakan para anggotanya. Tiap unsur proteksi dimaksudkan dengan jelas, yakni subyek yang diproteksi, hak untuk pengecualian

⁶⁵ Bambang Kesowo, *Ketentuan-Ketentuan GATT yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs)*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1994). Hal. 40.

dan untuk memperundingkan pengecualian tersebut, dan adanya penetapan batas jangka waktu minimum pemberian proteksi.

TRIPs menentukan bahwa Negara-negara anggota diharuskan menyiapkan perangkat hukum yang efektif untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun standar yang dikehendaki masuk dalam hukum nasional meliputi: hak cipta (*copyrights*), merek (*trademarks*), indikasi geografis (*geographical indication*), desain industri (*industrial designs*), paten (*patents*), perlindungan informasi rahasia (*protection of undisclosed information*) dan kontrol terhadap persaingan usaha dalam kontrak lisensi (*control of anti-competitive practices in contractual licences*).

Ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang terkait dengan perlindungan terhadap merek antara lain:

a. Pasal 15⁶⁶

Article 15: Protectable Subject Matter

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Menurut ketentuan pasal 15 Persetujuan TRIPs, setiap tanda, atau, gabungan tanda yang dapat membedakan barang dan atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda semacam itu khususnya kata-kata yang meliputi nama pribadi, huruf, angka dan gabungan warna, serta setiap gabungan semacam itu, dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Selain itu, pasal 15 TRIPs juga menyatakan bahwa jika suatu tanda tidak secara nyata membedakan barang dan atau jasa yang bersangkutan, Negara anggota dapat mengatur bahwa pendaftaran dipersyaratkan pada adanya kekhasan yang diperoleh karena penggunaan. Negara anggota dapat mensyaratkan sebagai

⁶⁶ GATT, *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*. Article 15.

suatu kondisi pendaftaran, bahwa tanda harus secara visual mudah dipahami. Ketentuan tersebut tidak menghalangi suatu anggota untuk menolak pendaftaran suatu merek dagang karena alasan lain, sepanjang alasan itu tidak bertentangan dengan Paris Convention 1967.

b. Pasal 16⁶⁷

Article 16: Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. Article 6*bis* of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6*bis* of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Persetujuan TRIPs tersebut, jelas bahwa pemilik merek yang terdaftar akan mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tidak mempunyai persetujuan daripadanya untuk memakai merek yang sama atau serupa untuk barang barang atau jasa yang adalah sama atau menyerupai dengan barang-barang dan jasa-jasa untuk mana merek dagang bersangkutan telah terdaftar. Sedangkan dalam pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 bis dari Paris Convention berlaku pula terhadap jasa. Dalam menentukan bahwa suatu merek merupakan merek terkenal, Negara anggota harus mempertimbangkan pengetahuan umum mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan promosi merek yang bersangkutan. Pasal 16 ayat (3) menyebutkan

⁶⁷ *Ibid.*, article 16.

bahwa Pasal 6 bis dari Paris Covention (1967) berlaku pula terhadap barang atau jasa untuk mana suatu merek didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud memberikan indikasi adanya hubungan antara barang dan jasa tersebut dengan pemilik dari merek terdaftar yang bersangkutan, dan sepanjang penggunaan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pemilik merek yang terdaftar tersebut.

c. Pasal 17⁶⁸

Article 17: Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

Pasal 17 dari Persetujuan TRIPs memberikan pengecualian terhadap suatu hak yang diberikan terhadap merek. Pengecualian tersebut adalah negara anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas terhadap lingkup isi hak yang diberikan dalam suatu merek, antara lain seperti syarat penggunaan yang wajar tanda-tanda secara deskriptif, sepanjang pengecualian tersebut memperhatikan kepentingan sah dari si pemilik merek yang bersangkutan dan kepentingan pihak ketiga.

d. Pasal 18⁶⁹

Article 18: Term of Protection

Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.

Pasal 18 Persetujuan TRIPs menentukan bahwa pendaftaran merek untuk pertama kali berikut perpanjangannya berlaku untuk jangka paling kurang 7 tahun dan pendaftaran merek tersebut dapat diperbaharui berulang kali.

e. Pasal 19⁷⁰

Article 19: Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are

⁶⁸ *Ibid.*, article 17.

⁶⁹ *Ibid.*, article 18.

⁷⁰ *Ibid.*, article 19.

shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.

2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

Ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Persetujuan TRIPs menentukan bahwa dalam hal penggunaan suatu merek merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali pemilik merek dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan penggunaan merek yang bersangkutan. Pasal ini juga menyebutkan jenis hambatan apa saja yang dapat dijadikan alasan sah dalam hal merek tersebut tidak digunakan. Hambatan yang dimaksud seperti keadaan yang terjadi di luar kemauan pemilik merek yang bersangkutan, antara lain pembatasan impor atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah atas barang atau jasa yang dilindungi oleh merek. Sedangkan pasal 19 ayat (2) menjelaskan mengenai kontrol pemilik merek, dimana apabila terdapat penggunaan merek oleh pihak lain merupakan penggunaan yang sah untuk mempertahankan pendaftaran merek tersebut selama terdapat kontrol pemilik merek.

f. Pasal 20⁷¹

Article 20: Other Requirements

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

Menurut pasal 20 Persetujuan TRIPs, penggunaan suatu merek dagang di dalam perdagangan tidak boleh dibebani secara tidak wajar dengan persyaratan

⁷¹ *Ibid.*, article 20.

khusus, seperti penggunaan bersama dengan merek dagang lain, penggunaan dalam bentuk tertentu, atau penggunaan dengan cara membahayakan kemampuan merek itu untuk membedakan barang atau jasa perusahaan lainnya. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan syarat yang mengatur penggunaan merek dagang yang member ciri kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa bersama tanpa mengkaitkannya kepada merek dagang yang membedakan barang atau jasa tertentu yang bersangkutan milik perusahaan itu.

g. Pasal 21⁷²

Article 21: Licensing and Assignment

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

Pasal 21 Persetujuan TRIPs menjelaskan mengenai pemberian lisensi dan pengalihan terhadap suatu merek dagang. Negara anggota dapat menentukan peraturan mengenai pemberian lisensi terhadap suatu merek. Namun perlu dicatat bahwa lisensi wajib merek dagang tidak diperkenankan dan bahwa pemilik merek dagang terdaftar berhak untuk mengalihkan merek dagangnya dengan atau tanpa mengalihkan bisnis yang merek dagangnya dipakai.

⁷² *Ibid.*, article 21.

BAB III

SEKILAS TENTANG MEREK TIGA DIMENSI

Seiring permintaan konsumen yang berkembang dan bergerak semakin kompleks, pelaku usaha pun mulai berpikir untuk tidak hanya menjual barangnya dengan mengandalkan merek yang tertera diluar produknya saja, tetapi para pelaku usaha juga memperhatikan aspek tampilan luar dari produknya itu sendiri atau dapat dikatakan tampilan tiga dimensi dari produk mereka. Di beberapa negara maju hal ini merupakan hal yang telah ada sejak beberapa waktu lalu, sebagai contoh di Eropa, yaitu di Inggris (*United Kingdom*), Negara ini telah mengenal bentuk perlindungan merek tiga dimensi. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek di negara tersebut disebutkan:

“1. - (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.”⁷³

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“(1) Dalam Undang-undang ini sebuah "merek dagang" berarti tanda mampu menjadi grafik yang mampu membedakan barang atau jasa usaha dari usaha lainnya.

Sebuah merek dagang mungkin, khususnya, terdiri dari kata (termasuk nama pribadi), desain, huruf, angka atau bentuk barang atau kemasan mereka.”

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kebolehan untuk mendaftarkan tanda tiga dimensi menjadi sebuah merek. Hal tersebut terlihat dalam disebutkannya kata-kata *“A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.”* Dan *“capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings”* kata-kata tersebut menunjukkan bahwa bentuk dari barang (*shape of goods*) ataupun kemasan (*packaging*) yang menunjukkan sebuah tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain dapat didaftarkan dan dilindungi sebagai sebuah merek.

⁷³ United Kingdom Trade Marks Act 1994. Section 1 (1).

Begitu pula di Asia, yaitu Jepang. Dalam Undang-Undang Mereknya Jepang juga sudah mengenal adanya bentuk perlindungan Merek Tiga Dimensi.

“Trademark” in this Law means characters, figures, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any combination thereof and colors (hereinafter referred to as a “mark”):

(i) which are used in respect of goods by a person who produces, certifies or assigns such goods in the course of trade;

(ii) which are used in respect of services by a person who provides or certifies such services in the course of trade (other than as in (i) above.)” (Section 2(1) of the Trademark Law)⁷⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

"Merek" dalam Undang-undang ini berarti karakter, angka, tanda, bentuk tiga dimensi atau kombinasi daripadanya, atau kombinasi daripadanya dan warna (selanjutnya disebut sebagai "tanda"):

(i) yang digunakan dalam hal barang oleh orang yang memproduksi, menyatakan atau memberikan barang tersebut dalam rangka perdagangan;

(ii) yang digunakan sehubungan dengan jasa oleh orang yang menyediakan atau menyatakan layanan tersebut dalam rangka perdagangan (selain seperti pada (i) di atas.)

Ketentuan Undang-Undang Merek Jepang lebih jelas lagi mengatur mengenai perlindungan terhadap tanda tiga dimensi. Bentuk perlindungan tersebut terlihat dalam kata-kata *“three-dimensional shapes or any combination thereof”*. Jepang mengkategorikan sebuah bentuk tiga dimensi, dalam hal ini terkait penggunaannya sebagai merek dalam barang atau jasa, sebagai sebuah merek dan dilindungi oleh undang-undang.

Contoh diatas menunjukkan bahwa di negara maju, baik di Eropa maupun Asia, perlindungan terhadap tanda tiga dimensi atau Merek Tiga Dimensi telah ada dan berkembang sejak beberapa waktu lalu dan telah menjadi hukum positif dan tertulis di negara masing-masing.

Namun, keberadaan bentuk perlindungan merek tiga dimensi ini tidak semulus seperti yang terlihat. Dalam perkembangannya terdapat benturan-benturan yang muncul terutama tentang jenis perlindungan yang diberikan terhadap tanda tiga dimensi, diantaranya adanya tudingan benturan dengan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya seperti Desain Industri. Tanda berupa

⁷⁴ Japan Trademark Law, Section 2(1).

konfigurasi tiga dimensi dianggap tidak relevan untuk dilindungi dengan rezim perlindungan Merek.⁷⁵

Hal ini menjadi kajian yang menarik untuk dibahas terutama di negara seperti Indonesia yang Hukum Kekayaan Intelektualnya masih belum mengkomodir sebaik dan sejelas pengaturan di negara-negara maju seperti di Eropa maupun di Asia sendiri seperti di Jepang.

III.1. Tinjauan Umum Merek Tiga Dimensi

Merek merupakan sebuah media komunikasi dan dapat dikenali dengan salah satu dari kelima panca indera manusia. Terdapat doktrin yang membagi merek menjadi dua yakni, Merek Tradisional (*Traditional Trademarks*) dan Merek Non-Tradisional (*Non-Traditonal Trademarks*). Merek Tradisional adalah merek yang mencakup segala tanda, label, tiket, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari hal tersebut.⁷⁶ Perkembangan teknologi telah membuat munculnya kategori baru dalam merek modern atau dikenal juga dengan sebutan Merek Non-Tradisional dalam perdagangan barang dan jasa dimana telah terdapat beberapa negara yang memberikan perlindungan terhadapnya dewasa ini. Merek Non-Tradisional ini mencakup Merek Tiga Dimensi, seperti bentuk dari barang atau kemasan barang tersebut, Merek Suara (*sound marks*), Merek Gerakan (*motion marks*), Merek posisi (*position marks*), Merek Hologram (*hologram marks*), Slogan (*slogans*), Merek Bau (*smell marks*), Merek Sentuhan (*feel marks*), Merek Rasa (*taste marks*).⁷⁷

Adapun fungsi utama dari sebuah merek adalah⁷⁸

- Untuk memungkinkan pelanggan untuk mengidentifikasi produk (apakah barang atau jasa) dari suatu perusahaan tertentu sehingga

⁷⁵ Amir H. Khoury, *THREE-DIMENSIONAL OBJECTS AS MARKS: DOES A "DARK SHADOW" LOOM OVER TRADEMARK THEORY?* (USA: Yeshiva University, 2008). Hal.336.

⁷⁶ V.K. Ahuja, *NON-TRADITIONAL TRADE MARKS: NEW DIMENSION OF TRADE MARKS LAW* (Europe: Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2010). Hal. 1.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ WIPO, *Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small & Medium Sized Exporters* (Geneva: WIPO, 2004) Hal. 33.

membedakannya dari produk yang identik atau mirip yang disediakan oleh pesaing;

- Untuk memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka dari orang-orang dari pesaing mereka dan menentukan aturan main persetujuan dalam strategi iklan dan pemasaran perusahaan dalam mendefinisikan citra dan reputasi dari produk perusahaan di mata konsumen;
- Memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa produk yang bermerek dagang tersebut memiliki reputasi yang positif.

Secara umum terdapat dua syarat penting dalam pendaftaran merek yang berlaku secara global. Kedua hal tersebut adalah (1) Merek tersebut harus dapat di representasikan secara gambar/grafis dan (2) harus dapat membedakan suatu barang atau jasa seseorang dengan barang atau jasa lainnya. Syarat ini berlaku pula bagi Merek Non-Tradisional. Dalam salah satu kasus di Eropa yakni di Jerman, antara Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt⁷⁹, Pengadilan Eropa memutuskan bahwa sebuah merek dagang harus terdiri dari sebuah tanda yang tidak dengan sendirinya mampu menjadi dirasakan secara visual, jika memiliki karakter khas dan jika tanda ini dapat direpresentasikan secara grafis, seperti dengan gambar, garis atau karakter.⁸⁰

Merek Tiga Dimensi merupakan salah satu jenis dari Merek Non-Tradisional atau Merek Modern. Bentuk suatu produk ataupun kemasan suatu produk dapat didaftarkan dibawah rezim perlindungan Merek Tiga Dimensi.⁸¹ Merek Tiga Dimensi merupakan sebuah bentuk perlindungan kekayaan intelektual berupa merek yang diberikan pada sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Menurut pendapat salah satu praktisi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bapak Gunawan Suyomurcito, beliau menjelaskan pada dasarnya

⁷⁹ Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00) [2003] Ch. 487; [2003] 3 W.L.R. 424; [2003] R.P.C. 38 at [47]-[55] ECJ.

⁸⁰ V.K. Ahuja. *Op. Cit.*

⁸¹ V.K. Ahuja. *Op. Cit.* Hal 8.

konsep merek tiga dimensi adalah sebagai tanda pengenal suatu produk, namun tidak seperti merek yang sifatnya konvensional yaitu sebuah tanda yang dilekatkan sebagai pengenal dari suatu produk, merek tiga dimensi dalam hal adalah tanda yang dilekatkan dalam bentuk dari produknya sehingga produk tersebut dapat dikenali dari bentuk tanda tersebut.⁸² Istilah tanda tiga dimensi umumnya mengacu pada bentuk atau lekuk suatu produk atau bahkan kemasan produk itu sendiri.⁸³ Sementara, mayoritas merek yang terdaftar dan digunakan dalam perdagangan umumnya terdiri dari kata-kata, logo, dan bentuk dua dimensi, di beberapa negara maju sudah ada sistem hukum yang mengenali tanda tiga dimensi ini sebagai sebuah merek.⁸⁴ Salah satu contoh dari hal ini adalah perubahan hukum merek dagang (1994 Trademark Act) Inggris, yang memperluas definisi tanda untuk memasukkan bentuk barang dan kemasan mereka.⁸⁵ Sampai munculnya perubahan itu, hukum merek dagang Inggris dan interpretasi pengadilan tidak mengakomodasi tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek.⁸⁶

Dalam rangka mendaftarkan sebuah merek tiga dimensi umumnya perlu dibuktikan adanya kekhasan (*distinctiveness*) dari tanda tiga dimensi tersebut. Salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kekhasan suatu merek adalah dengan dilakukan "*distinctiveness test*" atau tes kekhasan. *Distinctiveness test* atau tes kekhasan adalah tes yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana

⁸² Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

⁸³ Lihat: The Twelfth [Annual International Review of Trademark Jurisprudence](#), 95 [Trademark Rep. 267, 342 \(2005\)](#) ("A three-dimensional trademark is a mark occupying three dimensions in a space (height, width and depth).").

⁸⁴ Di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Swedia, Perancis, Kanada, dan Venezuela, desain arsitektur beberapa bangunan telah terdaftar sebagai merek dagang dan / atau merek jasa. Untuk uraian lebih jelas lihat: Keri Christ, *Architecture and Trademarks*, 558 *Practising Law Institute*, 111, 113-16 (1999).

⁸⁵ 1994 Trademark Act Inggris menyebutkan: "[a] trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging."

