

PERLINDUNGAN MEREK BERBASIS DAYA PEMBEDA DI INDONESIA

Indra Maasawet
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Artikel ini hendak mengatakan bahwa bunyi, bentuk dan aroma (BBA) adalah merek non-tradisional yang memiliki daya pembeda, sehingga harus dilindungi sebagai merek dagang di Indonesia. Tesis tersebut berangkat dari prinsip utama dalam hukum merek, bahwa daya pembeda lah yang merupakan unsur prior dan atau alpha diantara syarat yang lain. Sehingga dengan dimilikinya daya pembeda, suatu tanda dalam hal ini BBA wajib hukum-nya untuk dilindungi sebagai merek.

Kata kunci: daya pembeda, merek non tradisional, merek.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), merek (*trademark*) merupakan tanda (*signs*) yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*). Dalam fungsi ini, merek berperan sebagai tanda pembeda antara barang yang satu dengan yang lain.¹ Dalam perkembangannya kemudian², merek dibedakan menjadi merek tradisional dan merek non tradisional. Kedua jenis tersebut terlihat pada perkembangan rumusan UU Merek, yaitu merek tradisional secara eksklusif pada UU Merek yang lama Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan keberadaan merek non tradisional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹ Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 18.

² Marie Jeanne menegaskan perkembangan teknologi dan globalisasi dalam perdagangan telah menyebabkan pergeseran metode dan strategi merek dalam perdagangan. Ia menggambarkan "*historically, the conventional way of distinguishing products or services of one person from those of another was through the use of traditional trade-marks. however, the expansion of the Internet, the growing use of new technologies, and the globalization of markets have led to the development of a wide variety of new methods and strategies to distinguish products and services. As a result, conventional trade-marks, which are essentially limited to the use of words and designs, are joined by innovative, non-traditional trade-marks.*" Marie Jeanne, *Canada's Current Position with Respect to Sound Marks Registration: A Need for Change?*, Canadian Journal Of Law And Technology, Universit e de Montr eal, 2010, h.32.

Tanda yang tergolong tradisional adalah jenis tanda dengan ciri khas identitas visual (*brand identity*). Tanda ini memiliki sifat yang melekat dan dapat diidentifikasi secara kasat mata pada suatu barang dan jasa. Sedangkan tanda non tradisional adalah tanda yang sifatnya baru dalam hukum merek. Saat ini ada banyak tanda non tradisional yang digunakan dalam aktivitas pasar tapi yang telah banyak dilindungi oleh berbagai Negara dan penting juga untuk dilindungi di Indonesia adalah sekurangnya tiga tanda yaitu bunyi, bentuk dan aroma.

Tanda bentuk adalah berupa bentuk alat seperti botol/ kemasan suatu produk. Pendaftarannya sebagai merek telah dilakukan oleh Coca Cola di Amerika Serikat pada 1916;³ Bunyi adalah tanda berupa alunan nada yang menggambarkan barang atau jasa dalam pemasarannya. Pendaftaran bunyi telah dilakukan atas deru motor oleh Harley Davidson di Amerika pada 1997;⁴ Aroma, yaitu tanda yang memberikan bau dan harum yang berbeda sebagai pembeda antara produk. Prospek pendaftarannya terkenal dengan kasus *smell of fresh cut grass* di Belanda 1996⁵. Ketiga jenis tanda tersebut saat ini eksis di Indonesia, tanda bunyi misalnya. Alunan nada dengan gambaran kata “*paddle pop... paddle pop... super-duper yummy*” merupakan tanda yang oleh konsumen sangat dikenal ketika membedakan pemasaran *ice cream* dari PT Walls dengan *ice cream* dari pelaku usaha lain di Indonesia.

Saat ini bunyi, bentuk dan aroma (BBA) belum dilindungi sebagai merek di Indonesia. Benar bahwa tanda bentuk dan bunyi telah disebutkan dalam UU Merek 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, tapi penyebutan tersebut bukanlah sebagai bentuk pemberian perlindungan. Penyebutan frasa tanda non tradisional dalam UU Merek dan Indikasi Geografis adalah pemberian perlindungan yang sifatnya semu semata. Sebab secara prinsip perlindungan yang diberikan bersifat *inapplicable* yaitu mempersulit dan bahkan menutup kemungkinan perlindungan tanda non tradisional tersebut sebagai merek.

³ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007, h. 89.

⁴ Verena V.Boomhard, *European Trademark Law*, Planck Institute, Jerman, 2004, h.28.