⁸⁶ Amir H. Khoury. *Op.Cit.*

kekhususan atau kekhasan suatu merek dalam fungsinya sebagai pembeda dengan merek lain.⁸⁷

Pendapat lain, yaitu oleh Bapak Gunawan Suryomurcito, mengatakan bahwa kekhasan dari suatu tanda tiga dimensi salah satu caranya dapat dilihat dengan melibatkan konsumen sendiri. Beliau mengambil contoh pengukuran kekhasan botol minuman kaca tradisional Coca-Cola yang sudah banyak dikenal konsumen. Dikatakan bahwa “Kekhasan dari bentuk tiga dimensi tersebut dapat terlihat apabila dalam ruangan gelap seorang konsumen dapat mengidentifikasi produsen suatu produk hanya dengan memegang botol tersebut. Hal ini dikarenakan botol tersebut memang memiliki ciri khas yang membuat konsumen hanya dengan memegangnya sudah dapat mengidentifikasi produsen produk tersebut. Fungsi sebagai tanda pengenal dalam hal ini sejalan dengan fungsi dari sebuah merek, disinilah salah satu cara melihat kekhasan dari suatu tanda tiga dimensi dalam fungsinya sebagai sebuah merek.”⁸⁸

Pendapat ini menurut penulis hanya dapat diterapkan kepada sebuah tanda tiga dimensi yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu dalam perdagangan sehingga tanda tiga dimensi tersebut dapat dikatakan telah memiliki makna sekunder. Makna sekunder atau biasa dikenal dengan istilah “*secondary meaning*” merupakan istilah yang umum dalam sistem hukum *common law* dimana suatu tanda tiga dimensi dianggap telah memiliki fungsi lain tidak hanya tanda tersebut bersifat fungsional, namun juga tanda tersebut telah menjadi sebuah pengenal dan pembeda suatu produk di mata konsumen. Jadi, dalam hal ini penulis berpendapat cara ini hanya dapat dilakukan terhadap sebuah tanda tiga dimensi yang telah memiliki *secondary meaning* dan tidak aplikatif terhadap sebuah pemeriksaan aplikasi merek yang tandanya tersebut belum memiliki *secondary meaning*.

⁸⁷ *Test For Distinctiveness: How You Will Know If Trademarks Are Distinctive*, <http://demo.manicdigital.com/trademark-law/Test-For-Distinctiveness-How-You-Will-Know-If-Trademarks-Are-Distinctive.php>, diakses pada 2 Mei 2011.

⁸⁸ Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

Dalam keberadaan sebuah tanda tiga dimensi hal yang paling penting dari sebuah tanda tersebut agar dapat didaftarkan sebagai sebuah merek adalah kekhasan (*distinctiveness*). Identifikasi sebuah “*distinctiveness*” dalam sebuah tanda tiga dimensi dapat dijelaskan sebagai berikut (penulis mengambil contoh analisis *distinctiveness* berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang Jepang). Berdasarkan Pasal 3, Ayat 1, Butir 3 UU Merek Jepang menyatakan bahwa merek dagang yang menggambarkan secara umum tempat pembuatan barang, tempat penjualan, kualitas, bahan baku, khasiat, penggunaan, kuantitas, bentuk (termasuk bentuk kemasannya) atau harga metode atau waktu pembuatan dan penggunaan tidak dapat terdaftar. Ketentuan ini berlaku tidak hanya untuk sebuah uraian tertulis, namun juga untuk angka atau diagram.⁸⁹

Bentuk seperti bola, kubus, cuboids, silinder dan prisma segitiga ditambahkan ke daftar “tanda sederhana dan biasa” (simple and commonplace marks), sehingga hal tersebut tidak tergolong memiliki “*distinctiveness*” atau kekhasan dan tidak dapat didaftarkan.⁹⁰

Ketika bentuk barang (*shape of goods*) atau kemasan (*packaging*) memiliki sifat fungsional⁹¹, maka bentuk tersebut tidak terdaftar sebagai tanda. Membiarkan bentuk barang atau kemasasan yang memiliki sifat fungsional untuk didaftarkan sebagai merek dagang tiga dimensi akan menciptakan monopoli produk oleh pemilik merek dagang. Pendaftaran bentuk fungsional akan menghambat perkembangan industri dan menghambat persaingan yang sehat dan bebas dalam konflik dengan tujuan UU Merek sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1.⁹²

⁸⁹ Dr. Shoen Ono, Overview of Japanese Trademark: 2nd Edition, <http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf> (Japan: 1999).

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Maksud fungsional dalam hal ini adalah hanya menggambarkan penggunaan umum dan tidak dianggap oleh konsumen sebagai tanda yang khas yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis.

⁹² Dr. Shoen Ono, *Op.Cit.*

Bentuk fungsional juga tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran bahkan jika kekhasan mereka meningkat sebagai akibat dari penggunaan (*distinctiveness increases by use*) - Pasal 3, ayat 2. Kecuali, dalam kasus tanda dengan bentuk tiga dimensi yang telah memperoleh kekhasan sebagai akibat dari penggunaan selama jangka waktu yang panjang. Hal ini dikhawatirkan apabila sebuah bentuk fungsional dapat didaftarkan dengan mudah akan membuat sebuah produk memiliki keuntungan praktis (*practical advantage*)⁹³

Dalam dunia praktik modern, di Amerika Serikat, pendaftaran tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi lebih dikenal dengan "*trade dress*" yang berisikan bentuk dan desain dari produk yang akan didaftarkan. *Trade dress* adalah keseluruhan penampilan atau "tampilan" suatu produk. Meskipun awalnya terbatas pada kemasan suatu produk, konsep *trade dress* sekarang termasuk desain produk itu sendiri. Salah satu pengadilan Amerika Serikat telah mendefinisikannya sebagai "gambar total produk yang mungkin termasuk fitur seperti kombinasi ukuran, bentuk, warna atau warna, tekstur, grafik, atau bahkan teknik penjualan tertentu." Dalam menganalisis *trade dress*, unsur-unsur penampilan produk tidak harus diisolasi dan diperiksa secara individual, tetapi harus dianggap sebagai keseluruhan.⁹⁴ Secara umum "*trade dress*" mengacu pada kemasan kedua hal yaitu kemasan produk dan tampilan produk secara independen. Membedakan antara kemasan dan penampilan produk tidak selalu mudah. Sebagai contoh, sebuah botol minuman merupakan produk yang berfungsi sebagai wadah dari produk yang dijualnya yaitu air, bisa juga ditafsirkan, untuk tujuan sebagai *trade dress* nya, sebagai "kemasan" seperti untuk minyak, minuman keras atau parfum. Konsep *trade dress* ini berlaku di Amerika Serikat di mana bentuk dari

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ William F. Gaske, *TRADE DRESS PROTECTION: INHERENT DISTINCTIVENESS AS AN ALTERNATIVE TO SECONDARY MEANING.* <https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=57+Fordham+L.+Rev.+1123&srctype=smi&srcid=3B15&key=fb659901868a38a64eb119756048447e> (USA: Fordham Law Review, 1989)

produk itu sendiri mungkin merupakan sebuah merek dagang, jika telah memperoleh kekhasan dan tidak fungsional.⁹⁵

Lebih lanjut dalam kasus *trade dress*, pendaftaran sebuah merek tiga dimensi yang terdapat *trade dress* di dalamnya diperlukan adanya sebuah gambar yang menjelaskan merek tersebut dalam sebuah satu kesatuan. Namun, jika merek tersebut hanya menandai sebagian desain dari suatu produk atau wadah, diperlukan adanya sebuah penanda berupa garis patah-patah (*broken lines*) yang menunjukkan bahwa sebagian dari produk atau wadah yang tidak diklaim sebagai bagian dari merek tersebut. Penjelasan mengenai merek yang menandai sebagian produk tersebut juga mungkin diperlukan. Deskripsi harus secara jelas menunjukkan bagian dari produk atau wadah yang menandai apakah termasuk dalam kesatuan merek atau tidak.⁹⁶

Salah satu contoh yang umum adalah Coca-Cola mendaftarkan botolnya di Amerika Serikat dan Jepang sebagai bentuk Merek Tiga Dimensi. Alasan utama Coca-Cola mendaftarkan botol tersebut sebagai sebuah merek adalah konsumen mereka di seluruh dunia pada umumnya sudah sangat akrab dengan bentuk botol Coca-Cola. Bentuk botol Coca-Cola tersebut dianggap sangat khas dan memiliki makna sekunder (*secondary meaning*) yakni sebagai kemasan (*packaging*) sehingga dapat didaftarkan.

Di Inggris, sebuah merek dagang yang terdiri dari bentuk barang atau kemasan produk itu sendiri dapat didaftarkan. Dalam sebuah kasus nomor T-305/02, Pengadilan Eropa Tingkat Pertama menganggap botol transparan yang digunakan oleh merek Contrex untuk air mineral merupakan sebuah ciri khas, karena terdapat kombinasi faktor di dalamnya. Tampilan keseluruhan estetika nya dianggap menarik dan dapat memudahkan konsumen membedakan bentuknya dari barang sejenis lainnya sehingga membuatnya benar-benar spesifik dan dapat didaftarkan sebagai sebuah merek tiga dimensi. Namun, Inggris melalui Undang-Undang Merek (1994 Trademark Act) Pasal 3 (2) dan Peraturan Merek Dagang Masyarakat (Regulation 40/94 on the Community Trade Mark) Pasal 7 (1)

⁹⁵ V. K. Ahuja. *Op. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.*

memberikan pembatasan terhadap tanda-tanda khusus untuk menjadi merek yang dapat didaftarkan. Mereka melarang pendaftaran tanda khusus yang terdiri dari: (i) bentuk yang dihasilkan dari sifat barang itu sendiri, (ii) bentuk barang yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis, atau (iii) bentuk yang memberikan nilai substansi dari barang tersebut.⁹⁷

Selain beberapa contoh tanda tiga dimensi yang berhasil didaftarkan sebagai sebuah merek tiga dimensi, terdapat pula beberapa kasus di Inggris yang produknya tidak bisa didaftarkan sebagai merek tiga dimensi. Dalam kasus Proctor & Gamble Co's Tm, bentuk tablet sabun ditolak pendaftarannya, karena itu adalah salah satu dari banyak varian tablet persegi panjang tradisional sabun dan sabun itu lebih mudah untuk digenggam, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk tiga dimensi yang berupa tablet persegi panjang tersebut merupakan elemen fungsional. Dalam Philip Electronics v Remington Consumer Product Ltd, Pengadilan Eropa (European Court Justice (ECJ)) menyatakan bahwa bentuk yang fungsional dan memiliki penggunaan teknis seperti bentuk dan konfigurasi dari alat cukur listrik tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang.⁹⁸

Lain halnya lagi di India, Di India, bentuk barang (*shape of goods*) dan kemasannya (*packaging*) telah dimasukkan dalam definisi merek dagang (*trademark*) untuk pertama kalinya oleh Undang-Undang Merek Dagang 1999 (Trade Marks Act 1999) yang mulai berlaku pada tahun 2003. Dalam Rule 25 (12) dari Peraturan mengenai Merek Dagang (Trade Marks Rules 2002) mengatur bahwa untuk pendaftaran merek tiga dimensi, aplikasi harus berisi pernyataan untuk mengenai bentuk tiga dimensi tersebut. Selanjutnya, reproduksi tanda diharuskan untuk berada dalam reproduksi grafis atau fotografi dua-dimensi dalam cara yang telah ditentukan dalam aplikasi. Semua representasi dari merek dagang ini harus tahan lama dan memuaskan.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

Pasal 9 (3) dari UU Merek Dagang 1999 India melarang pendaftaran merek jika merek tersebut secara eksklusif terdiri dari: (i) bentuk barang yang merupakan hasil dari sifat barang itu sendiri, (ii) bentuk barang yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis, atau (iii) bentuk yang memberikan nilai besar untuk barang.¹⁰⁰ Hal ini kurang lebih sama dengan pengecualian terhadap pendaftaran merek tiga dimensi di Inggris yang juga menuliskan beberapa pengecualian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.¹⁰¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merek tiga dimensi melindungi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi apabila tanda tiga dimensi tersebut memenuhi syarat umum sebagai sebuah merek seperti berupa konfigurasi tanda yang memiliki daya pembeda untuk membedakan suatu barang dengan barang lain yang sejenis serta syarat khususnya yaitu memiliki kekhasan (*distinctiveness*). *Distinctiveness* tersebut dapat diukur dari tanda tiga dimensi tersebut tidak boleh memiliki sifat fungsional dan dapat membuat konsumen mengidentifikasi siapa produsen dari produk tersebut. Maksud fungsional dalam hal ini adalah hanya menggambarkan penggunaan umum dan tidak dianggap oleh konsumen sebagai tanda yang khas yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis. Sedangkan identifikasi produsen dari suatu produk adalah dimana konsumen dengan hanya melihat bentuk secara visual dapat mengidentifikasi siapa produsen produk tersebut. Hal inilah yang dapat dikatakan suatu tanda tiga dimensi memiliki kekhasan *distinctiveness* di mata konsumen.¹⁰²

III. 2. Merek Tiga Dimensi Di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memasuki era multilateralisme dan globalisasi telah menyebabkan HKI menjadi sorotan agenda perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat cepat dengan melakukan perubahan Undang-Undang di bidang kekayaan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

intelektual termasuk Undang-Undang Merek. Dimulai pada tahun 1961 dimana Undang-Undang Merek pertama di Indonesia lahir, hingga pada perkembangannya mengalami perubahan di tahun 1997 dan pada akhirnya kini Undang-Undang yang berlaku sebagai hukum positif yang memberikan perlindungan terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Definisi merek sendiri menurut Undang-Undang Merek 2001 Pasal 1 ayat (1) adalah

“Merek adalah sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.”¹⁰³

Dalam definisi tersebut dapat dimengerti bahwa Indonesia belum mengenal perlindungan merek terhadap tanda atau objek berdimensi tiga. Hal yang dilindungi adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur tersebut. Dari kata-kata tersebut terlihat bentuk perlindungan merek hanya diberikan kepada sebuah tanda atau objek berdimensi dua atau yang sering kita kenal merek tradisional (*traditional marks*). Unsur lain dari pasal tersebut yaitu mengenai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa kurang lebih secara umum juga sama dengan keberadaan merek di negara lainnya.

Namun dalam perkembangannya terdapat pendaftaran botol minuman Coca-Cola sebagai sebuah merek di Indonesia. Di Amerika Serikat dan Jepang pendaftaran botol Coca-Cola ini dikategorikan sebagai pendaftaran sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Namun di Indonesia, karena definisi merek menurut Undang-Undang Merek 2001 belum mengenal pendaftaran suatu tanda tiga dimensi, dalam hal ini botol minuman Coca-Cola, sebagai sebuah merek maka perlindungan yang diberikan terhadap Coca-Cola tersebut adalah sebuah gambar dua dimensi berupa botol yang melekat tulisan atau label “Coca-Cola” sebagai sebuah kesatuan. Hal ini juga terlihat dalam etiket dengan aplikasi pendaftaran nomor D96-22934(D00-1996-000000-022934) yang didaftarkan pada

¹⁰³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1).

tanggal 20 April 1997 dan dengan dikabulkan dengan nomor registrasi 390219 (ID000039029) tertanggal 16 Spetember 1997 yang hanya menggambarkan sebuah botol dengan tulisan “Coca-Cola” di tengahnya.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu pejabat Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, yaitu terhadap Staff Subdit Pelayanan Hukum Bagian Merek, Ibu Elfrida beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengenal adanya konsep perlindungan Merek terhadap suatu tanda tiga dimensi. Mengenai pendaftaran botol minuman Coca-Cola ini beliau menjelaskan bahwa sebenarnya pada pokoknya perlindungan yang diberikan adalah terhadap tulisan “Coca-Cola” yang terdapat di tengah botol tersebut. Beliau menambahkan juga bahwa dikabulkannya permohonan pendaftaran botol minuman Coca-Cola ini juga didukung alasan bahwa suatu merek dalam hal ini Coca-Cola yang berupa minuman tidak dapat dipisahkan dari kemasannya (*packaging*) sehingga gambar botol yang terlihat dalam etiket tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan tulisan Coca-Cola di tengahnya dengan catatan perlindungan yang diberikan tetaplah terhadap bidang dua dimensi yaitu gambar botol dengan kombinasi huruf yang bertuliskan “Coca-Cola” di tengahnya.¹⁰⁴

Beliau juga menambahkan bahwa untuk pendaftaran sebuah objek atau tanda tiga dimensi di Indonesia saat ini hanya dapat menggunakan bentuk perlindungan Desain Industri. Namun dalam perkembangannya konsep perlindungan tanda tiga dimensi di Indonesia sebagai sebuah merek sudah menjadi wacana dan ada kemungkinan definisi merek diperluas dalam revisi Undang-Undang Merek 2001 yang hingga kini masih dalam proses penggodokan undang-undang.¹⁰⁵

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas terlihat Indonesia dalam hukum positifnya belum mengenal bentuk perlindungan merek terhadap suatu tanda tiga dimensi, aparat negara sendiri masih menekankan bahwa untuk perlindungan sebuah tanda tiga dimensi hanya dapat dilindungi melalui rezim

¹⁰⁴ Wawancara dengan Staff Subdit Pelayanan Hukum Bagian Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Ibu Elfrida tanggal 9 Mei 2011.

¹⁰⁵ *Ibid.*

perlindungan Desain Industri. Namun demikian, melalui pendaftaran botol Coca-Cola sebagai sebuah merek di Indonesia menunjukkan sudah ada keinginan dan usaha dari pelaku usaha untuk mendaftarkan sebuah tanda tiga dimensi miliknya yang dianggap memiliki kekhasan yang dapat membedakan produknya tersebut dengan barang sejenis.

III. 3. Merek Tiga Dimensi Dalam Ketentuan Internasional

Ketentuan mengenai perlindungan merek yang berlaku secara internasional kini berasal dan banyak diadopsi dari Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention). Pasal 2 (1) TRIPS mensyaratkan seluruh anggota untuk mengacu pada Pasal 1-12 dan 19 di Paris Convention¹⁰⁶. Disebutkan dalam Pasal 2 TRIPS:¹⁰⁷

“In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967)”.

Apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia;

“Merujuk pada bagian II, III dan IV persetujuan ini, para anggota diharuskan mengacu pada Pasal 1 sampai 12, dan Pasal 19, dari Paris Convention (1967).”

Fakta ini lebih diperkuat di Pasal 2 (2) dari TRIPS dimana kesepakatan TRIPS tidak membenarkan pencabutan kewajiban yang ada antara Anggota berdasarkan Konvensi Paris.¹⁰⁸

Pasal 6 (1) Paris Convention menyebutkan bahwa "*conditions for registration of trade marks shall be determined in each country of the Union by its*

¹⁰⁶ Jacob Jaconiah, *THE REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AND PROTECTION OF NON-TRADITIONAL MARKS IN THE EUROPEAN UNION AND IN TANZANIA: International Review of Intellectual Property and Competition Law* (Europe: Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2009).

¹⁰⁷ GATT, *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*. Article 2 (1).

¹⁰⁸ Jacob Jaconiah. *Op.Cit.*

domestic legislation"¹⁰⁹. Dari ketentuan di atas terlihat bahwa Paris Convention mensyaratkan bahwa mengenai pendaftaran merek dagang harus ditentukan oleh para anggota Uni Paris melalui hukum di negara masing-masing.

Perjanjian TRIPS memberikan seluruh definisi tentang merek dagang (trademark). Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana Perjanjian ini menyelaraskan dengan seluruh definisi merek dagang, orang perlu mengutip kata demi kata Pasal 15 (1), yang berbunyi:¹¹⁰

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Setiap tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa usaha dari usaha lainnya harus dapat dikatakan sebuah merek dagang. Tanda-tanda tersebut, termasuk nama pribadi, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Apabila tanda-tanda tersebut secara inheren tidak dapat membedakan barang atau jasa yang relevan, para anggota dapat memperoleh perlindungan berdasarkan pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda-tanda secara visual mencolok”¹¹¹

Definisi ini bertujuan untuk men-standarisasi kelonggaran yang diberikan kepada negara-negara anggota Uni Paris oleh Konvensi Paris. Bahwa berdasarkan Konvensi Paris otoritas nasional bebas untuk menentukan jenis tanda-tanda yang berhak mendapat perlindungan sebagai merek dagang (trademark), Perjanjian

¹⁰⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979*. *Op. Cit.*, article 6 (1).

¹¹⁰ GATT, *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*. Article 15 (1).

¹¹¹ Meskipun tujuan dasar dari definisi ini adalah harmonisasi dari definisi dengan hukum nasional, itu adalah langkah pertama bagi internasionalisasi prinsip dasar merek dagang (Lihat MARC Stucki, "Merek dagang dan Perdagangan Bebas "13 (Staempfli Verlag AG, Bern 1997).

TRIPS melangkah dan membawa lebih lanjut ketentuan tersebut di atas Konvensi Paris. Negara tidak lagi bebas untuk menentukan tanda-tanda memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang di akan mereka. Kesesuaian dengan definisi yang diberikan untuk di bawah Persetujuan TRIPS ini wajib sebagai persyaratan minimal.¹¹²

Mengingat semangat umum yang mendasari ketentuan Pasal 15 (1) TRIPS, tanda-tanda (*signs*) yang mungkin memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan merek dagang tidak terbatas pada penulisan yang terdapat dalam Pasal. Oleh karena itu, "tidak adanya bentuk tiga dimensi dalam kalimat (kalimat kedua)¹¹³ di Pasal 15 (1) tidak dapat ditafsirkan bahwa para anggota TRIPS dapat mengecualikan tanda-tanda seperti dari pendaftaran". Hal ini diperkuat dalam analisis Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional (WIPO) yang menjelaskan bahwa "Fokus dari ketentuan ini adalah kekhasan (*distinctiveness*), yang dapat dianggap sebagai kriteria universal, walaupun dimungkinkan adanya ketentuan yang berbeda dari sistem hukum yang satu dengan sistem lain. Perjanjian TRIPS disini berusaha mengacu pada salah satu fungsi inti dari merek dagang (*trademark*), yaitu untuk mengidentifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar (*commercial source of goods and services offered in the market*). Dalam hal ini, WIPO telah memutuskan bahwa "itu adalah kemampuan membedakan (daya pembeda) dari sebuah tanda (*sign*) yang sebenarnya merupakan keperluan dasar" dari sebuah merek dagang.¹¹⁴ Selain WIPO, North American Free Trade Agreement ("NAFTA")¹¹⁵ serta European Union's

¹¹² Jacob Jaconiah. *Op. Cit.*

¹¹³ Kalimat kedua Pasal 15 (1) TRIPS: "Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks"

¹¹⁴ Jacob Jaconiah. *Op. Cit.*

¹¹⁵ North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., Dec. 17, 1992, [32 I.L.M. 289](#), art. 1708(1) (1993), <http://www-tech.mit.edu/Bulletins/Nafta/17.intellect> ("For purposes of this Agreement a trademark consists of any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another, including personal names, designs, letters, numerals, colors, figurative elements, or the shape of goods or of their packaging.").

Harmonization Directive¹¹⁶ juga mendukung tanda tiga dimensi, dalam hal ini berupa bentuk atau kemasan, sebagai sebuah merek dagang jika tanda tersebut dapat mengindikasikan sumber barang atau jasa yang diwakili oleh tanda tiga dimensi tersebut.¹¹⁷ Namun demikian, European Union's Harmonization Directive mengecualikan bagi bentuk tiga dimensi yang memiliki pertimbangan fungsi atas bentuk tiga dimensinya.¹¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan internasional dalam hal ini berdasarkan TRIPS dan Paris Convention pada prinsipnya mengembalikan pengaturan mengenai merek kepada hukum domestik masing-masing negara, namun demikian berdasarkan penjabaran Pasal 15 (1) TRIPS yang menjelaskan mengenai definisi merek dagang (*trademark*) yang juga didukung analisis WIPO, NAFTA dan European Union's Harmonization Directive menyebutkan bahwa tanda-tanda (*signs*) yang mungkin memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan merek dagang tidak terbatas pada penulisan yang terdapat dalam Pasal ini saja, termasuk tanda tiga dimensi sebagai sebuah Merek. WIPO dalam analisisnya mengemukakan bahwa fokus dari ketentuan ini adalah kekhasan (*distinctiveness*), yang dapat dianggap sebagai kriteria universal. TRIPS disini berusaha mengacu pada salah satu fungsi inti dari merek dagang (*trademark*), yaitu untuk mengidentifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar (*commercial source of goods and services offered in the market*). Sehingga dapat dikatakan apabila suatu tanda tiga dimensi memiliki suatu kekhasan (*distinctiveness*) yang berguna sebagai identifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar, maka dapat dikatakan bahwa kekhasan itu adalah kemampuan membedakan (daya pembeda) dari sebuah tanda (*sign*) lain

¹¹⁶ Council Decision of 16 March 2000 on the approval, on behalf of the European Community, of the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (2000/278/EC), OJ no. L089 of 2000-04-11, pp. 6-7, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:HTML>.

¹¹⁷ Amir H. Khoury, Op. Cit.

¹¹⁸ Lihat Trade Marks Act, supra note 1, § 3(6)(e) (excluding from protection "signs which consist exclusively of the shape which results from the nature of the goods themselves, the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or the shape which gives substantial value to the goods.").

yang sejenis serta tanda tersebut dapat mengindikasikan sumber barang atau jasa yang diwakili oleh tanda tiga dimensi tersebut maka tanda tersebut bisa sebenarnya memenuhi kriteria sebuah merek dagang (*trademark*).

III. 4. Contoh Merek Tiga Dimensi Di Beberapa Negara

Jepang

Hukum di Jepang memberikan perlindungan yang luas terhadap kekayaan intelektual yang ada, termasuk paten dan model utilitas (*patents and utility models*), merek dagang (*trademarks*) dan merek jasa (*service marks*), hak cipta (*copyrights*), nama dagang (*trade names*) dan desain industri (*industrial designs*).¹¹⁹ Cikal bakal hukum merek dagang (*trademark law*) di Jepang berawal pada tahun 1884. Semenjak lahirnya di tahun 1884, hukum merek dagang telah beberapa kali di revisi yaitu di tahun 1888, 1899, 1909 dan 1922 berdasarkan kebutuhan ekonomi pada saat itu.¹²⁰ Namun demikian Undang-Undang yang kini berlaku pertama kali dibuat pada tahun 1959¹²¹ dan telah diamandemen kurang lebih dua puluh kali untuk terus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan nasional dan internasional.¹²² Sebagai kesimpulan, hukum merek dagang di Jepang diperkenalkan untuk mendorong industri melalui hak atas merek yang diberikan sebagai tuntutan perlindungan bisnis dan juga konsumen.¹²³

Perlindungan merek di Jepang diperoleh dengan pendaftaran. Meskipun hal ini mungkin tampak lebih simpel dibandingkan dengan sistem pendaftaran di Amerika Serikat yang berbasis penggunaan merek (*use-based registration system*), pemeriksaan pendaftaran merek dagang Jepang sebenarnya memiliki sisi kompleksitas di dalamnya. Kompleksitas ini disebabkan oleh adanya dua fungsi

¹¹⁹ Brian G. Strawn, *GUIDE TO JAPANESE INTELLECTUAL PROPERTY LAW: AIPLA Quarterly Journal Winter 1998* (USA: Brian G. Strawn, 1998) Hal. 58.

¹²⁰ Makato Amino, *Shohyo [Trademarks]* 21 (1995). See also, PORT, *supra* note 13, at 21-52.

¹²¹ Japanese Trademark Law, known simply as "The Trademark Law," is codified at Law No. 127 of 1959, as amended.

¹²² Makato Amino, *Op. Cit.*

¹²³ Masaya Suzuki, *THE TRADEMARK REGISTRATION SYSTEM IN JAPAN: A FIRSTHAND REVIEW AND EXPOSITION: Marquette Intellectual Property Law Review* (USA: Marquette Intellectual Property Law Review, 2001)

utama dari Undang-Undang Merek Jepang, yakni: sebagai fasilitator untuk pendaftaran dan perlindungan yang memadai dari itikad baik yang dipelihara oleh kepentingan bisnis pemilik merek dagang untuk melindungi kepentingan konsumen.¹²⁴

Sistem hukum perdata yang ada di Jepang mengamanatkan bahwa perlindungan hak-hak merek dagang yang didasarkan pada pendaftaran bukan digunakan (*by registration not use-based*)¹²⁵. Selain menyediakan prosedur pendaftaran merek dagang, hukum perdata Jepang sebagian besar menentukan dari substansi merek dagang seperti apa yang bisa didaftarkan.¹²⁶

Globalisasi bisnis telah menjadi begitu umum bahwa Undang-Undang Merek telah mengalami berkali-kali untuk tetap *up to date* dengan perubahan tren bisnis dan praktek. Lebih jauh lagi, rasa takut penting yang dihadapi oleh para pejabat merek dagang nasional di Jepang adalah bahwa proliferasi metode bisnis yang berubah dapat menyebabkan Hukum Merek berubah begitu cepat sehingga hukum tidak lagi menyerupai prinsip-prinsip di atas mana mereka berada.¹²⁷

Keberadaan merek tiga dimensi (*three-dimensional trademarks*) di Jepang tidak begitu saja secara instan di atur dalam Undang-Undang Merek di Jepang. Pemberian perlindungan terhadap sebuah tanda atau objek tiga dimensi sebagai sebuah merek di Jepang mulai di kenal semenjak revisi Undang-Undang Merek di tahun 1996. Revisi ini primernya membuat perubahan dalam hal sistem pembatalan untuk merek yang tidak digunakan, pengenalan oposisi pasca-hibah, penguatan perlindungan merek terkenal, penghapusan sistem merek dagang yang terkait, dan perlindungan atas merek dagang tiga-dimensi.¹²⁸

Dalam perubahan ini, Jepang menyadari bahwa keadaan transaksional berkembang diperlukan pengenalan merek dagang sebuah sistem tiga-dimensi. Hal ini terutama berlaku dalam terang perjanjian internasional baru-baru ini.

¹²⁴ Masaya Suzuki, *Op. Cit.*

¹²⁵ Teruo Doi, *The Intellectual Property Law of Japan 118* (1980).

¹²⁶ Masaya Suzuki, *Op. Cit.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Dalam rangka realisasi hasil perjanjian, semua negara diperlukan untuk memberikan izin pendaftaran terhadap tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Sistem merek dagang tiga dimensi diadopsi dalam revisi Undang-Undang Merek 1996, dalam rangka memenuhi persyaratan ini.¹²⁹

Menurut Undang-Undang Merek Dagang Jepang, merek dagang mungkin terdiri dari karakter, angka, simbol, benda tiga dimensi, atau kombinasi dari unsur-unsur.¹³⁰ Pasal 2 (1) Undang-Undang Merek Dagang Jepang mendefinisikan merek dagang atau “trademark”:¹³¹

“Trademark” in this Law means characters, figures, signs, three dimensional shapes or any combination thereof, or any combination thereof and colors (hereinafter referred to as a “mark”):

- (i) which are used in respect of goods by a person who produces, certifies or assigns such goods in the course of trade;*
- (ii) which are used in respect of services by a person who provides or certifies such services in the course of trade (other than as in (i) above.)*

Dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Merek" dalam Undang-undang ini berarti karakter, angka, tanda, bentuk tiga dimensi atau kombinasi daripadanya, atau kombinasi daripadanya dan warna (selanjutnya disebut sebagai "tanda"):

- (i) yang digunakan dalam hal barang/produk tersebut oleh orang yang memproduksi, menyatakan atau memberikan barang tersebut dalam rangka perdagangan;
- (ii) yang digunakan sehubungan dengan jasa oleh orang yang menyediakan atau menyatakan layanan tersebut dalam rangka perdagangan (selain seperti pada poin (i) di atas.)

Adapun jenis tanda yang mungkin tidak terdaftar sebagai merek di Jepang bahkan jika tanda ini memenuhi persyaratan kekhasan:¹³²

¹²⁹ Dr. Shoen Ono, Overview of Japanese Trademark: 2nd Edition, <http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf> (Japan: 1999).

¹³⁰ Brian G. Strawn, *Op. Cit.* Hal. 75

¹³¹ Japanese Trademark Law. Section 2(1).

¹³² Brian G. Strawn. *Op. Cit.*

1. Tanda yang identik atau mirip dengan bendera nasional, lambang pemerintah daerah atau organ publik internasional maupun domestik, dan merek lain yang serupa;
2. Tanda yang identik atau mirip dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain;
3. Tanda yang identik atau mirip dengan merek terkenal atau terkenal dimiliki oleh pihak lain;
4. Tanda mengandung nama atau nama panggung orang lain, atau singkatan yang terkenal seperti nama atau nama panggung; dan tanda yang menyesatkan untuk kualitas barang atau jasa

Di Jepang, hanya tanda yang dapat diaplikasikan secara visual dan tiga-dimensi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dianggap dapat dilindungi di bawah Undang-Undang Merek Dagang.¹³³ Dengan demikian, suara, bau, dan rasa tidak dianggap subyek perlindungan berdasarkan UU merek dagang bahkan jika mereka memenuhi persyaratan lain sebagai sebuah merek dagang. Selanjutnya, tidak hologram maupun gerakan bisa dilindungi di Jepang. Di sisi lain, tanda tiga-dimensi dapat dilindungi.¹³⁴

Penggunaan merek dagang tiga dimensi di Jepang adalah berupa bentuk dari sebuah barang (*shape of goods*) atau kemasannya (*packaging*). Dalam Pasal 2 (4) Undang-Undang Merek Dagang Jepang disebutkan bahwa “penerapan tanda (*mark*) untuk barang atau barang lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat sebelumnya harus mencakup barang atau kemasannya (*include goods or their packaging*), atau artikel yang disediakan untuk digunakan dalam penyediaan layanan dan iklan yang berhubungan dengan barang atau jasa (*use in the provision of services and advertisements relating to goods or services*), yang dibentuk menjadi sebuah tanda.¹³⁵

Barang (*goods*), seperti dibahas di atas, hal-hal yang nyata diproduksi atau diperdagangkan untuk tujuan distribusi di pasar perdagangan umum. Bangunan

¹³³ Dr. Shoen Ono, *Op. Cit.*

¹³⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *New Types of Trademarks*

¹³⁵ *Ibid.*

tetap di darat tidak termasuk dalam arti barang (*goods*). Membuat seluruh bangunan seperti toko ritel ke bentuk tiga dimensi tidak dengan sendirinya dikategorikan sebagai merek dagang untuk sebuah barang. Namun, jika bangunan tersebut adalah tempat di mana seluruh barang dan jasa ditawarkan, dapat diakui sebagai tanda tiga-dimensi dan bangunan yang menjual seluruh barang dan jasa tersebut dianggap sebagai penggunaan tanda.¹³⁶

Kemasan (*packaging*) tiga dimensi mencakup seperti: kontainer barang (botol air minuman keras atau minum, dll), Iklan (*advertisement*) tiga dimensi termasuk menara iklan, boneka, tokoh atau patung (misalnya seorang tokoh atau undang-undang di depan toko, maskot, atau boneka yang melekat pada papan). Namun, tidak cukup untuk keperluan pendaftaran untuk hanya memiliki tanda tiga dimensi atau tokoh, juga harus mampu membedakan barang atau jasa dari orang lain (*be able to distinguish goods or services from others*).¹³⁷

Beberapa contoh antara lain: botol Parfum *Lancome* Prancis dan Patung Colonel Sanders *KFC* yang di daftarkan sebagai merek tiga dimensi.¹³⁸



Gambar 3.1 Botol Parfum *Lancome*



Gambar 3.2 Patung Colonel Sanders *KFC*

Masalah terbesar dalam merek dagang tiga dimensi di Jepang sendiri adalah mengenai kekhasan (*distinctiveness*). Pengaturan mengenai kekhasan yang

¹³⁶ Commentaries on Industrial Property Rights" as revised in 1996, Edited by the Council for Amendment of the Patent Office, p.161).