⁵ Carsten Schaal, *The Registration of Smell Trademark in Europe; another EU Harmonisation Challenge*, <http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-EU.htm>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2016 pukul 10.46.

Untuk benar melindungi merek non tradisional di Indonesia, perlindungan terhadap tanda haruslah dengan mengutamakan syarat daya pembeda. Keutamaan syarat daya pembeda dalam perlindungan merek sejalan dengan pendapat Wauran dan Kurnia, yang menegaskan bahwa: *Konsep daya pembeda memiliki fungsi yang sifatnya vital dan fundamental dalam suatu merek. Keberadaan daya pembeda suatu merek, akan berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan*⁶. Sehingga jelas guna memberikan perlindungan, Indonesia seharusnya menempatkan penampilan grafis sebagai syarat tambahan saja layaknya Pasal 15 TRIPS dan kembali menegaskan daya pembeda seperti UU Merek sebelumnya.

Penulis menegaskan bahwa merek non-tradisional memiliki daya pembeda sehingga harus dilindungi sebagai merek di Indonesia. Konsep pembedaan tersebut dilakukan dengan membangun hubungan emosional (*emotional connection*) dengan konsumen yang akan membeli barang. Dalam kaitannya dengan penampilan membingungkan dan grafis, merek non-tradisional berdasarkan *functionality doctrine* adalah tidak bersifat fungsional melainkan memiliki keadaan khusus. Yaitu tetap hadir secara substansial sebagai pembeda sekalipun pada saat bersamaan bersifat *features* barang dan jasa. Perbedaan tersebut bersifat "*fanciful*". Atas hal ini Indonesia membutuhkan pengaturan yang tepat tentang pengertian Merek yaitu dengan tidak mendasarkan pada penampilan grafis melainkan berbasis pada Daya Pembeda.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: Apakah merek nontradisional memiliki daya pembeda, sehingga dapat dilindungi sebagai merek?

C. Metodologi

Penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum (*legal research*) yang ditujukan pada konsep perlindungan merek non-tradisional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

⁶ Wauran dan Kurnia, *confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan*, UGM: Mimbar Hukum Vol.27, Yogyakarta, 2015, h.276.

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparison approach*), serta pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan perundangan karena bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi perjanjian internasional dan dokumen hukum internasional. Sementara, pendekatan konseptual, karena penulis akan merujuk pada pandangan sarjana dan doktrin hukum. Pendekatan perbandingan karena tulisan juga akan merujuk pada berbagai ketentuan perlindungan merek non-tradisional di berbagai Negara. Sedangkan pendekatan kasus dikarenakan Penulis akan mendasarkan gagasannya pada berbagai putusan pengadilan dalam perlindungan merek nontradisional. Yaitu sebagai kebiasaan hukum (*jurisprudence*) dalam perlindungan tanda sebagai merek. Keempat pendekatan ini digunakan penulis dalam rangka meletakkan secara tepat konsep daya pembeda yang berbasis hubungan emosional pada merek nontradisional.

PEMBAHASAN

Hukum Merek Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pada rumusan tersebut, istilah Merek diartikan tidak lepas dengan tujuan penggunaannya yaitu untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam pemasaran, merek berperan sebagai tanda yang menuntun konsumen untuk mengidentifikasi sumber barang yang dilekatinya. Sehingga berdasarkan peruntukannya, pemaknaan tentang merek sejalan dengan definisi merek yang disampaikan Harsono Adisumarto *“Merek adalah **tanda pengenal** yang*

membedakan *milik seseorang dan milik orang lain...*,⁷ Yaitu mutatis mutandis dengan konsep Merek dalam tataran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Wauran bahwa “ *HKI dapat dipahami sebagai milik seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi materiil dan atau non materiil atas karya tersebut.*”⁸

UU Merek dan Indikasi Geografis sekurangnya mengatur dua cangkupan tanda sebagai merek. Yaitu tanda tradisional (*gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna*) dan tanda non tradisional (*dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram*). Tetapi apakah tanda non-tradisional sebagaimana disebutkan tersebut benar-benar dilindungi oleh UU Merek dan Indikasi Geografis? TIDAK! Perlindungan yang diberikan pada prinsipnya adalah semu sebab justru syarat penampilan grafis yang diutamakan oleh UU Merek tersebut adalah unsur utama yang menyebabkan gagalnya tanda nontradisional didaftarkan sebagai merek di berbagai Negara.

Berdasarkan Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis 2016 sekurangnya terdapat enam syarat yang harus dipenuhi oleh tanda yaitu tidak:

- a. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. *memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- d. *memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. *memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. *Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

Keenam syarat di atas menurut hemat penulis adalah pararel dengan kelima syarat menurut Prof.Mr.Dr. Sudargo Gautama ketika membahas UU Merek 1961. Yaitu tanda sebagai merek haruslah memenuhi unsur: Memiliki Daya Pembeda, Tidak Menjadi Milik Umum, Tidak Bertentangan Dengan

⁷ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, h.44.

⁸ Indirani Wauran, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 2015, h. 107

Keausilaan Dan Ketertiban, Bukanlah Keterangan Yang Berkaitan Dengan Barang/ Jasa Yang Dimohonkan

PEMAKNAAN TANDA DAN KONSEP DAYA PEMBEDA DALAM PERLINDUNGAN MEREK

Hakikat Tanda

Penelusuran pemaknaan “tanda” pertama kali dilakukan secara filosofis oleh **Charles Sanders Peirce**, dalam artikel *What Is a Sign?* Ia menjelaskan:

*There are **three kinds of signs**. Firstly, there are **likenesses**, or icons; which serve to convey ideas of the things they represent simply by imitating them. Secondly, there are **indications**, or indices; which show something about things, on account of their being physically connected with them. Thirdly, there are **symbols**, or general signs, which have become associated with their meanings by usage. Such are most words⁹.*

Pada pendapatnya, Charles menjelaskan bahwa tanda dapat dimengerti melalui tiga penampakannya. **Pertama**, tanda sebagai persamaan (*likenesses*) terhadap sesuatu hal. Foto misalnya, sebagai hasil potret dari objek yang dipotret memiliki kemiripan. **Kedua**, tanda sebagai indikasi (*indications*) yaitu memberikan petunjuk atas sesuatu dengan menarik perhatian (*intention*). **Ketiga**, tanda sebagai simbol yaitu jika ia digunakan bersama objek tertentu (*meanings by usage*).

Sekalipun dapat diidentifikasi bahwa sesuatu disebut sebagai tanda jika ia tampak diantara ketiga penampakan di atas. Namun, sesuatu yang seperti apakah yang layak diklasifikasi berdasarkan tiga penampakan tersebut? Atas hal ini maka lebih lanjut dapat dikutip pendapat **Giovanni B. Ramello** yang menyatakan bahwa: “*a sign is anything that stands for something else..., used to represent objects, experiences, states of mind and much more*¹⁰. Jika mendasarkan pada pendapat Giovanni tersebut maka sesungguhnya kata “sesuatu” adalah berarti luas yaitu segala hal (*anything*) asalkan ia merupakan perwakilan objek tertentu.

⁹ Charles Sanders Peirce, *What Is a Sign?*, <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2016 pukul 13.30.

¹⁰ Giovanni B. Ramello, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*, Department of Public Policy and Public Choice, Chicago, 2006, h.2.

Sehingga yang dimaksud dengan “tanda” adalah suatu representasi akan suatu objek.

Pengertian tentang tanda juga terdapat pada pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam sengketa antara **Qualitex Co Vs Jacobson Prods.** Dalam kasus tersebut, pengadilan menjelaskan bahwa “*a trademark may be almost anything at all that is capable of carrying meaning*”. Terlihat bahwa Pengadilan telah mengambil posisi terbuka terhadap pengertian tanda. Pada kasus ini Majelis hakim menggolongkan tanda (dalam hal ini tanda “warna”) sebagai merek karena dianggap mampu membawa arti tertentu, Mahkamah menyatakan “*a trademark may be almost anything at all that is capable of carrying meaning*”. Sehingga tidak semua hal adalah tanda, melainkan hanya beberapa hal yang mampu membawa makna secara hukum merek¹¹.

BBA Adalah Tanda

Apakah bunyi, bentuk dan aroma memenuhi karakter tanda seperti *merupakan simbol*, merepresentasikan dan digunakan bersama dengan *sesuatu yang diwakilinya, sifatnya menerangkan sesuatu lain* dan bukan tanda itu sendiri (*complementary meaning*)? Berikut ulasan ketiga tanda tersebut

➤ **Bentuk**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “bentuk” diartikan sebagai “*wujud yang ditampilkan (tampak)*.”¹² Pengertian tersebut jika dimaknai bersama dengan definisi “*shape*” yang menjelaskan “*the physical form or appearance of a particular person or thing*.”¹³ Maka berarti bahwa bentuk adalah wujud dan atau penampakan dari sesuatu. Artinya tergolong pada jenis tanda berupa *symbol*. Pemaknaan demikian tentu harus diartikan ketika bentuk hadir bersama objek yang lain. Dalam tulisan ini, bentuk

¹¹ Frasa “*capable of carrying meaning*” mengandung arti lebih spesifik yaitu dalam hukum merek disebut daya pembeda. interpretasi ini paralel dengan pendirian Mahkamah yang melegalkan perlindungan tanda “warna” sebagai merek di Amerika karena memiliki daya pembeda sebagai merek. Lihat hal, 60.