¹³⁷ Dr. Shoen Ono, *Op. Cit.*

¹³⁸ Satou Arai, Japanese Trademark Law, <http://www.taniabe.co.jp> (Japan: Tani & Abe, 2005).

tidak ketat akan menyebabkan pendaftaran lebih banyak, yang secara tidak langsung akan meningkatkan hambatan peningkatan pelaku pasar dalam pendaftaran merek dagang di masa depan. Namun di lain hal apabila persyaratan mengenai kekhasan ini didefinisikan secara kaku dikhawatirkan akan menghambat efisiensi sistem yang dibentuk untuk melindungi pendaftaran tanda tiga dimensi.¹³⁹

Perubahan pada tahun 1996 Pasal 3 (1) butir 3 Undang-Undang Merek Dagang Jepang, lebih lanjut diberikan perlindungan terhadap “*trade dress*” suatu produk. Namun, merek dagang tiga dimensi atau *trade dress* yang hanya menggambarkan penggunaan umum (atau “*fungsiional*”) tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran merek dagang, kecuali mereka dianggap oleh konsumen sebagai khas sebagai tanda telah menjadi terkait dari waktu ke waktu dengan barang tertentu atau jasa (kekhasan yang didapat melalui penggunaan dengan waktu yang lama).¹⁴⁰

Pasal 3 (1) Butir 3 menyatakan bahwa merek dagang yang menggambarkan secara umum tempat barang ‘pembuatan, tempat penjualan, kualitas, bahan baku, khasiat, penggunaan, kuantitas, bentuk (termasuk bentuk kemasannya) atau harga metode atau waktu pembuatan dan penggunaan (*a common manner the goods’ place of manufacture, place of sale, quality, raw material, efficacy, use, quantity, shape (including the shape of its packaging) price or method or time of manufacture and use*) tidak akan terdaftar. Ketentuan ini berlaku untuk uraian tertulis tidak hanya seperti itu, tapi angka atau diagram. Sebuah tanda yang hanya menunjukkan bentuk barang atau kemasan mereka, atau bentuk artikel yang digunakan dalam suatu jasa tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 3 (1) Butir 3.¹⁴¹

- Pembatasan Perlindungan Hak atas Merek

Hak atas merek yang diberikan terhadap sebuah merek tiga dimensi di Jepang adalah tidak mencakup ke bentuk tiga dimensi dari produk/barang atau

¹³⁹ Dr. Shoen Ono, *Op. Cit.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

kemasan produk dan merupakan elemen penting untuk mengemas produk tersebut. Ini merupakan peraturan yang bersifat protektif. Bahkan jika sebuah merek dagang yang terdiri hanya dari bentuk tiga dimensi yang fungsional secara keliru terdaftar, siapa saja yang menggunakan bentuk yang sama (*same shape*) tidak akan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak merek dagang.¹⁴²

- Pendeskripsian tanda tiga dimensi dalam formulir aplikasi pendaftaran

Sebuah merek dagang tiga dimensi akan ditampilkan pada permukaan datar dalam formulir aplikasi, dan seringkali sulit untuk mendeteksi apakah merek tersebut adalah tiga dimensi atau tidak. Oleh karena itu perlu untuk menunjukkan pada formulir aplikasi bahwa tanda tersebut secara faktual adalah tanda tiga dimensi. (Pasal 5, ayat 2) Deskripsi harus secara jelas menunjukkan sifat tanda tiga-dimensi di tempat yang disediakan untuk deskripsi merek tersebut, bahkan jika itu adalah "menggambar diagram/diagrammatic drawing." Jika tidak, "komposisi dan gaya" tanda sebagai merek dagang tiga dimensi tidak akan jelas. Ketika mendaftarkan merek dagang tiga-dimensi, penjelasan harus dibuat sehingga untuk memperjelas komposisi dan gaya bentuk tiga dimensi. Dalam hal pendaftaran, penjelasan tertulis dan indikasi grafis (*written description and graphic indication*) dalam bentuk diagram atau foto yang juga diperlukan.¹⁴³

Ketika dinyatakan dalam aplikasi merek bahwa merek dagang tersebut adalah tiga-dimensi, dan bentuk dari tanda tersebut ditunjukkan dalam keterangan yang ditunjuk pada formulir aplikasi, maka tanda tersebut akan dipahami sebagai merek dagang tiga dimensi jika tanda ini jelas diperlihatkan untuk menjadi sebuah objek tiga dimensi. Bahkan jika tidak mungkin untuk sepenuhnya mewakili objek tiga dimensi dalam format dua dimensi, merek dagang tiga dimensi dianggap spesifik dan akan diperlakukan seperti itu.¹⁴⁴

Jika daftar aplikasi merek menandai objek tersebut sebagai tiga dimensi, tetapi bentuk yang diberikan pada aplikasi tergolong ke dalam salah satu kategori

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

berikut, maka tanda tersebut tidak akan diakui sebagai merek dagang tiga dimensi. Kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Tidak ada dalam deskripsi menunjukkan bahwa tanda adalah tanda tiga dimensi.

Tanda tidak dapat dibedakan sebagai merek dagang tiga dimensi karena sama sekali tidak ada indikasi bentuk penampilan luar, seperti ketebalan atau kedalaman tandai.

2. Menunjukkan komposisi dan elemen gaya secara terpisah antara bentuk tiga dimensi yang dikombinasikan dengan tanda dua dimensi dalam deskripsi tanda.

Meskipun kedua bentuk tiga dimensi dan dua dimensi yang ditampilkan bersama-sama, keduanya tidak melekat satu sama lain dengan cara yang menunjukkan hubungan mereka. Karena dalam pendaftaran merek seluruhnya dipandang sebagai dua unit yang terpisah, masing-masing dengan karakteristik individu, tanda secara keseluruhan, tidak dapat diakui sebagai satu.

3. Dua atau lebih keterangan gambar yang disediakan, namun kedua keterangan tanda tersebut tidak sesuai sebagai sebuah tanda tiga dimensi.

Meskipun menggunakan dua atau lebih gambar, tanda terdiri dari bentuk tiga dimensi, karakter, angka dan warna, dll, tidak cocok dan karenanya tidak dapat diakui sebagai objek tiga-dimensi.

Dengan demikian Jepang sebagai salah satu negara yang mengenal adanya perlindungan merek juga mengenal perlindungan terhadap sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Sejak perubahan Undang-Undang Merek di tahun 1996, Jepang mulai mengenal perlindungan merek terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Menurut Undang-Undang Merek Dagang Jepang (Pasal 2 ayat 1), merek dagang mungkin terdiri dari karakter, angka, simbol, benda tiga dimensi, atau kombinasi dari unsur-unsur. Penggunaan merek tiga dimensi di Jepang umumnya berupa bentuk dari sebuah barang (*shape of goods*) atau kemasannya (*packaging*). Dalam Pasal 2 (4) Undang-Undang Merek Dagang

¹⁴⁵ *Ibid.*

Jepang disebutkan bahwa “penerapan tanda (mark) untuk barang atau barang lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat sebelumnya harus mencakup barang atau kemasannya (*include goods or their packaging*), atau artikel yang disediakan untuk digunakan dalam penyediaan layanan dan iklan yang berhubungan dengan barang atau jasa (*use in the provision of services and advertisements relating to goods or services*), yang dibentuk menjadi sebuah tanda. Komponen utama dalam pendaftaran merek di Jepang adalah adanya kekhasan atau “distinctiveness” dari tanda tersebut, termasuk untuk tanda tiga dimensi. Undang-Undang Merek Dagang Jepang juga menekankan bahwa merek dagang tiga dimensi atau trade dress yang hanya menggambarkan penggunaan umum (atau "fungsional") tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran merek dagang, kecuali mereka dianggap oleh konsumen sebagai khas sebagai tanda telah menjadi terkait dari waktu ke waktu dengan barang tertentu atau jasa (kekhasan yang didapat melalui penggunaan dengan waktu yang lama).

Amerika Serikat

Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang penerapan Hukum Kekayaan Intelektualnya sudah mapan. Melalui Undang-Undang Mereknya atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Lanham Act*, Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara yang banyak menjadi acuan negara lain di bidang merek. Terdapat perbedaan signifikan mengenai perlindungan merek di Amerika Serikat dengan beberapa negara lain seperti Jepang dan Indonesia. Dimana Jepang dan Indonesia memberikan perlindungan merek dengan proses pendaftaran (*first to file*) sedangkan Amerika Serikat memberikan hak merek semata-mata karena timbul dari penggunaan (*first to use*). Sebuah pendaftaran Federal hanya menyempurnakan hak-hak merek tersebut secara nasional.¹⁴⁶

Merek dagang (trademark) umumnya adalah berupa kata, frasa, logo dan simbol yang digunakan oleh produsen untuk mengidentifikasi barang-barang mereka. Namun, bentuk, suara, bau dan warna juga dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam beberapa tahun terakhir, hukum merek dagang telah

¹⁴⁶ Paul W. Riedl, *UNDERSTANDING BASIC TRADEMARK LAW: A PRIMER ON GLOBAL TRADEMARK PROTECTION* (USA: Practising Law Institute, 2009).

diperluas hingga mencakup *trade dress* dan perlindungan anti-dilusi¹⁴⁷ (*antidilution protection*). Hampir semua kata, nama, simbol, atau perangkat yang mampu membedakan sumber barang (*distinguishing source of goods*) dapat digunakan sebagai subjek merek dagang dengan beberapa keterbatasan. Namun, kelayakan suatu tanda untuk perlindungan merek dagang mungkin dibatasi oleh penerapan doktrin fungsionalitas¹⁴⁸, dan menandai mungkin ditolak pendaftaran jika jatuh dalam salah satu kategori yang tercantum di bawah Lanham Act TITLE 15, CHAPTER 22, SUBCHAPTER I § 1052.¹⁴⁹

Lanham Act mendefinisikan “Trademark”¹⁵⁰

“A trademark is any word, name, symbol, or design, or any combination thereof, used in commerce to identify and distinguish the goods of one manufacturer or seller from those of another and to indicate the source of the goods.”

Dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

”Merek dagang adalah setiap kata, nama, simbol, atau desain, atau kombinasi keduanya, digunakan dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari satu produsen atau penjual dari orang-orang lain dan untuk menunjukkan sumber barang.”

Paparan diatas menjelaskan bagaimana Lanham Act mendefinisikan merek (trademark). Namun demikian, dalam perkembangannya Amerika Serikat juga mengenal bentuk, suara, bau dan warna sebagai sebuah merek atau jenis ini dikenal dengan sebutan merek non tradisional (non-traditional trademark).

¹⁴⁷ Antidilution protection adalah perlindungan terhadap penggunaan merek nama atau merek dagang dalam turunya kekhasan dari merek terkenal atau kemungkinan penurunan yang diakibatkan persepsi publik bahwa merek terkenal menandakan sesuatu yang unik, tunggal atau tertentu. Lihat: Dilution (Trademark) http://topics.law.cornell.edu/wex/dilution_trademark, diakses 10 Mei 2011.

¹⁴⁸ Maksud fungsional dalam hal ini adalah hanya menggambarkan penggunaan umum dan tidak dianggap oleh konsumen sebagai tanda yang khas yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis.

¹⁴⁹ Cornell Law School, *Trademark: Legal Information Institute*, <http://topics.law.cornell.edu/wex/Trademark>, diakses pada 10 Mei 2011. (USA: Cornell Law School)

¹⁵⁰ USA Lanham Act TITLE 15 > CHAPTER 22 > SUBCHAPTER III > § 1127 Construction and definitions; intent of chapter.

- Kriteria Merek

Dalam memenuhi kriteria sebuah tanda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, maka harus dipenuhi dua persyaratan penting: (1) harus digunakan dalam perdagangan (*use in commerce*) dan (2) itu harus berbeda (*distinctive*).¹⁵¹

Syarat pertama, *use in commerce* muncul karena hukum merek dagang secara konstitusional didasarkan pada kekuasaan kongres (*congressional power*) untuk mengatur perdagangan antarnegara. Lanham Act mendefinisikan trademark sebagai tanda yang digunakan dalam perdagangan, atau terdaftar dengan maksud itikad baik (*bona fide*) dalam kegiatan perdagangan (lihat 15 U.S.C. § 1127). Jika tanda tidak digunakan dalam perdagangan pada saat permohonan pendaftaran diajukan, pendaftaran masih dapat diperbolehkan jika pemohon menetapkan, secara tertulis, maksud itikad baik untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan di masa mendatang (lihat 15 U.S.C. § 1051). Baik di hukum umum dan Lanham Act, hak eksklusif untuk merek dagang diberikan untuk yang pertama menggunakannya dalam perdagangan.¹⁵²

Persyaratan kedua, bahwa tanda harus berbeda (*distinctive*) mengharuskan kapasitas suatu merek dagang untuk mengidentifikasi dan membedakan barang tertentu sebagai berasal dari satu produsen atau sumber dan bukan orang lain. Merek dagang secara tradisional dibagi menjadi empat kategori kekhasan (*spectrum of distinctiveness*): (1) *arbitrary*¹⁵³, (2) *suggestive*¹⁵⁴, (3) *descriptive*¹⁵⁵,

¹⁵¹ Cornell Law School, *Trademark: Legal Information Institute. Op. Cit.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Arbitrary mark adalah merek yang berasal dari kata-kata yang sudah ada namun tidak ada korelasi dengan jenis produk yang digunakan dalam merek tersebut. Contoh: Surf untuk deterjen, Apple untuk komputer. Lihat: Arbitrary Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Arbitrary-Mark.html> diakses 12 Mei 2011.

¹⁵⁴ Suggestive mark adalah merek yang memberikan petunjuk atas beberapa fitur atau atribut dari sebuah produk tetapi tidak menyatakannya keseluruhan. Lihat: Suggestive Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Suggestive-Mark.html> diakses 12 Mei 2011.

¹⁵⁵ Descriptive mark adalah merek yang menggambarkan atau menunjukkan sifat produk. Lihat: Descriptive Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Descriptive-Mark.html> diakses 12 Mei 2011.

(4) *generic*¹⁵⁶. Jika tanda dikategorikan sebagai arbitrary atau suggestive, itu dianggap berbeda dan merupakan hak eksklusif untuk menjadi merek dan dapat didaftarkan. Sebuah merek dagang yang dikategorikan sebagai deskriptif hanya dilindungi sebagai merek jika telah memperoleh arti sekunder (*secondary meaning*) di benak konsumen. *Secondary meaning* juga diperlukan untuk membangun perlindungan merek dagang untuk nama pribadi (*trademark for personal name*) atau istilah geografis (*geographic term*). *Generic mark* tidak pernah memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang karena mereka mengacu pada istilah umum produk daripada menunjukkan sesuatu yang baru dan unik.¹⁵⁷

- *Trade Dress*

Konsep merek tiga dimensi dalam hal ini berupa sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi lebih dikenal sebagai *trade dress* di Amerika Serikat. *Trade dress* adalah desain dan bentuk dari material di mana suatu produk dikemas. Konfigurasi produk, desain dan bentuk produk itu sendiri, juga dapat dianggap sebagai bentuk *trade dress*.¹⁵⁸ Sedangkan menurut Paul W. Riedl, *trade dress* adalah bentuk secara keseluruhan dari barang atau produk tersebut yang juga dapat mewakili fungsi identifikasi darimana produk tersebut berasal.¹⁵⁹ Lanham Act melindungi *trade dress* jika objek tersebut berfungsi seperti sebuah merek.¹⁶⁰

Dalam mengidentifikasi sebuah *trade dress* apakah dapat menjadi sebuah merek maka dibutuhkan komponen-komponen tertentu dalam identifikasi tersebut. Berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung Amerika Serikat (US

¹⁵⁶ Generic mark adalah merek yang dari waktu ke waktu menjadi istilah yang umum di mata konsumen karena pemakaian. Contoh: Aspirin, Thermos, Eskalator. Lihat: Generic Law & Legal Definition, <http://definitions.uslegal.com/g/generic-mark/> diakses 12 Mei 2011.