¹² <http://kbbi.web.id/bentuk>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.40.

¹³ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shape>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.45.

⁴⁶ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sound>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.50.

adalah tanda karena bentuk hadir sebagai representasi barang dan atau produk tertentu. Misalnya botol Cola-cola.

➤ **Bunyi**

KBBI memberikan pengertian bunyi sebagai “*sesuatu yang terdengar (didengar) atau ditangkap oleh telinga.*”¹⁴ Pemaknaan demikian dapat lebih spesifik jika diartikan bersama pemaknaan dalam kasus NBC Chimes, yang menjelaskan karakteristik bunyi (sound) sebagai “*the chimes as a brief musical composition consisting of three sounds, set to a specific tempo, in a specific order, and played by a specific instrument.*” Artinya bunyi yang dimaksudkan pada tulisan ini, yaitu keberadaan bunyi sebagai tanda berupa komposisi nada yang note dan cara memainkannya berbeda dan spesifik.

Bunyi tergolong sebagai tanda dengan sifat symbol karena karakteristiknya yang menggunakan note spesifik untuk menggambarkan objek lain.

➤ **Aroma**

Jika dilihat dalam KBBI, aroma berarti “*bau-bauan yang harum (yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran.*”¹⁵ Aroma yang dikatakan sebagai tanda adalah bukan diantaranya Parfum, sebab jika parhum hadir sebagai objek atau produk itu sendiri. Sedangkan aroma dalam pengertian tanda adalah bau yang digunakan untuk mewakili jasa tertentu.

BBA merupakan tanda yang merepresentasikan masing-masing objek, seperti Bunyi dan Aroma yang mewakili jasa tertentu dan Bentuk yang juga mewakili produk tertentu. Maka BBA jelas merupakan tanda. Namun untuk dilindungi sebagai merek BBA haruslah memiliki daya pembeda.

Konsep Daya Pembeda

Kemampuan membedakan yang dimiliki tanda merupakan alasan utama tanda tersebut dilindungi sebagai merek. Tesis ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), yang

¹⁵ <http://kbbi.web.id/aroma>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.50.

menerangkan bahwa: “Any sign, or any combination of signs **capable of distinguishing** goods or services of one undertaking from those of undertakings **shall capable of constituting of trademark**. Namun, apakah daya pembeda itu? Dalam artikel “What makes a trade mark distinctive?” menjelaskan bahwa daya pembeda adalah *whatever makes*¹⁶ it capable of distinguishing the goods or services of **one undertaking from those of another**¹⁷. Atas hal ini, konsep daya pembeda merupakan teori tentang kemampuan tanda untuk mengidentifikasi sumber barang, atau yang disebut *source distinctiveness theory*.

Dalam hukum merek, Geoffrey Hobbs QC membagi konsep pembedaan tanda menjadi dua yaitu secara alami dan secara penggunaan. Pandangan tersebut merupakan komentar Geoffrey atas frasa “*devoid of any distinctive character*” dalam bagian 3 ayat (1) huruf (b) of the Trade Marks Act 1994 (UK). Konsep pembedaan secara alami (*nature*) adalah tanda yang penampakkannya dapat langsung membedakan barang dan jasa yang satu dan yang lain. Sedangkan tanda yang memiliki pembedaan bersifat penggunaan (*nurture*) adalah tanda yang dikatakan memiliki pembeda karena dikenal sebagai pembeda dalam penggunaannya.¹⁸

Selanjutnya baik alami dan atau oleh penggunaan, pembedaan dalam hukum merek dirumuskan dalam konsep “*spectrum of distinctiveness*”. Konsep tersebut muncul dalam kasus Abercrombie & Fitch Co. Vs Hunting World di Amerika Serikat, dimana menegaskan bahwa daya pembeda pada tanda dapat berupa:

a. *Fanciful*

Tanda berupa khayalan yang unik dan menarik dengan tidak menggambarkan secara jelas barang dan jasa yang diwakilinya. Tanda dalam jenis ini, lebih fokus kepada upaya untuk membedakan barang dan

¹⁶ Pada frasa “*whatever makes*” tersebut mengandung arti konsep daya pembeda berifat “*open contex*” atau dengan kata lain daya yang membedakan adalah tidak terbatas. Melainkan disebut sebagai hal yang membedakan ketika pada praktiknya, hal tersebut membuat tanda mampu untuk membedakan antara barang yang satu dan yang lain. Atas dasar inilah kemudian dalam tulisan ini, Penulis akan membangun tesis bahwa daya pembeda dapat pula sebagai “hubungan emosional”.

¹⁷ CAM Trade Marks & Ip Services, *What Makes a Trade mark distinctive*, <http://www.camtrademarks.com/index.php?q=node/44>, dikunjungi pada tanggal 24 September 2016 pukul 11.30.

¹⁸ New Zealand intellectual Property Office, *Absolute grounds distinctiveness*, <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#fnref:8>, dikunjungi pada 25 September 2016 pukul 16.00.

jasa melalui keunikannya yang tidak dimiliki tanda lain. Misalnya kata Kodak untuk jenis *camera* di Amerika Serikat, perumusan kata Kodak tersebut dilatarbelakangi oleh kesukaan George Eastman sebagai Pengusaha kamera atas alfabet K semata.¹⁹

b. *Arbitrary*

Tanda *arbitrary* lebih menggunakan makna yang secara langsung memiliki kaitan dengan objek yang lain dibandingkan barang atau jasa yang direpresentasikannya. Tujuan tanda ini adalah memfokuskan perbedaan suatu barang jasa, dengan terlebih dahulu mengenal tanda khas yang melekat padanya. Misalnya kata Apple yang notabene merupakan nama buah, namun dijadikan merek untuk barang/ produk komputer.

c. *Suggestive*

Sebagai kebalikan dari *fanciful* dan *arbitrary*, tanda yang tergolong sebagai *suggestive* lebih mengutamakan penciptaan kesan tanda mana memiliki hubungan erat dan bahkan langsung dengan barang dan jasa. Misalnya, kata *World Book* untuk *encyclopedia*

d. *Descriptive*

Tanda dengan sifat *descriptive* merupakan tanda yang menggambarkan langsung akan kondisi suatu barang atau jasa yang dilekatinya. Tanda ini lebih mengutamakan deskripsi langsung suatu objek yang dilekatinya. Misalnya, kata *Supernie* sebagai deskripsi kualitas mie yang super.

e. *Generic term*

Tanda yang disebut *generic* adalah tanda yang menggambarkan *genus* produk yang direpresentasikannya. Tanda jenis ini lebih bersifat menerangkan objek secara umum. Misalnya, kata Larutan Penyegar untuk produk larutan penyegar, atau kata Tas untuk produk tas.

Lebih jauh terhadap berbagai sifat pembeda di atas, Eric dan Mark melakukan pembagian lebih dalam yaitu digolongkan menjadi tiga golongan perlindungan tanda sebagai merek berupa:²⁰

- a) ***Inherently distinctives***: *eligible for immediate protection upon use*. Golongan ini terdiri atas dua, yaitu *fanciful*, *arbitrary* dan *suggestive*.
- b) ***Capable of becoming distinctive***: *eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning)*. Tanda yang termasuk pada golongan ini adalah tanda *Descriptive*, *Deceptive miss descriptive*, dan *Personal names*.
- c) ***Incapable of becoming distinctive***: *not eligible for trademark protection regardless of length of use*. *Generic term*, *descriptive*, dan *geographically descriptively misdescriptive*.

¹⁹ W.M Kiplinger, "The story behind Kodak Trademark". Kiplinger's Personal Finance, Washington D.C, 1962, h.40.

²⁰ Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal Aspects of Community Trade mark*, Kluwer law, London, 2002. H. 117.

Daya pembeda merupakan kemampuan tanda untuk mengidentifikasi sumber barang guna membedakan antara barang dan jasa. Maka atas berbagai uraian di atas jelas bahwa BBA adalah tanda. Namun, apakah Bunyi, Bentuk dan Aroma memiliki daya pembeda sebagai tanda? Penulis meyakini bahwa bunyi, bentuk dan aroma adalah tanda yang memiliki daya pembeda yang sifatnya *fanciful*. Sehingga tergolong sebagai tanda dengan perlindungan yang *Inherently distinctives*, yaitu pembedaan secara alami dan bukan penggunaan.