¹⁵⁷ Cornell Law School, *Trademark: Legal Information Institute. Op. Cit.*

¹⁵⁸ Cornell Law School, *Trade Dress: Legal Information Institute*, http://topics.law.cornell.edu/wex/trade_dress, diakses pada 10 Mei 2011. (USA: Cornell Law School)

¹⁵⁹ Paul W. Riedl, *Op. Cit.*

¹⁶⁰ Cornell Law School, *Trade Dress: Legal Information Institute. Op. Cit*

Supreme Court) yang menyebutkan bahwa perlindungan suatu konfigurasi bentuk produk harus dibuktikan dengan adanya “makna sekunder” (*secondary meaning*).¹⁶¹ Kasus ini adalah antara Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc, 529 US 205 (2000). Arti sekunder terjadi ketika makna utama dari konfigurasi produk kepada konsumen adalah untuk mengidentifikasi sumber/produsen dari produk daripada produk itu sendiri.¹⁶²

Arti sekunder muncul ketika konsumen telah dapat mengidentifikasi merek dagang produk tertentu seiring berjalannya waktu. Tanda yang tadinya tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek, apabila di masa depan terbukti di bawah hukum merek memiliki sebuah “*secondary meaning*” maka dapat dilindungi dengan perlindungan merek.¹⁶³

Dengan demikian keberadaan merek tiga dimensi di Amerika Serikat ditandai dengan dengan dikenalnya konsep *trade dress* yang dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Merek yang awalnya hanya berupa kata, frasa, logo dan simbol berkembang ke arah yang lebih kompleks yaitu tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi seperti bentuk dari produk (*shape of goods*) dan kemasan (*packaging*) atau yang dikenal dengan *trade dress*. Namun demikian, tidak semua *trade dress* dapat dilindungi sebagai sebuah merek. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *trade dress* yang hanya memiliki sifat fungsional saja tidak dapat dilindungi sebagai sebuah merek, karena ini akan menyebabkan monopoli satu pelaku usaha terhadap kemasan dari suatu produk. Dalam mengidentifikasi sebuah *trade dress* apakah dapat menjadi sebuah merek maka dibutuhkan komponen-komponen tertentu yaitu harus dibuktikan dengan adanya “makna

¹⁶¹ Secondary Meaning dalam hal ini adalah sebuah doktrin hukum merek yang memberikan perlindungan terhadap sebuah tanda yang tadinya tidak dapat didaftarkan, namun seiring berjalannya waktu dapat membuat konsumen mengidentifikasi produsen barang tersebut sehingga dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Lihat: Secondary Meaning, <http://law.jrank.org/pages/10075/Secondary-Meaning.html> diakses 12 Mei 2011.

¹⁶² Paul W. Riedl, *Op. Cit.*

¹⁶³ Trademark Law: What is Secondary Meaning, http://law.freeadvice.com/intellectual_property/trademark_law/secondary_meanings.htm diakses pada 12 Mei 2011.

sekunder” (*secondary meaning*). Arti sekunder muncul ketika konsumen telah dapat mengidentifikasi merek dagang produk tertentu seiring berjalannya waktu. Sehingga terlihat fungsi utama dari secondary meaning dari sebuah trade dress disini adalah untuk mencitrakan suatu produk terhadap pemikiran konsumen kearah sumber/produsen produk tersebut sehingga dapat membedakan dengan produk lain. Hal inilah yang merupakan fungsi pokok dari sebuah merek itu sendiri yaitu dapat membedakan suatu barang dengan barang lain yang sejenis.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP TANDA BENTUK TIGA DIMENSI (STUDI
PENDAFTARAN MEREK BOTOL COCA-COLA)

IV. 1. Pendaftaran Merek Botol Coca-Cola

Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Styth Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa G. Chandler yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada 1892.¹⁶⁴

Coca-Cola pertama kali terdaftar sebagai merek dagang di tahun 1887 dan di tahun 1895 Coca-Cola telah terjual di seluruh wilayah Amerika Serikat.¹⁶⁵ Di Indonesia sendiri Coca-Cola merupakan sebuah merek terdaftar sejak keberadaan Undang-Undang Merek pertama di tahun 1961. Coca-Cola juga merupakan salah satu produsen yang aktif mendaftarkan mereknya dengan berbagai jenis tanda yang kreatif dan bersifat baru di dunia merek, termasuk di Indonesia. Hingga pada tahun 1997, sebuah hal baru dilakukan oleh Coca-Cola dengan mendaftarkan botol minuman mereka sebagai sebuah merek di Indonesia. Dalam etiket dengan nomor registrasi 390219 (ID000039029) dengan tanggal registrasi 16 September 1997, pendaftaran botol coca cola sebagai sebuah merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Hal ini

¹⁶⁴ Sejarah Coca-Cola, <http://www.coca-colaamatil.co.id/ina/product/index.php> diakses pada 14 Mei 2011.

¹⁶⁵ Coca-Cola: Profil Produk, http://www.coca-colaamatil.co.id/ina/product/index.php?act=prod_detail&p_id=44#packaging diakses pada 14 Mei 2011.

merupakan hal baru dalam Hukum Merek di Indonesia, dalam Undang-Undang Merek yang berlaku saat itu (Undang-Undang Merek 1996) sebenarnya definisi merek sebagai tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi belum dikenal. Hal ini pun terus berlanjut dengan dikabulkannya lagi pendaftaran botol Coca-Cola sebagai sebuah merek pada tahun 2008, yaitu dengan nomor permohonan merek D00-2005029986 tertanggal 28 Desember 2005. Undang-Undang Merek yang saat itu berlaku (UU Merek 2001) pun belum mengenal definisi merek sebagai sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi, dalam hal ini kemasan.

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memang belum mengenal perlindungan merek terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Undang-Undang Merek 2001 mengenal definisi merek sebagai sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.¹⁶⁶ Dalam definisi tersebut tidak disebutkan bahwa tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi seperti bentuk barang (*shape of goods*) dan kemasan (*packaging*) sebagai sebuah merek di Indonesia. Namun kenyataan bahwa dikabulkannya botol Coca-Cola sebagai sebuah merek di Indonesia menimbulkan banyak hal baru dalam keberadaan perlindungan merek yang diberikan terhadap tanda tersebut. Banyak pendapat muncul apakah bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang paling tepat bagi tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi apakah merek atau desain industri serta potensi tumpang tindih antar kedua bentuk perlindungan ini, adapun anggapan bahwa pendaftaran tanda tiga dimensi, dalam hal ini botol minuman, terdapat alasan ekonomis dari para produsen dibalik ide tersebut, yaitu keinginan untuk memonopoli hak eksklusif secara terus menerus terhadap suatu kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh perlindungan merek. Di sisi lain, Indonesia sebagai anggota dalam perdagangan internasional harus dapat mengikuti perkembangan perdagangan internasional yang sudah mengenal bentuk perlindungan merek terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi

¹⁶⁶ Indonesia, *Undang- undang Tentang Merek* , UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1).

sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas dalam melindungi sebuah tanda tersebut sebagai sebuah kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreativitas dan pemikiran seseorang. Urgensi penerapan hukum yang jelas ini sudah banyak muncul dari para produsen yang ingin mereknya terlindungi karena ini terkait reputasi produk mereka dalam berbisnis.

IV. 2. Analisis

- Jenis Perlindungan Yang Tepat

Negara memberikan berbagai jenis perlindungan terhadap berbagai hasil intelektualitas seseorang, termasuk Indonesia. Bentuk perlindungan seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. Merupakan beberapa contoh perlindungan yang diberikan terhadap berbagai hasil intelektualitas tersebut. Perlindungan yang diberikan akan melahirkan hak eksklusif terhadap seseorang atau badan hukum atau bahkan siapapun yang diberikan lisensi atas hak tersebut. Namun, setiap rezim perlindungan seharusnya diberikan secara tepat terhadap masing-masing jenis kekayaan intelektual.

Dalam hal ini, botol Coca-Cola sebagai sebuah objek atau tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi juga dapat digolongkan sebagai hasil kekayaan intelektual seseorang. Namun yang jadi masalah apakah bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang paling tepat bagi botol minuman ini. Botol minuman Coca Cola ini sebagai objek dengan bentuk tiga dimensi lebih mengarah kepada dua jenis perlindungan yaitu merek dan desain industri.

Pertama adalah mengenai bentuk perlindungan merek. Ditinjau dari sejarahnya merek sebenarnya berfungsi sebagai tanda pengenal suatu produk yang bertujuan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis. Perlindungan merek pada jaman pemerintahan kolonial Belanda juga mengarahkan merek sebagai perangkat perlindungan konsumen.¹⁶⁷ Maksud dari perangkat perlindungan konsumen disini adalah dengan adanya perlindungan merek ini konsumen menjadi tidak tertipu dalam memilih suatu produk, karena merek mencitrakan produsen dari produk itu sendiri yang reputasi dan kualitas

¹⁶⁷ Tim Lindsey. *Op. Cit.*, Hal. 69

produknya bisa konsumen nilai secara pribadi sehingga konsumen dapat terlindungi haknya dalam memilih suatu produk yang diinginkan.

Perlindungan merek juga diberikan oleh Negara dengan alasan bahwa agar pemilik hak atas merek tersebut bisa membangun dan mempertahankan reputasi suatu produk yang baik di mata konsumen. Dengan terbangunnya reputasi yang baik di mata konsumen maka konsumen akan memberikan kepercayaan terhadap produk tersebut dan akan mengonsumsi produk tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa dengan adanya konsumsi dari konsumen atas suatu produk dengan merek tertentu akan membuat merek tersebut terus digunakan dalam perdagangan dan otomatis roda perekonomian akan berjalan dan secara tidak langsung akan menguntungkan banyak pihak dari segi ekonomis. Keuntungan yang muncul antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru karena adanya keinginan untuk berinvestasi, terserapnya banyak tenaga kerja dan terciptanya suatu sistem produksi yang baik yang keseluruhannya tergambarkan melalui adanya merek tersebut.

Fungsi utama merek adalah¹⁶⁸

- Untuk memungkinkan pelanggan untuk mengidentifikasi produk (apakah barang atau jasa) dari suatu perusahaan tertentu sehingga membedakannya dari produk yang identik atau mirip yang disediakan oleh pesaing;
- Untuk memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka dari orang-orang pesaing mereka dan menentukan aturan main persetujuan dalam strategi iklan dan pemasaran perusahaan dalam mendefinisikan citra dan reputasi dari produk perusahaan di mata konsumen;
- Memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk mereka dalam rangka untuk memastikan bahwa produk yang bermerek dagang tersebut memiliki reputasi yang positif.

Dilihat dari segi sejarah merek maupun fungsi utama dari sebuah merek, terlihat bahwa merek sebenarnya merupakan suatu perangkat yang

¹⁶⁸ WIPO, *Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small & Medium Sized Exporters* (Geneva: WIPO, 2004) Hal. 33.

memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk dalam rangka membedakannya dengan barang lain yang sejenis sehingga mereka tahu produk seperti apa yang mereka beli dan dengan begitu hak konsumen untuk mendapatkan kualitas dari suatu produk dapat terlindungi dengan melihat merek dari produk tersebut karena merek itu sendiri mencerminkan reputasi dan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh sebuah produsen.

Dari segi definisi hukum, berdasarkan Undang-Undang Merek 2001, dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁶⁹ Dari definisi Undang-Undang tersebut terlihat bahwa tanda sebagai sebuah merek harus pula memiliki fungsi daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Daya pembeda disini fungsinya antara lain agar konsumen dapat membedakan suatu produk dengan produk lain sehingga merek tahu reputasi produk tersebut. Pembeda dalam suatu merek ini juga terkait dari imej suatu produk di mata konsumen sehingga konsumen dengan melihat merek tersebut mengetahui kualitas dan reputasi produk tersebut.

Undang-Undang Merek 2001 Pasal 28 memberikan perlindungan merek selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang¹⁷⁰. Tidak disebutkan berapa maksimal waktu perpanjangan yang dapat diberikan sehingga dapat ditafsirkan bahwa perlindungan merek ini dapat diperpanjang selamanya dengan sistem pendaftaran ulang setiap sepuluh tahun. Perlindungan ini dapat diperpanjang dengan catatan bahwa suatu merek haruslah tetap berada atau eksis dalam dunia perdagangan. Melalui ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf a UU Merek 2001 disebutkan bahwa Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal akan dihapus dari

¹⁶⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Merek*, UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷⁰ *Ibid.* Pasal 28

daftar umum merek¹⁷¹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Negara secara tidak langsung mewajibkan pemilik hak merek untuk membangun reputasi merek yang positif dan mempertahankan reputasi positif tersebut sehingga merek tersebut akan terus dapat dipergunakan dalam dunia perdagangan dan secara tidak langsung keberadaan merek secara berkelanjutan ini akan membuat roda perekonomian berjalan baik sehingga banyak keuntungan ekonomis yang akan didapat berbagai kalangan. Maka dari itu inilah maksud dari Negara memberikan perlindungan dengan jangka waktu tidak terbatas terhadap suatu merek dengan kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Lebih khusus lagi yaitu perlindungan merek tiga dimensi. Suatu tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dapat didaftarkan sebagai sebuah merek apabila tanda tersebut memiliki kekhasan (*distinctiveness*) di mata konsumen. *Distinctiveness* ini merupakan komponen terpenting dalam menentukan sebuah tanda tiga dimensi dapat didaftarkan sebagai sebuah merek atau tidak.¹⁷² Identifikasi terhadap *distinctiveness* ini dapat dilihat dari:

- 1) Tanda tiga dimensi tersebut tidak boleh memiliki sifat fungsional. Maksud fungsional dalam hal ini adalah hanya menggambarkan penggunaan umum dan tidak dianggap oleh konsumen sebagai tanda yang khas yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis. Misalnya sebuah botol minuman sifatnya hanya menjadi wadah dari minuman tersebut dan tidak memiliki kekhasan apapun.¹⁷³
- 2) Tanda tiga dimensi tersebut dapat membuat konsumen mengidentifikasi siapa produsen dari produk tersebut. Misalnya identifikasi terhadap sebuah botol minuman. Konsumen dengan hanya melihat bentuk botol tersebut langsung dapat mengidentifikasi siapa produsen minuman tersebut. Hal inilah yang

¹⁷¹ *Ibid.* Pasal 61 ayat (2) huruf a.

¹⁷² Dr. Shoen Ono, *Op.Cit.*

¹⁷³ *Ibid.*

dapat dikatakan suatu tanda tiga dimensi memiliki kekhasan *distinctiveness* di mata konsumen.¹⁷⁴

Berikutnya adalah mengenai desain industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁷⁵

Secara global, perlindungan terhadap desain industri telah melewati beberapa fase atau tahapan perkembangan tersendiri sejak waktu yang telah lampau, tepatnya sejak tahun 2800 SM. Pada awalnya hanya dikenal gambar-gambar dari suatu benda atau produk. Orang-orang yang membuat gambar dari produk pada saat itu disebut dengan istilah desainer. Kemudian mulai diadakan peraturan-peraturan mengenai desain ini. Pengaturan mengenai desain industri ini umumnya diberlakukan di negara-negara yang pada saat itu sedang giat-giatnya mengembangkan sistem industrinya atau yang disebut dengan istilah .revolusi industri., seperti yang terjadi di negara Inggris.¹⁷⁶ Pengaturan perlindungan desain industri dibutuhkan pada saat itu untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran.¹⁷⁷

Pada awalnya perlindungan desain industri memang hanya melindungi benda dengan bentuk dua dimensi, namun dalam perkembangannya Tepatnya pada tahun 1798 di Inggris, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi ini secara lebih spesifik, yakni melalui *Sculpture Copyright Act 1798*. Bentuk pengaturannya pun masih

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Indonesia, *Undang- Undang Tentang Desain Industri* , UU No.31 Tahun 2000, LN No.243 Tahun 2000 TLN No. 4045, Pasal 1 ayat (1)

¹⁷⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 211.

¹⁷⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 413.

sederhana, yakni hanya meliputi model manusia dan binatang dan jangka waktu perlindungan yang terbatas pula.¹⁷⁸

Adapun unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
- b. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.¹⁸⁰
- c. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Prinsip pengaturan desain industri adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru.¹⁸¹

Berdasarkan prinsip dan tujuan perlindungan desain industri terlihat bahwa perlindungan desain industri tepat diberikan untuk melindungi suatu desain dari penjiplakan estetika dari bentuk desain tersebut. Terlihat bahwa dalam perlindungan desain industri hal yang ditekankan adalah perlindungan terhadap estetika dari suatu desain serta untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru.

Terkait dengan pendaftaran botol minuman Coca-Cola perlu dijabarkan secara jelas mengenai kondisi dan fungsi botol minuman ini sebagai sebuah objek tiga dimensi. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Konsultan Hak Kekayaan

¹⁷⁸ *Ibid*, hal 212.

¹⁷⁹ OK Saidin, *Op.Cit*, hal. 468.

¹⁸⁰ Unsur memberikan kesan estetis ini merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi pemilik desain maupun pemeriksaan desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif. Tim Lindsey, Eddy Damian Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT Alumni, 2006), cet 5. hal. 220.

¹⁸¹ Penjelasan *Undang- Undang Tentang Desain Industri* , UU No.31 Tahun 2000, LN No.243 Tahun 2000 TLN No. 4045, bagian (I) Umum.

Intelektual yang mendaftarkan botol minuman Coca-Cola di Indonesia sebagai sebuah merek, Suryomurcito & Co. dijelaskan bahwa alasan utama Coca-Cola mendaftarkan botol minumannya tersebut sebagai sebuah merek karena Coca-Cola sebagai produsen menganggap botol minuman milik mereka tersebut memiliki kekhasan dan sudah akrab di mata konsumen.¹⁸² Khas disini adalah sebagaimana dinyatakan khas di berbagai negara lain seperti di Jepang dan Amerika Serikat. Di kedua negara tersebut botol minuman Coca-Cola tercatat telah terdaftar sebagai sebuah merek, dalam hal ini merek tiga dimensi, karena dianggap memiliki kekhasan atau *distinctiveness* di mata konsumen.¹⁸³ Dari keterangan di atas terlihat bahwa kondisi botol Coca-Cola tersebut memang secara global sudah dianggap memiliki kekhasan (*distinctiveness*) di mata konsumen dan terbukti dapat mengarahkan konsumen untuk mengidentifikasi produsen dari produk tersebut yaitu Coca-Cola dengan cukup melihat bentuk dari botol minuman tersebut.