KAJIAN KONSEP DAYA PEMBEDA DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERLINDUNGAN BENTUK, BUNYI, DAN AROMA SEBAGAI MEREK BBA Memiliki Daya Pembeda

Bentuk, bunyi dan aroma (BBA) adalah merek non-tradisional yang memiliki daya pembeda. Daya pembeda tersebut dapat dijelaskan dengan dua pendekatan. *Pertama*, hubungan emosional sebagai sifat dan karakter pembeda yang dimiliki; *Kedua*, penelusuran terhadap konsep *functionality*

Hubungan Emosional

Hubungan emosional adalah konsep yang berbasis pada ikatan emosi antara orang dalam proses interaksi. Konsep ini akrab dengan ilmu psikologi yang mengkaji tentang manusia sebagai makhluk emosi, ataupun ilmu manajemen ekonomi dalam metode dan teknik pemasaran barang (*marketing*). Atas hal ini Penulis kemudian melihat kedepan terhadap hukum, yaitu *term* “hubungan emosional” dapat juga diletakan sebagai pendekatan dalam hukum merek.

Sebagai pendekatan, hubungan emosional dapat menjelaskan proses pembedaan barang dan jasa oleh konsumen dalam perdagangan. Artinya, ketika seorang konsumen dihadapkan dengan barang dan jasa yang beranekaragam, bagaimanakah respon konsumen terhadap merek suatu barang dan jasa tersebut? Apakah seorang konsumen mengidentifikasi barang dan jasa secara gamblang berdasarkan mereknya saja? Khusus terhadap merek non-tradisional, konsumen membedakan barang dan jasa berdasarkan kedekatannya atas merek terhadap barang. Pandangan demikian terlihat pada pendapat Jerome dan Anne dalam artikel *Cinnamon Buns, Marching Ducks And Cherry-Scented Racecar Exhaust:*

Protecting Nontraditional Trademarks. Mereka mencatat bahwa: “**using nontraditional trademarks and other off-beat stimuli to differentiate and reinforce a brand is imperative. Brand owners must pursue multisensory ways to entice consumers and get their message across.**”²¹ Karakteristik merek non-tradisional yang menggunakan multi-indrawi akan menarik perhatian konsumen terhadap barang dan atau jasa yang dilekatinya.

Hubungan antara penampakan tanda yang beranekaragam dan respon konsumen terhadapnya, oleh Martin Lindstrom disebut dengan istilah “*emotional connection*”²². Ia menjelaskan bahwa: *Sight may convey information well, but even at best it creates a less deeply felt emotional response... An emotional connection to a brand makes the brand more compelling and engenders consumer loyalty*²³. Sebagai merek non-tradisional, pembedan BBA adalah dilakukan dengan berdasarkan *emotional response* konsumen atas tanda yang adalah merek barang dan jasa tertentu.

Hubungan Emosional pada Bunyi

Bunyi memiliki kemampuan untuk menarik respon emosional konsumen didasarkan pada pengenalan umum bunyi yang diidentikan dengan luapan emosional. Sebagaimana dijelaskan Colleen Fahey bahwa bunyi sebagai merek dalam jasa dapat menggambarkan beberapa situasi emosional yaitu: *1) sensuality/Seduction, Orchestrated in more or less a cinematic, romantic, or symphonic fashion; 2) Indulgent Pleasures, orchestrated in a more dramatic and cinematic manner thats recurring theme in many coffee advertisements*²⁴.

Penegasan pembedaan bunyi yang berdasarkan hubungan emosional secara implisit juga terdapat pada pendaftaran bunyi oleh *General Electric Broadcasting Company*. Dalam pendaftarannya, Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) memberikan pertimbangan bahwa: *a sound mark depends upon*

²¹ Jerome Gilson dan Anne Gilson LaLonde, *Op.cit.*, h. 775

²² Secara harafiah istilah *emotional connection* terdiri dari kata *emotion* yang berarti “*strong feeling of any kind*”, dan kata *connection* yang diartikan sebagai “*the act of connecting*” (Geddes and Grosset, *English Dictionary*, David Dale House: Scotland, 2002). Sehingga pengertian lain tentang *emotional connection* adalah suatu perbuatan yang berdasarkan pada ikatan emosional yang disebut respon.

²³ Martin Lindstrom, *Op Cit.*, h. 161.