Dari segi fungsi juga terlihat bahwa botol minuman Coca-Cola disini tidak sekedar bersifat fungsional atau hanya sebagai wadah dari minuman tersebut, namun botol tersebut memiliki makna sekunder atau “*secondary meaning*” sebagai tanda pengenal dari produk tersebut. *Secondary meaning* ini juga merupakan salah satu syarat suatu tanda tiga dimensi dapat didaftarkan sebagai sebuah merek di Amerika Serikat.

Secondary meaning disini didapat dari hasil usaha produsen dalam membangun reputasi positif produknya, baik dari segi periklanan maupun dari sistem produksi. Dengan didapatkannya *secondary meaning* ini, maka terlihat bahwa dalam jangka waktu tertentu Coca-Cola dalam hal ini sebagai produsen memang bertujuan untuk menggunakan botol ini sebagai sebuah tanda pengenal, dimana botol tersebut tidak memiliki sifat fungsional saja namun juga memiliki kapasitas *secondary meaning* sebagai pengenal merek mereka terhadap konsumen.

Apabila dilihat dari sudut pandang desain industri, botol minuman Coca-Cola nampaknya tidak jauh berbeda dengan beberapa botol minuman sejenis

¹⁸² Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

¹⁸³ V. K. Ahuja. *Op. Cit.*

lainnya dengan tetap memiliki pembeda yaitu dari adanya tekstur garis timbul vertikal di botolnya. Fungsi estetis yang merupakan prinsip utama dari perlindungan desain industri dari sebuah objek tiga dimensi sendiri jadi kurang terlihat dari botol tersebut. Justru tekstur garis timbul vertikal yang ada di botol tersebut lebih mengarah sebagai pembeda dengan botol minuman lain yang sejenis.

Perlu diingat juga bahwa perlindungan desain industri menganut prinsip kebaruan. Dimana setiap ada desain yang bentuknya baru maka desain tersebut dapat didaftarkan. Terkait kasus ini, botol minuman Coca-Cola sudah digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama dan hingga kini masih digunakan dalam perdagangan. Kenyataan penggunaan botol yang telah berlangsung lama ini penulis anggap kurang sesuai dengan prinsip kebaruan yang ada di desain industri. Negara memberikan perlindungan desain industri dengan tujuan agar merangsang seseorang untuk menghasilkan karya yang baru, sedangkan dalam kasus botol minuman Coca-Cola ini keberadaannya sudah sangat lama dan tidak ada perubahan dari bentuk fisik botol tersebut bahkan botol tersebut sudah dianggap memiliki kekhasan di mata konsumen dan dapat dikatakan sudah mendapatkan sebuah makna sekunder atau *secondary meaning*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan yang lebih tepat untuk botol minuman Coca-Cola ini adalah merek, dalam hal ini merek tiga dimensi. Karena secara fungsi terlihat bahwa botol tersebut telah terkenal secara global dan dianggap khas serta dapat mengarahkan konsumen untuk berpikir kearah Coca-Cola apabila melihat botol tersebut. Perlindungan desain industri kurang tepat dalam kasus botol Coca-Cola ini karena kesan estetis kurang terlihat dalam fungsi botol dan tidak ada unsur kebaruan dalam botol ini. Tidak adanya unsur kebaruan disini terlihat dari fakta bahwa botol tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama dengan bentuk fisik yang tidak berubah. Konsumen membeli produk tersebut bukan karena kemasannya menarik atau unik, namun karena dengan melihat botol tersebut mereka tahu bahwa produk tersebut merupakan produksi dari Coca-Cola. Fungsi identifikasi produsen ini sejalan dengan tujuan perlindungan merek yang ingin konsumen dapat

membedakan suatu produk dengan produk lain yang sejenis (*be able to distinguishing goods*).

Selain itu, alasan mengapa perlindungan merek lebih tepat dalam perlindungan terhadap botol minuman Coca-Cola ini adalah dimana secara filosofis maksud dan tujuan Negara dalam memberikan perlindungan merek adalah agar pemilik hak atas merek tersebut bisa membangun dan mempertahankan reputasi suatu produk yang baik di mata konsumen. Dengan terbangunnya reputasi yang baik di mata konsumen maka konsumen akan memberikan kepercayaan terhadap produk tersebut dan akan mengkonsumsi produk tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa dengan adanya konsumsi dari konsumen atas suatu produk dengan merek tertentu maka merek tersebut akan terus digunakan dalam perdagangan dan otomatis roda perekonomian akan berjalan dan secara tidak langsung akan menguntungkan banyak pihak dari segi ekonomis. Keuntungan yang muncul antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru, terserapnya tenaga kerja dan terciptanya suatu sistem produksi yang baik yang keseluruhannya tergambarkan melalui adanya merek tersebut. Berbeda dengan perlindungan desain industri, apabila dijabarkan secara luas, maksud dan tujuan perlindungan desain industri adalah sebagai bentuk penghargaan dari negara atas suatu produk baru serta sebagai insentif untuk menciptakan produk baru karena jangka waktu perlindungan desain industri terbatas.

Dalam kasus perlindungan merek tiga dimensi atas botol minuman Coca-Cola ini terlihat bahwa botol minuman tersebut sudah lama dikenal oleh konsumen sehingga terbukti bahwa Coca-Cola sebagai pemegang hak atas merek membuktikan bahwa mereka bisa membangun reputasi positif atas produk mereka tersebut. Secara tidak langsung dapat dilihat banyak keuntungan yang muncul di dalamnya, yakni selain produsen, masyarakat juga mendapatkan keuntungan diantaranya kenikmatan atas kualitas produk yang positif dan dengan keberadaan merek tersebut secara berkelanjutan maka perekonomian akan berjalan juga.

Namun demikian, berbicara tentang perlindungan yang tepat di Indonesia perlu diperhatikan beberapa aspek. Indonesia dalam Undang-Undang Merek 2001 sebenarnya belum mengenal perlindungan terhadap sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sebagai sebuah merek. Bagi sebuah tanda dengan

konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia dilindungi hanya dengan rezim perlindungan Desain Industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dari perlindungan tanda tiga dimensi, dalam hal ini botol minuman Coca-Cola untuk saat ini sebaiknya menggunakan perangkat desain industri. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak seseorang atas tanda tiga dimensi ini apabila di masa depan ada bentuk pelanggaran terhadapnya. Walaupun secara kondisi dan fungsi sebenarnya botol minuman Coca-Cola tersebut seharusnya dilindungi dengan bentuk perlindungan merek, namun penggunaan desain industri disini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak pemilik tanda tiga dimensi tersebut di Indonesia, karena perlindungan merek di Indonesia belum mengenal perlindungan terhadap tanda tiga dimensi.

Pendapat lain mengenai bentuk perlindungan yang tepat bagi botol minuman Coca-Cola ini muncul dari praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yaitu Gunawan Suryomurcito. Beliau berpendapat: “Dalam pendaftaran sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia hendaknya perlu dilihat juga estimasi jangka waktu pemakaiannya, misalkan produsen berniat untuk menggunakan objek tiga dimensi secara lebih dari 10 tahun atau tidak berubah-ubah lebih dari 10 tahun sebaiknya menggunakan perlindungan merek, namun apabila produsen berniat untuk menggunakannya kurang dari 10 tahun sebaiknya menggunakan desain industri. Terkait kasus pendaftaran botol Coca-Cola ini, botol Coca-Cola ini merupakan jenis botol kaca klasik yang sudah akrab di mata konsumen secara global sehingga telah mendapat kekhasan di dalamnya sehingga hal ini terkait dengan reputasi produsen dari suatu produk dengan demikian suatu tanda tiga dimensi yang telah memperoleh kekhasan sudah seharusnya terdaftar sebagai sebuah merek karena fungsi yang diutamakan dari bentuk tiga dimensi tersebut adalah fungsi identifikasi produk bukan estetika dari bentuk tiga dimensi tersebut.”¹⁸⁴

Pendapat mengenai jangka waktu pemakaian ini terkait dengan siklus perdagangan dari produk yang bersangkutan. Apabila sebelum dilakukannya

¹⁸⁴ Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

pendaftaran produsen bertujuan untuk menggunakan bentuk tiga dimensi tersebut secara terus menerus dengan alasan utama ingin membangun reputasi positif melalui bentuk tiga dimensi tersebut maka perlindungan yang tepat adalah benar menggunakan merek, namun apabila dalam siklus produk tersebut produsen berniat untuk meluncurkan produk baru dengan bentuk yang berbeda, berarti produsen akan menggunakan bentuk tiga dimensi tersebut dalam jangka waktu yang tidak lama, maka disini terlihat tidak ada keinginan dari produsen untuk membangun reputasi, produsen hanya ingin mendapat keuntungan komersial dari estetika bentuk tiga dimensi tersebut. Jika demikian maka perlindungan yang tepat adalah desain industri.

Jadi dapat dikatakan bahwa apabila berbicara perlindungan yang tepat bagi botol minuman Coca-Cola, harus dilihat lagi fungsi dan tujuan serta siklus produk tersebut, namun dalam menentukan perlindungan yang tepat juga harus melihat hukum nasional yang berlaku dimana botol tersebut akan dilindungi. Dalam hal ini berbicara untuk perlindungan yang tepat di Indonesia, maka jawabannya adalah desain industri, karena berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, belum dikenal perlindungan merek terhadap bentuk tiga dimensi di Indonesia dan hanya Undang-Undang No.31 Tahun 2000 yang mengenal perlindungan terhadap bentuk tiga dimensi, yaitu perlindungan desain industri.

- **Potensi Tumpang Tindih (*Overlapping*) Dengan Desain Industri**

Merek sebagai salah satu bentuk rezim perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual secara konvensional dikenal sebagai perlindungan terhadap sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa banyak dikenal atau diketahui masyarakat hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap tanda yang berdimensi dua atau bangun datar. Namun pada kenyataan dan perkembangannya kini, hak atas merek tidak hanya diberikan terhadap tanda berdimensi dua, namun juga terhadap tanda berdimensi tiga. Pemberian perlindungan terhadap tanda tiga dimensi dikenal dengan Merek Tiga Dimensi (*Three-Dimensional Marks*). Banyak pihak berpendapat terdapat potensi tumpang

tindih terhadap sebuah tanda tiga dimensi, potensi tumpang tindih tersebut adalah dengan rezim perlindungan kekayaan intelektual lain yaitu desain industri.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁸⁵ Kata-kata “berbentuk tiga dimensi” mengasosiasikan segala kreasi dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dilindungi dengan rezim perlindungan Desain Industri, hal ini lah yang menjadi sumber permasalahan tumpang tindih dengan rezim perlindungan Merek Tiga Dimensi. Merek Tiga Dimensi dalam hal ini melindungi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi namun dengan tujuan agar seseorang dapat membedakan suatu barang dengan barang lain sejenis sesuai dengan tujuan perlindungan Merek itu sendiri. Berbeda dengan rezim perlindungan Desain Industri yang memiliki tujuan utama perlindungan terhadap kesan estetis pada suatu barang.

Salah satu praktisi Hak Kekayaan Intelektual, Riichi Usiki berpendapat bahwa hubungan antara Desain Industri dengan Merek dalam hal ini Merek Tiga Dimensi adalah dimana pemberian perlindungan Merek terhadap suatu tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi adalah dengan tujuan agar dapat membedakan suatu barang seseorang dengan dengan barang milik orang lain yang dapat dilindungi sebagai merek dagang. Tetapi, jika bentuk tiga dimensi tersebut hanya terdiri dari bentuk yang esensial untuk melindungi fungsi barang atau pengemasan barang, bentuk tiga dimensi tersebut tidak dapat didaftarkan.¹⁸⁶

Akan tetapi, bahkan pada kasus suatu merek dagang yang hanya terdiri dari kata-kata bentuk fungsi tiga dimensi, jika “arti sekunder” daripadanya telah terbangun melalui penggunaan merek dagang untuk waktu yang lama dan sebagai

¹⁸⁵ Indonesia, *Undang- Undang Tentang Desain Industri* , UU No.31 Tahun 2000, LN No.243 Tahun 2000 TLN No. 4045, Pasal 1 ayat (1)

¹⁸⁶ Riichi Usiki, *Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001). Hal. 37.

konsekuensinya merek dagang tersebut menjadi benar-benar berbeda, merek dagang tiga dimensi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk didaftarkan.¹⁸⁷

Pendapat lain, yaitu oleh Dr. Shoen Ono, dalam jurnalnya “An Overview of Japanese Trademark Law” menjelaskan bahwa sebuah desain dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi mungkin dianggap merek dagang jika ia memiliki fungsi merek dagang, dan jika tidak, hanya desain.¹⁸⁸ Fungsi merek disini adalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sebuah tanda harus memiliki sebuah kekhasan (*distinctiveness*) dan tidak hanya menggambarkan penggunaan umum (atau "fungsional"), kecuali mereka dianggap oleh konsumen sebagai khas sebagai tanda telah menjadi terkait dari waktu ke waktu dengan barang tertentu atau jasa (kekhasan yang didapat melalui penggunaan dengan waktu yang lama).¹⁸⁹

Selain itu penjelasan mengenai tumpang tindih Merek Tiga Dimensi dengan rezim perlindungan lain, yaitu Desain Industri juga dijelaskan melalui wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Didik Taryadi, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, beliau berpendapat:¹⁹⁰

“Mengenai *overlapping* dengan Desain Industri, maka dikembalikan lagi kepada tujuan dan fungsi. Merek ditujukan hanya sebagai pembeda suatu barang dengan barang lain, sedangkan Desain Industri ditujukan untuk estetika dan kepentingan ekonomisnya. Misalnya desain botol minuman berkarbonasi *Coca Cola* jika dilihat dari sisi kenyamanan maka dapat didaftarkan sebagai Desain Industri, tetapi sebagai pembeda bisa saja dengan Merek Tiga Dimensi. Maka dari itu diperlukan suatu pengaturan baru tentang Merek Tiga Dimensi.”

Pendapat lain mengenai potensi tumpang tindih perlindungan merek tiga dimensi dengan desain industri juga dikemukakan oleh praktisi Hak Kekayaan

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Dr. Shoen Ono, *Op. Cit.*

¹⁸⁹ Dr. Shoen Ono, *Op. Cit.*

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak T. Didik Taryadi, Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Januari 2011.

Intelektual Indonesia, Gunawan Suryomurcito: “Dalam kasus botol Coca-Cola, apabila suatu bentuk tiga dimensi sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi kemasan dari suatu produk maka lindungilah sebagai merek. Hal ini dikarenakan tujuan utama produsen adalah menjual isi dari botol tersebut dan bukan botol tersebut yang dijual, kapasitas botol tersebut hanyalah sebagai sebuah tanda yang berfungsi sebagai konsumen untuk mengenali produk yang ia jual yaitu minuman ringan produksi Coca-Cola. Namun, apabila tujuan utamanya adalah menjual sebuah estetika dari suatu bentuk maka lindungilah sebagai desain industri. Sebagai contoh misalkan produsen ingin menjual sebuah ukiran kayu yang memiliki lekuk khusus yang indah, maka lindungilah dengan desain industri, karena produk yang dijual sebenarnya adalah bentuk tiga dimensi itu sendiri yaitu lekuk indah dari suatu ukiran. Walaupun sebenarnya di Indonesia perlindungan hal ini masih dalam “*grey area*” atau belum jelas penerapan hukumnya, namun contoh di atas bisa dijadikan ukuran kapan suatu tanda tiga dimensi harus dilindungi sebagai sebuah merek atau desain industri.”¹⁹¹

Perlu juga dicatat bahwa keberadaan merek tiga dimensi di dunia global pernah mengalami masalah tumpang tindih (*overlapping*) dengan bentuk perlindungan Desain. Masalah ini muncul di negara India, dimana Hukum Desain India dibawah Undang-Undang Desain (Design Act 2000) dianggap tumpang tindih dengan bentuk perlindungan merek untuk sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Perbedaan mendasar antara merek dagang (*trademark*) dan desain (*design*) diuraikan oleh Pengadilan Tinggi Delhi dalam perkara *Corning Inc v Raj Kumar Garg*. Pengadilan menyatakan bahwa secara alami definisi "desain" adalah bahwa "desain" berhubungan dengan fitur bentuk, konfigurasi, pola, ornamen atau komposisi garis atau warna diterapkan pada sebuah objek yang menarik dan hanya dapat dinilai oleh mata telanjang, tetapi tidak termasuk "merek dagang" sebagaimana didefinisikan dalam Section 2 Trade and Merchandise Marks Act 1958. Desain bukanlah sebuah perangkat (*device*), merek (*brand*), judul (*heading*), label (*labels*), nama (*name*), kata (*word*), dll tapi adalah bentuk, konfigurasi, pola, ornamen atau komposisi garis dan warna diterapkan

¹⁹¹ Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

pada setiap objek yang, bentuk jadinya, menarik secara visual atau penglihatan mata. Pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa sebuah "merek dagang" juga mungkin menarik secara visual tetapi harus langsung berhubungan ke produsen barang, sedangkan pada "desain" mungkin hanya menarik atau menarik bagi mata dan tidak perlu memberikan indikasi bagi konsumen / pembeli tentang identitas produsen atau produsen objek tersebut. Perbedaan mendasar, oleh karena itu, antara "merek dagang" dan "desain" adalah bahwa "merek dagang" memberikan sinyal atau mengasosiasikan konsumen ke pikiran sumber atau identitas produsen / produsen produk tersebut sedangkan untuk "desain" hanyalah untuk visualisasi mata dan menarik konsumen / pembeli. Ini tidak perlu mengungkapkan identitas dari produsen ke konsumen, meskipun dalam desain terkenal tertentu bahkan identitas mungkin akan disampaikan. Seorang produsen juga dapat menempatkan merek dagang di atas suatu produk yang dirancang sehingga disampaikan kepada konsumen bahwa ia telah menghasilkan itu.¹⁹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi tumpang tindih (*overlapping*) antara bentuk perlindungan merek tiga dimensi dengan desain industri memang ada, namun dapat digunakan indikator-indikator tertentu untuk membedakan kapan suatu tanda tiga dimensi harus dilindungi sebagai sebuah merek dan kapan harus dilindungi sebagai sebuah desain industri. Indikator perbedaan ini antara lain dapat dilihat dari tujuan dan fungsi dari tanda tiga dimensi tersebut. Apabila tanda tiga dimensi tersebut dimaksudkan sebagai tanda pengenal dari suatu produk yang mengidentifikasi produsen dari produk tersebut serta tanda tiga dimensi tersebut hanya berfungsi sebagai kemasan atau sifatnya fungsional, misalnya dalam botol kaca klasik minuman Coca-Cola, botol tersebut hanya berfungsi sebagai kemasan dari produk yang dijual yaitu minuman serta dengan melihat botol tersebut maka konsumen akan mengetahui itu produksi Coca-Cola maka tanda tiga dimensi tersebut memiliki tujuan dan fungsi utama sebagai sebuah merek. Namun apabila sebuah tanda tiga dimensi tersebut menonjolkan fungsi estetika dan produk utama yang dijual produsen tersebut memang adalah bentuk tiga dimensi tersebut,

¹⁹² V. K. Ahuja. *Op. Cit.*

misalnya ukiran kayu, pahatan meja, maka tanda tiga dimensi tersebut memiliki fungsi sebagai sebuah desain industri.