²⁴ Colleen Fahey, *How Audio Enhances Your Brand Content: Find Your Signature Sound*, <http://contentmarketinginstitute.com/2013/11/audio-enhances-brand-content-signature-sound/>, dikunjungi pada tanggal 28 September 2016 pukul 10.00.

aural perception of the listener.., unless, of course, the sound is so inherently different or distinctive that it attaches to the subliminal mind of the listener to be awakened when heard and to be associated with the source. Mengandung arti bahwa bunyi dalam penampakkannya menciptakan persepsi yang berdampak jauh sampai pada alam bawah sadar pendengar untuk menyadarkannya akan sumber masing-masing barang.

Hubungan Emosional pada Bentuk

Bentuk adalah tanda dengan hubungan emosional berdasarkan keunikannya yang menarik (*attractive*). Model dari bentuk misalnya, bentuk adalah tanda yang menggambarkan keunikannya yang melekat pada produk. Sehingga tidak hanya pembedaannya dapat dilihat seperti merek tradisional (*visual*) saja, melainkan secara unik dapat dibedakan dengan menyentuh menggunakan indra peraba.

Dalam hukum merek, pembedaan dengan hubungan emosional pada tanda bentuk belum digunakan. Pada kasus pendaftaran bentuk cukur berkepala tiga dalam kasus **Philips v Remington** misalnya, bentuk diletakan sebagai tanda dengan penampakan yang menarik (*triple-headed rotary shavers*). Sehingga berarti sekalipun tidak secara eksplisit menyebutkan keterikatan *style* sebagai faktor utama pembeda barang. Sekurangnya Mahkamah mempertimbangkan keunikan bentuk sebagai pengenal barang.

Hubungan Emosional pada Aroma

Bau adalah tanda yang berorientasi pada pengalaman emosional seseorang. Jay M. Burgett dalam artikel *what's that smell? scent trademarks-A United States Perspective* menjelaskan bahwa aroma memiliki kemampuan menggambarkan sesuatu berdasarkan pengalaman seseorang sebelumnya.

Dalam hukum merek, perlindungan aroma yang berdasarkan hubungan emosional dapat merujuk pada pendaftaran "*Smell of fresh cut grass*" di Uni Eropa (EU), dimana OHIM memberikan pertimbangan bahwa: *.., the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences.* Aroma merupakan tanda yang melakukan pembedaan berdasarkan emosional konsumen atas ingatan aroma tertentu mereka. Sehingga pembedaan berdasarkan hubungan emosional

dalam aroma yaitu perbedaan berdasarkan ingatan alam bawah sadar terhadap bau tertentu yang identik dengan barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan ketiga uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui karakteristiknya tanda bunyi, bentuk, dan aroma memiliki hubungan emosional dengan konsumen terhadap barang dan jasa. Namun, apakah eksistensi hubungan emosional tersebut sudah tepat untuk dijadikan justifikasi keberadaan daya pembeda? Sebagai pengagas, masalah ini juga telah dikuatirkan Lindstrom, ia mencatat bahwa: *Is the brand using all available sensory touch points? Is the sensory experience of the brand strong, consistent and distinctive?.., how authentic do they perceive these signals to be?*²⁵ Lindstrom meragukan justifikasi hubungan emosional sebagai daya pembeda tanda non-tradisional²⁶.

Jika Lindstrom khawatir, Penulis justru antusias bahwa inilah yang disebut dengan perbedaan yang sifatnya unik "*fanciful*" suatu tanda. Klasifikasi sifat perbedaan demikian sesuai dengan konsep *the spectrum of trademark distinctiveness*. konsep hubungan emosional adalah terkategori sebagai ciri pembeda dengan sifat *fanciful*. Hal ini dikarenakan perbedaan berdasarkan respon emosional adalah perbedaan barang dan jasa yang tergolong unik. Keunikan tersebut terlihat pada beberapa hal, yaitu:

- Sebagai merek non-tradisional, BBA tampil dengan *multisensory ways* yaitu melalui indra penciuman (tanda aroma), pendengar (tanda bunyi), dan atau peraba (tanda bentuk) seorang konsumen untuk mengidentifikasi dan membedakan antara barang dan jasa.
- Berdasarkan penampakannya yang tidak biasa yaitu menggunakan tiga panca indra tersebut. Bunyi, bentuk dan aroma selanjutnya memberikan perbedaan terhadap barang dan jasa yaitu dengan mendasarkan pada pengalaman indrawi konsumen (*sensory experience*). Artinya konsumen melalui penampakan tanda BBA tersebut akan secara unik menyentuh pengalaman emosional setiap konsumen yang selanjutnya membawanya pada perbedaan barang dan jasa.
- Perbedaan barang dan jasa tersebut lebih jauh dilakukan berdasarkan *emotional response* konsumen terhadap BBA. Yang selanjutnya akan menyentuh perasaan konsumen untuk mengenali tanda, sehingga kemudian menjadi akrab dan nyaman terhadap tanda untuk yang

²⁵ Martin Lindstrom, *Op Cit.*, h. 96.