Indikator selanjutnya adalah mengenai lisensi, apabila setelah bentuk tiga dimensi tersebut mendapatkan perlindungan, produsen memberikan lisensi dalam merek yang sama atau tidak. Jika tidak, maka itu adalah desain industri, karena dalam hal ini produsen memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi bentuk yang sama namun dibawah label merek yang berbeda, sehingga tidak ada tujuan untuk pembangunan dan pertahanan reputasi di dalamnya. Berbeda apabila produsen memberikan lisensi dengan label merek yang sama, maka seharusnya bentuk tiga dimensi tersebut mendapat perlindungan merek tiga dimensi. Merek disini memiliki tujuan utama pembangunan reputasi, sehingga tidak seharusnya pemilik hak merek memberikan bentuk tiga dimensi tersebut dibawah label merek yang berbeda.

Indikator lain yaitu terdapat pada siklus produk tersebut. Siklus disini adalah keberadaan bentuk tiga dimensi tersebut dalam perdagangan. Apabila bentuk tiga dimensi tersebut terus digunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu yang lama, katakanlah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka bentuk tiga dimensi tersebut seharusnya memiliki perlindungan merek tiga dimensi. Ini karena terlihat dalam jangka waktu yang lama tersebut produsen melakukan usaha untuk tetap membuat bentuk tiga dimensi tersebut digunakan dalam perdagangan sehingga dapat dikatakan pula bentuk tiga dimensi tersebut telah memiliki makna sekunder yaitu sebagai pengenal suatu produk dan menjadi pembeda dengan produk lain yang sejenis dimana ini adalah fungsi dari sebuah merek. Namun apabila siklus produk tersebut tidak dalam waktu lama, atau dalam penggunaannya bentuk tiga dimensi dalam produk tersebut berubah-ubah maka perlindungannya seharusnya desain industri. Dengan adanya perubahan dalam bentuk, maka ini sejalan dengan prinsip kebaruan yang yang dianut dalam perlindungan desain industri.

Dengan demikian walaupun potensi tumpang tindih tetap akan ada antara merek tiga dimensi dengan desain industri, namun indikator-indikator tersebut

dapat digunakan sebagai instrumen-instrumen yang dapat membedakan kedua rezim perlindungan tersebut terhadap sebuah bentuk tiga dimensi.

- Urgensi Penerapan Hukum

Tahun 1961, Undang-Undang Merek pertama Indonesia telah lahir, Undang-Undang ini sebenarnya lebih merupakan terjemahan dari UU Merek Belanda yang dipergunakan di masa penjajahan dan berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia. Undang-undang ini lebih meyerupai undang-undang perlindungan konsumen daripada sebuah undang-undang perlindungan merek. Fokus undang-undang ini lebih mengarah pada perlindungan konsumen terhadap barang bajakan daripada melindungi pemilik merek dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain, ataupun mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Merek.¹⁹³

Memasuki era multilateralisme yang ditandai dengan adanya Perjanjian TRIPs telah menyebabkan HKI menjadi sorotan agenda perdagangan internasional. Sebagai imbalan atas pemberian keringanan tarif GATT untuk barang ekspor, Negara-negara berkembang anggota WTO setuju untuk memberikan standar minimum perlindungan HKI sesuai dengan persetujuan TRIPs. Pemerintah Indonesia memberikan respon yang sangat cepat dengan melakukan perubahan Undang-Undang Hak Cipta, Merek dan Paten pada tahun 1997. Hingga pada perkembangan terakhir, khususnya dalam bidang perlindungan merek, kini Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dalam hukum positifnya yang kini berlaku yaitu UU Merek 2001, Indonesia mengenal definisi merek sebagai:

“Merek adalah sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.”¹⁹⁴

¹⁹³ Tim Lindsey. *Op. Cit.*, Hal. 69

¹⁹⁴ Indonesia, *Undang- undang Tentang Merek* , UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001, Pasal 1 ayat (1).

Dalam definisi merek tersebut tidak menyebutkan bahwa tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi atau sebuah bentuk dari barang (*shape of goods*) dapat dikategorikan sebagai sebuah merek. Merek tiga dimensi secara global termasuk dalam merek non-tradisional (*non-traditional marks*) dan dari definisi UU Merek 2001 hanya mengenal tanda dua dimensi sebagai sebuah merek atau secara global dikenal dalam kategori merek tradisional (*traditional marks*).

Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa banyak negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang sudah mengenal perlindungan merek terhadap tanda tiga dimensi. Dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) juga sudah mengenal *non-traditional marks* sebagai cakupan dari sebuah merek. Perlindungan merek tiga dimensi sebenarnya sudah menjadi hal yang umum di banyak negara maju, hal ini diakibatkan berkembangnya kekayaan intelektual khususnya dalam keinginan perlindungan di ranah merek.

Terkait dengan proses pendaftaran botol minuman Coca-Cola, Indonesia yang secara yuridis sebenarnya belum mengenal perlindungan terhadap tanda tiga dimensi, pada kenyataannya telah mengabulkan permohonan botol Coca-Cola tersebut sebagai sebuah merek. Hal ini menimbulkan tanda tanya terhadap sejauh mana Indonesia memberikan perlindungan terhadap botol tersebut sebagai sebuah merek padahal UU Merek 2001 sendiri belum mengenal perlindungan terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi.

Melalui wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pejabat Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, yaitu terhadap Staff Subdit Pelayanan Hukum Bagian Merek, Ibu Elfrida beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mengenal adanya konsep perlindungan Merek terhadap suatu tanda tiga dimensi. Mengenai pendaftaran botol minuman Coca-Cola ini beliau menjelaskan bahwa sebenarnya pada pokoknya perlindungan yang diberikan adalah terhadap tulisan “Coca-Cola” yang terdapat di tengah botol tersebut. Beliau menambahkan juga bahwa dikabulkannya permohonan pendaftaran botol minuman Coca-Cola ini juga didukung alasan bahwa suatu merek dalam hal ini Coca-Cola yang berupa minuman tidak dapat dipisahkan dari kemasannya (*packaging*) sehingga gambar botol yang terlihat dalam etiket tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan tulisan Coca-Cola di

tengahnya dengan catatan perlindungan yang diberikan tetaplah terhadap bidang dua dimensi yaitu gambar botol dengan kombinasi huruf yang bertuliskan “Coca-Cola” di tengahnya.¹⁹⁵

Beliau juga menambahkan bahwa untuk pendaftaran sebuah objek atau tanda tiga dimensi di Indonesia saat ini hanya dapat menggunakan bentuk perlindungan Desain Industri. Namun dalam perkembangannya konsep perlindungan tanda tiga dimensi di Indonesia sebagai sebuah merek sudah menjadi wacana dan ada kemungkinan definisi merek diperluas dalam revisi Undang-Undang Merek 2001 yang hingga kini masih dalam proses penggodokan undang-undang.¹⁹⁶

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa sebenarnya Indonesia hanya memberikan perlindungan merek sebatas terhadap tanda dua dimensi saja yaitu terhadap tulisan Coca-Cola yang melekat di tengah botol tersebut dan botol tersebut hanya dianggap sebagai satu kesatuan merek. Hal ini menurut penulis belum memberikan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada sebuah merek tiga dimensi dan kurang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Pendapat lain juga muncul dari Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang juga merupakan konsultan hukum yang mendaftarkan botol minuman Coca-Cola ini sebagai sebuah merek di Indonesia, Gunawan Suryomurcito. Beliau berpendapat: “Tujuan utama Coca-Cola mendaftarkan botolnya di Indonesia sebenarnya adalah sebagai merek tiga dimensi, yang mana mereka anggap botol kaca klasik mereka tersebut sudah memiliki kekhasan (*distinctiveness*) di mata konsumen sehingga berfungsi sebagai tanda pengenal terhadap mereka. Memang pendaftaran telah dikabulkan namun, sejauh mana perlindungan yang diberikan masih menjadi tanda tanya. Inilah yang akan menjadi masalah apabila terjadi pelanggaran terhadap merek tersebut. Apabila ada produsen lain yang menggunakan botol sejenis dengan produk berbeda hal ini akan mengecoh konsumen dan karena merek ini terkait reputasi dari suatu produk

¹⁹⁵ Wawancara dengan Staff Subdit Pelayanan Hukum Bagian Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Ibu Elfrida tanggal 9 Mei 2011.

¹⁹⁶ *Ibid.*

maka akan merugikan pemilik merek yang sebenarnya tersebut. Contoh lebih luas lagi adalah mengenai “*General Purpose Machine*” milik Honda, karena bentuknya sudah sangat terkenal di banyak negara, mesin penggerak milik Honda ini sudah menjadi tanda pengenal di mata konsumen. Konsumen dengan hanya melihat bentuknya saja akan sudah terasosiasi bahwa produk tersebut adalah produk Honda. Masalah akan muncul apabila ada produsen lain dengan itikad buruk menggunakan bentuk sejenis namun kualitas berbeda, hal ini akan merugikan Honda di mata konsumen karena bentuk bentuk dari mesin penggerak ini sudah melekat di konsumen sebagai sebuah merek dan apabila ada produsen lain dengan kualitas lebih buruk memproduksi dengan bentuk sama maka secara tidak langsung akan mencemari reputasi merek Honda. Begitu pula dengan berbagai produsen lain yang memiliki tanda tiga dimensi yang khas dalam menjual produknya seperti produsen parfum.”¹⁹⁷

Dari keterangan di atas bisa dilihat bahwa tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sudah menjadi komoditas bisnis yang dibutuhkan perlindungannya oleh negara, dalam hal ini bentuk perlindungan merek karena tanda tiga dimensi tersebut memiliki kekhasan yang sifatnya menjadi tanda pengenal konsumen terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh produsen.

Selain contoh yang disebutkan sebelumnya, Bapak Gunawan juga menambahkan: “Mengenai urgensi penerapan hukum merek tiga dimensi, perlu dilihat trend dari keberadaanya dan penggunaanya itu sendiri. Secara internasional, negara seperti Jepang, Inggris, India dan Amerika Serikat sudah menerapkan perlindungan terhadap tanda tiga dimensi tersebut. WIPO juga sudah mengenal tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Untuk Indonesia sendiri, hal ini diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum yang diberikan apabila nantinya terjadi pelanggaran merek yang dapat merugikan pemilik merek tersebut. Selain itu memang sudah ada tekanan dari pelaku usaha untuk melindungi tanda tiga dimensi ini, karena ini berkaitan perlindungan kualitas produk terhadap

¹⁹⁷ Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

konsumen itu sendiri serta reputasi dan imej mereka sebagai produsen yang memiliki produk berkualitas di mata konsumen.”¹⁹⁸

Selain itu, tujuan Negara yang dalam hal ini sebagai otoritas yang memberikan perlindungan hukum merek terhadap suatu tanda tiga dimensi memiliki tujuan agar produsen dapat membangun reputasi positif dan terus mempertahankan reputasi tersebut. Otomatis dengan reputasi positif yang terbangun maka akan timbul kepercayaan dari konsumen atas suatu produk dan produk tersebut akan terus dikonsumsi dan dapat dikatakan akan terus berada dalam perdagangan. Dengan terus berjalannya perdagangan maka roda perekonomian akan terus berputar dan baik produsen maupun masyarakat sebagai pihak terkait akan diuntungkan dari hal ini. Sehingga penting bagi negara untuk membuat perangkat hukum positif yang jelas dan dapat menjamin terlindunginya sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota perdagangan internasional dan dengan melihat tren dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di dunia, melindungi kepentingan konsumen, reputasi produk produsen serta yang paling penting untuk menjamin perlindungan secara hukum hak pemilik kekayaan intelektual dari pelanggaran. Maka sudah selayaknya Indonesia menerapkan perlindungan terhadap sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Hal ini dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya mengenai bagaimana sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dapat dilindungi sebagai sebuah merek. Selain itu, keberadaan perlindungan ini penting tidak hanya untuk melindungi hak produsen atas hasil kekayaan intelektualnya, namun perlindungan merek tiga dimensi ini juga akan memacu perekonomian karena dalam ketentuan merek hal utama yang ditekankan oleh negara adalah agar merek tersebut harus selalu digunakan dalam perdagangan, dengan adanya hal itu masyarakat sebagai pihak terkait di dalamnya juga akan mendapatkan keuntungan dari perlindungan merek tiga dimensi ini.

¹⁹⁸ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

V. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Yang dimaksud dengan Merek Tiga Dimensi adalah bentuk perlindungan kekayaan intelektual berupa merek yang diberikan pada sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Merek tiga dimensi juga dapat dijelaskan sebagai tanda pengenal suatu produk, namun tidak seperti merek yang sifatnya konvensional yaitu sebuah tanda yang dilekatkan sebagai pengenal dari suatu produk, merek tiga dimensi dalam hal adalah tanda yang dilekatkan dalam bentuk dari produknya sehingga produk tersebut dapat dikenali dari bentuk tanda tersebut. Merek tiga dimensi juga merupakan salah satu bagian dari Merek Non-Tradisional (*Non-Traditional Marks*) dimana merek ini tidak bersifat konvensional seperti merek pada umumnya. Istilah tanda tiga dimensi umumnya mengacu pada bentuk atau lekuk suatu produk atau bahkan kemasan produk itu sendiri. Merek tiga dimensi melindungi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi apabila tanda tiga dimensi tersebut memenuhi syarat umum sebagai sebuah merek serta memiliki sebuah kekhasan (*distinctiveness*). *Distinctiveness* tersebut dapat diukur dari tanda tiga dimensi tersebut tidak boleh memiliki sifat fungsional dan dapat membuat konsumen mengidentifikasi siapa produsen dari produk tersebut. Maksud fungsional dalam hal ini adalah hanya menggambarkan penggunaan umum dan tidak dianggap oleh konsumen sebagai tanda yang khas yang dapat membedakan barang atau jasa sejenis. Sedangkan identifikasi produsen dari suatu produk adalah dimana konsumen dengan hanya melihat bentuk secara visual dapat mengidentifikasi siapa produsen produk tersebut.

Indonesia dalam hukum positifnya belum mengenal bentuk perlindungan merek tiga dimensi. Dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Merek 2001, merek didefinisikan sebagai sesuatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Sedangkan dalam ketentuan internasional, banyak diadopsi dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Paris Convention). TRIPS dan Paris Convention pada prinsipnya mengembalikan pengaturan mengenai merek kepada hukum domestik masing-masing negara, namun demikian berdasarkan penjabaran Pasal 15 (1) TRIPS¹⁹⁹ yang menjelaskan mengenai definisi merek dagang (trademark) yang juga didukung analisis WIPO, NAFTA dan European Union's Harmonization Directive menyebutkan bahwa tanda-tanda (*signs*) yang mungkin memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan merek dagang tidak terbatas pada penulisan yang terdapat dalam pasal ini saja, termasuk tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. WIPO dalam analisisnya mengemukakan bahwa fokus dari ketentuan ini adalah kekhasan (*distinctiveness*), yang dapat dianggap sebagai kriteria universal. TRIPS disini berusaha mengacu pada salah satu fungsi inti dari merek dagang (*trademark*), yaitu untuk mengidentifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar (*commercial source of goods and services offered in the market*). Sehingga dapat dikatakan apabila suatu tanda tiga dimensi memiliki suatu kekhasan (*distinctiveness*) yang berguna sebagai identifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar, maka dapat dikatakan bahwa kekhasan itu adalah kemampuan membedakan (daya pembeda) dari sebuah tanda

¹⁹⁹ Kalimat kedua Pasal 15 (1) TRIPS: "Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks"

(*sign*) lain yang sejenis serta tanda tersebut dapat mengindikasikan sumber barang atau jasa yang diwakili oleh tanda tiga dimensi tersebut maka tanda tersebut bisa sebenarnya memenuhi kriteria sebuah merek dagang (*trademark*).

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling tepat bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi adalah harus melihat lagi kepada tujuan, fungsi utama dan siklus produk dari penggunaan tanda tersebut. Apabila tanda tersebut memenuhi syarat umum sebagai sebuah merek yaitu memiliki daya pembeda untuk membedakan suatu barang dengan barang lain yang sejenis yang digunakan dalam perdagangan dan memenuhi syarat khusus yaitu memiliki kekhasan (*distinctiveness*) di mata konsumen dimana kekhasan tersebut dapat membuat konsumen mengidentifikasi sumber komersial barang dan jasa yang ditawarkan di pasar serta tanda tiga dimensi tersebut tidak boleh memiliki sifat fungsional dengan melihat juga siklus produk tersebut yang bila digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga mendapatkan sebuah makna sekunder maka tanda tersebut selayaknya dilindungi dengan bentuk perlindungan merek. Lain halnya, apabila tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi tersebut memiliki tujuan dan fungsi utama untuk melindungi suatu desain dari penjiplakan estetika dari bentuk desain tersebut serta untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk menciptakan desain baru maka selayaknya dilindungi dengan bentuk perlindungan desain industri.

Namun demikian, berbicara tentang perlindungan yang paling tepat di Indonesia, bentuk tiga dimensi sebaiknya dilindungi dengan perlindungan desain industri. Hal ini disebabkan, secara yuridis undang-undang di Indonesia belum mengenal perlindungan merek terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dan bentuk perlindungan terhadap tanda tiga dimensi ini hanya dikenal melalui bentuk perlindungan desain industri sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sehingga untuk menjamin perlindungan hukum serta menghindari potensi pelanggaran

terhadapnya maka tanda tiga dimensi sebaiknya dilindungi dengan Desain Industri di Indonesia.

Mengenai tumpang tindih dengan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lain, terlihat tumpang tindih utama terletak antara perlindungan merek dan desain industri. Indikator penentuan perlindungan kekayaan intelektual yang tepat bagi tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dapat dilihat apabila tanda tiga dimensi tersebut dimaksudkan sebagai tanda pengenal dari suatu produk yang mengidentifikasi produsen dari produk tersebut serta tanda tiga dimensi tersebut hanya berfungsi sebagai kemasan atau sifatnya fungsional, misalnya dalam botol kaca klasik minuman Coca-Cola, botol tersebut hanya berfungsi sebagai kemasan dari produk yang dijual yaitu minuman serta dengan melihat botol tersebut maka konsumen akan mengetahui itu produksi Coca-Cola maka tanda tiga dimensi tersebut memiliki tujuan dan fungsi utama sebagai sebuah merek. Namun apabila sebuah tanda tiga dimensi tersebut menonjolkan fungsi estetika dan produk utama yang dijual produsen tersebut memang adalah bentuk tiga dimensi tersebut, misalnya ukiran kayu, pahatan meja, maka tanda tiga dimensi tersebut memiliki fungsi sebagai sebuah desain industri.

3. Mengenai urgensi penerapan hukum terhadap perlindungan tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia, hal ini merupakan sesuatu yang perlu mendapat perlindungan secara hukum. Mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota perdagangan internasional dan dengan melihat tren dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di dunia, melindungi kepentingan konsumen, reputasi produk produsen serta yang paling penting untuk menjamin perlindungan secara hukum hak pemilik kekayaan intelektual dari pelanggaran. Pentingnya perlindungan hukum merek atas tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi juga karena secara filosofis, negara memberikan perlindungan merek dengan tujuan agar pemilik hak atas merek tersebut bisa membangun dan mempertahankan

reputasi suatu produk yang baik di mata konsumen sehingga merek tersebut akan terus dipergunakan dalam perdagangan dan akan lebih banyak pihak yang diuntungkan termasuk masyarakat. Maka sudah seyakinya Indonesia menerapkan perlindungan terhadap sebuah tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek. Hal ini dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya mengenai bagaimana sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi dapat dilindungi sebagai sebuah merek. Jadi, berdasarkan argumen yang telah dipaparkan sebelumnya Indonesia sudah seharusnya membuat perangkat hukum positif yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan merek terhadap sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi.

V. 2. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan terkait permasalahan konsep perlindungan merek tiga dimensi, antara lain:

1. Untuk perlindungan terhadap tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi di Indonesia, penulis menyarankan sebaiknya dilindungi dengan desain industri. Hal ini dikarenakan secara yuridis pada saat ini bentuk perlindungan yang mengenal perlindungan terhadap sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi hanyalah perlindungan desain industri.
2. Legislator dalam menciptakan peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Tentang Merek perlu membuat perluasan definisi merek dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perluasan definisi ini sebaiknya mencakup seluruh jenis merek non-tradisional (*Non-Traditional Marks*) termasuk merek tiga dimensi. Selain hal ini telah banyak mendapat perlindungan di banyak negara lain, definisi perlindungan merek yang lebih luas ini juga telah diamanatkan dalam Paris Convention dan TRIPs.
3. Adanya indikator-indikator yang jelas dalam mendefinisikan perlindungan yang tepat bagi suatu tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi. Indikator ini dapat menggunakan konsep “*spectrum of distinctiveness*” dalam merek tulisan, namun dalam hal ini objek dari indikator adalah sebuah bentuk tiga dimensi. Ini diperlukan untuk menghindari adanya

tumpang tindih (*overlapping*) antara bentuk perlindungan merek dan desain industri bagi sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi.

4. Keseluruhan saran yang penulis sebutkan sebelumnya sebaiknya perlu dituangkan dalam perangkat hukum yang jelas di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Merek 2001. Saran ini muncul karena telah terdapat beberapa tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi yang terdaftar sebagai merek di Indonesia, seperti botol minuman Coca-Cola. Adanya perangkat hukum yang jelas ini selain untuk menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual pemilik sah merek dari adanya pelanggaran juga berguna dalam rangka melindungi konsumen agar tidak terkecoh dengan barang sejenis serta konsumen juga akan diuntungkan dengan penggunaan merek yang berkelanjutan yang otomatis akan menggerakkan roda perekonomian.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Anderfelt, Ulf. *International Patent-Legislation and Developing Countries*, The Hague: Martinsu Nijhoff, 1971.
- Black, Hendry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 5th ed. St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979.
- Bodenhause, G. H. C. *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property*, Swiss: United International Bureaux for The Protection of Intellectual Property, 1968
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I*, Bandung: Alumni, 1979.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hak Milik Intelektual*, Bandung: Eresco, 1990.
- Hasibuan, H.D. Effendy. *Perlindungan Merek; Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Lindsey, Tim, et.all. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs cet. I*, Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2005.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1984.

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Suryodiningrat, R.M. *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Bandung: Tarsito, 1981.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang- Undang Tentang Desain Industri* , UU No.31 Tahun 2000, LN No.243 Tahun 2000 TLN No. 4045.

_____. *Undang- undang Tentang Merek* , UU No.15 Tahun 2001, LN No.110 Tahun 2001.

GATT. *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

India. *Design Act 2000*.

Inggris. *United Kingdom Trademark Act 1994*.

Jepang. *Japanese Trademark Law*.

USA. *Lanham Act TITLE 15, CHAPTER 22, SUBCHAPTER I § 1052*.

World Intellectual Property Organization (WIPO). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property as amended on September 28, 1979*.

JURNAL DAN MAJALAH

Ahuja, V.K. *NON-TRADITIONAL TRADE MARKS: NEW DIMENSION OF TRADE MARKS LAW*. Europe: Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2010.

Amino, Makato. *Shohyo [Trademarks]*, Japan: 1995.

Arai, Satou. Japanese Trademark Law, <http://www.taniabe.co.jp>, Japan: Tani & Abe, 2005.

Bagby, John W. *Cyberlaw Handbook For E-Commerce, Southern-Western West: The Pennsylvania State University*, 2003.

Carraway, J. Christopher. *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuits and the Need For Uniformity*, Autumn: Duke University, 1994.

Doi, Teruo. *The Intellectual Property Law of Japan 118*, Japan: 1980.

Gaske, William F. *TRADE DRESS PROTECTION: INHERENT DISTINCTIVENESS AS AN ALTERNATIVE TO SECONDARY MEANING*. <https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=57+Fordham+L.+Rev.+1123&srctype=smi&srcid=3B15&key=fb659901868a38a64eb119756048447e>, USA: Fordham Law Review, 1989.

Jaconiah, Jacob. *THE REQUIREMENTS FOR REGISTRATION AND PROTECTION OF NON-TRADITIONAL MARKS IN THE EUROPEAN UNION AND IN TANZANIA: International Review of Intellectual Property and Competition Law*. Europe: Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2009.

Kesowo. Bambang. *Ketentuan-Ketentuan GATT yang berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs)*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1994.

- Khoury, Amir H. *THREE-DIMENSIONAL OBJECTS AS MARKS: DOES A "DARK SHADOW" LOOM OVER TRADEMARK THEORY?* USA: Yeshiva University, 2008.
- North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., Dec. 17, 1992, 32 I.L.M. 289, art. 1708(1) (1993), <http://www-tech.mit.edu/Bulletins/Nafta/17.intellect=>
- Ono, Shoen. *Overview of Japanese Trademark: 2nd Edition*, <http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch1.pdf>, Japan: 1999.
- Riedl, Paul W. *UNDERSTANDING BASIC TRADEMARK LAW: A PRIMER ON GLOBAL TRADEMARK PROTECTION*, USA: Practising Law Institute, 2009.
- Schmidt-Szalewski, Joanna. *The International Protection of Trademarks after the TRIPs Agreement*, USA: Duke Journal of Comparative and International Law Fall, 1998.
- Strawn, Brian G. *GUIDE TO JAPANESE INTELLECTUAL PROPERTY LAW: AIPLA Quarterly Journal Winter 1998*, USA: Brian G. Strawn, 1998.
- Suzuki, Masaya. *THE TRADEMARK REGISTRATION SYSTEM IN JAPAN: A FIRSTHAND REVIEW AND EXPOSITION: Marquette Intellectual Property Law Review*, USA: Marquette Intellectual Property Law Review, 2001.
- The Twelfth Annual International Review of Trademark Jurisprudence, 95 Trademark Rep. 267, 342 (2005).
- Usiki, Riichi. *Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001.
- WIPO. *Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small & Medium Sized Exporters* (Geneva: WIPO, 2004).

INTERNET

Arbitrary Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Arbitrary-Mark.html>
diakses 12 Mei 2011.

Coca-Cola: Profil Produk, http://www.coca-colaamatil.co.id/ina/product/index.php?act=prod_detail&p_id=44#packaging
diakses pada 14 Mei 2011.

Cornell Law School, *Trade Dress: Legal Information Institute*,
http://topics.law.cornell.edu/wex/trade_dress, diakses pada 10 Mei 2011,
USA: Cornell Law School.

Cornell Law School, *Trademark: Legal Information Institute*,
<http://topics.law.cornell.edu/wex/Trademark>, diakses pada 10 Mei 2011,
USA: Cornell Law School.

Descriptive Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Descriptive-Mark.html>
diakses 12 Mei 2011.

Albainy-Jenei, Barista Stephen. *Non-Traditional Trademarks*,
<http://www.patentbaristas.com/archives/2010/02/16/non-traditional-trademarks/>, diakses pada 21 Januari 2011.

Generic Law & Legal Definition, <http://definitions.uslegal.com/g/generic-mark/>
diakses 12 Mei 2011.

Secondary Meaning, <http://law.jrank.org/pages/10075/Secondary-Meaning.html>
diakses 12 Mei 2011.

Sejarah Coca-Cola, <http://www.coca-colaamatil.co.id/ina/product/index.php>
diakses pada 14 Mei 2011.

Suggestive Mark, <http://www.hjventures.com/trademark/Suggestive-Mark.html>
diakses 12 Mei 2011.

Test For Distinctiveness: How You Will Know If Trademarks Are Distinctive,
<http://demo.manicdigital.com/trademark->

[law/Test For Distinctiveness How You Will Know If Trademarks Are Distinctive.php](#), diakses pada 2 Mei 2011.

Trademark Law: What is Secondary Meaning, http://law.freeadvice.com/intellectual_property/trademark_law/secondary_meanings.htm diakses pada 12 Mei 2011.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, Bapak T. Didik Taryadi, tanggal 18 Januari 2011.

Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Bapak Gunawan Suryomurcito pada tanggal 13 Mei 2011.

Wawancara dengan Staff Subdit Pelayanan Hukum Bagian Merek Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, Ibu Elfrida tanggal 9 Mei 2011.

LAMPIRAN

Matriks Indikator Pembeda Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri

Indikator	MERREK TIGA DIMENSI	DESAIN INDUSTRI
Definisi	Bentuk perlindungan kekayaan intelektual berupa merek yang diberikan pada sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk tiga dimensi sebagai tanda pengenal suatu produk yang dilekatkan dalam bentuk dari produknya sehingga produk tersebut dapat dikenali dari bentuk tanda tersebut.	Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Sejarah	Tanda pengenal suatu produk yang bertujuan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis serta sebagai perangkat perlindungan konsumen.	Untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaingnya yang melakukan tindakan peniruan terhadap barang-barang yang sangat laku di pasaran, namun dengan jangka waktu terbatas.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi produk dari produk lain yang sejenis.- Menentukan aturan main persetujuan dalam strategi iklan dan pemasaran mendefinisikan citra dan reputasi di mata konsumen;- Insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam mempertahankan atau	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi hasil kreasi berupa suatu bentuk yang dianggap memiliki nilai estetika;- Bentuk penghargaan dari negara atas kreasi bentuk ciptaan seseorang;- Mendorong invensi terhadap suatu barang baru, karena bentuk perlindungannya terbatas hanya 10 (sepuluh) tahun.

	meningkatkan kualitas produk untuk reputasi yang positif.	
Pemberian Lisensi	Lisensi atas bentuk tiga dimensi diberikan dalam satu label merek yang sama	Lisensi atas bentuk tiga dimensi diberikan boleh dengan label merek yang berbeda
Siklus Produk	Bentuk tiga dimensi digunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu lama (lebih dari 10 tahun) sehingga memiliki <i>secondary meaning</i> .	Bentuk tiga dimensi tidak digunakan dalam waktu lama atau bentuk dari produk yang dijual mengalami perubahan.
Alasan Pemberian Perlindungan oleh Negara	Membangun dan mempertahankan reputasi suatu produk yang baik di mata konsumen sehingga merek akan terus digunakan dalam dunia perdagangan.	Sebagai bentuk penghargaan (<i>reward</i>) dari negara atas hasil kreasi bentuk seseorang yang dianggap memiliki nilai estetika dengan jumlah waktu yang terbatas.

Trade Mark Information

Result. 6 of. 40

Previous

Next

Back

Application

Help

Application No (210):	D96-22934(D00-1996-000000-022934)	Received Date:	20/04/1997
Legal Status:	Granted/ Registered		
Filing Date (220)	20/04/1997		
Publication A Date (441):		Gazette A No:	
Publication B Date (450):		Gazette B No:	
Extension No (111):		Extension Date (151):	
Registration No (111)	390219(ID0000390219)	Registration Date (151)	16/09/1997

Application Information of B Publication

Title

COCA COLA

Mark:



Applicant (730):	The Coca Cola Company One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, U.S.A.
Country:	US
Consultant (740) :	Suryomurcito & Co Suite 601, Wisma Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda V-TA Pondok Indah, Jakarta 12310
Classification (511):	32
Indication of Goods and Services (510)	Minuman tak beralkohol dalam botol.
Translation of Mark (561)	
Key Words of Mark (539)	COCA COLA
Color of Mark (591)	= HITAM - PUTIH. =
Figurative Elements (531)	
Priority Date (320):	
Priority No (310):	
Priority Country (330):	

Other Information: Konsep perlindungan..., Bagus Satrio Lestanto, FH UI, 2011
Change Name & Address H4.HC.01.05.1623/06



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar : **The Coca-Cola Company**
Berkedudukan di :
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313,
USA

Nama dan alamat kuasa / Konsultan HKI : Gunawan Suryomurcito, SH.
SURYOMURCITO & CO
Suite 601, Wisma Pondok Indah,
Jl. Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah, Jakarta 12310

Tanggal Pendaftaran Merek : 28 Agustus 2007

Nama Negara dan tanggal Permohonan pendaftaran merek (apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas)

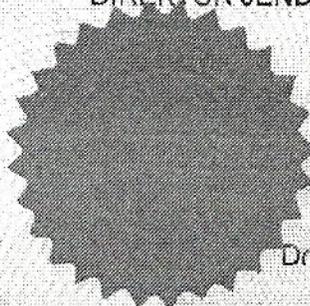
Kelas Barang / Jasa : 32

Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan Nomor : IDM000133628, tanggal penerimaan permohonan : 28 Desember 2005
Sertifikat Merek ini dilampirkan dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.

Jakarta, 09 JUN 2008

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek



Drs. Achmad Hossan, S.H.
NIP. 040028864



(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000133628

DIREKTORAT MEREK

(151) 28 Agustus 2007

- (210) Nomor Permohonan Merek : D00-2005029986
(220) Tanggal Pengajuan Permohonan Merek : 28 Desember 2005
(591) Uraian warna : Hitam, putih.
(566) Arti bahasa/huruf/angka asing : =====
dalam contoh merek
(540) Contoh Merek



(510) Uraian Barang / Jasa

=== Bir-bir; air-air mineral dan air-air soda dan minuman-minuman lain yang tidak beralkohol; minuman-minuman air perasan buah dan jus-jus buah; sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman. ===