²⁶ Menurut hemat Penulis hal ini wajar karena, Lindstrom bukanlah ahli hukum merek tetapi ahli pemasaran sehingga orientasinya bukan kepada prinsip perlindungan merek dalam hukum merek. Melainkan hubungan emosional dipandang sebagai kunci kesuksesan merek dalam pemasaran barang dan jasa.

kemudian akan menuntunnya untuk membedakan antara barang dan jasa dalam perdagangan.

Atas uraian di atas, maka paralel dengan klasifikasi²⁷ oleh Erik dan Mark.

BBA tergolong merek dengan daya pembeda yang *Inherently distinctives*.

2. Doktrin Fungsional

Justifikasi daya pembeda pada BBA yang berdasarkan hubungan emosional harus diadu dengan persoalan utama atas perlindungan merek non-tradisional. Yaitu tidak dipandang sebagai tanda dengan daya pembeda melainkan hanya sebatas pelengkap saja. Mengambil contoh bentuk sebagai tanda non-tradisional yang akan dilindungi sebagai merek, Jeremy Philips dalam pendapatnya mengatakan²⁸:

*“A container is not generally reckoned to be a ‘mark’. On this basis the distinctive Cola Cola bottle could not be registered as a ‘mark’ in respect on beverages, even though a drawing of the bottle would be a ‘device’ and therefor a mark. This conclusion is hard to justify when **one considers that a container can be as effective as any other means of indicating a link between a trader and his goods**”²⁹*

Dikuatirkan sebagai tanda yang tidak mampu mengidentifikasi asal barang karena memiliki fungsi yang rentan sebagai pelengkap (*decorative*) ketimbang tanda yang membedakan. Atas hal ini guna menelaah konsep fungsional lebih dalam berikut kedua jenis konsep fungsional dalam hukum merek.

Fungsional Utilitarian

Pada sengketa antara Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH Vs Ritter GMBH, hakim Huges memberikan pertimbangan bahwa: *particular arrangement of fins along the side of Eppendorf’s syringe product was functional because “fins of some shape, size or number are necessary to provide support for the flange and to prevent deformation of the product”*. Huges berargumen bahwa pada kasus Eppendorf, “fins” dipertimbangkan fungsional karena *fins along the thin walls of a plastic product add “strength and provide stability to the product”*. Artinya fins adalah fitur untuk mengeksplorasi dan menambah nilai produk. Sehingga suatu tanda dikatakan fungsional adalah ketika tanda tersebut **bersifat esensial** dalam

²⁷ Lihat Sub B, Konsep Daya Pembeda, h. 14

²⁸ Jeremy Phillips, *Op Cit.*, h. 227.

²⁹ *Ibid.*,

pemasaran barang atau jasa, hadir **sebagai penambah nilai** dan merupakan **bentuk pengoptimalan** penampakan barang dan jasa dalam perdagangan.

Fungsional Estetis

Tanda yang dikategorikan bersifat estetis (*aesthetic*) oleh Jerome dan Anne diterangkan sebagai berikut: *Doctrine of aesthetic functionality may apply where the use of color (or other ornamentation) provides a competitive advantage resulting from an aesthetic appeal to consumers rather than a utilitarian purpose.* Atas hal ini Tanda tidak disebut utilitarian melainkan estetis adalah ketika tanda tersebut **lebih fokus pada penampakannya, ketimbang pemberian fungsi tertentu** pada barang dan jasa.

Penggunaan pertimbangan estetika juga terlihat pada kasus pendaftaran “fins” dalam sengketa antara Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH Vs Ritter GMBH, dalam pertimbangannya Huges menerangkan bahwa: *“as befits that broad definition, the doctrine has been applied to both “utilitarian” advantages—such as strengthening fins on a plastic wall—and to product features that are so attractive or pleasing that they are said to be “aesthetically functional.”* Pada kasus “fins” selain mempertimbangkan, apakah fins tergolong fungsional karena sifatnya dalam penggunaan (*strengthening fins on a plastic wall*)? Pengadilan juga memperhatikan apakah fins memenuhi unsur estetika produk, sehingga cenderung menarik (*so attractive*) sehingga bersifat fungsional yaitu fungsional estetis.

BBA tidak bersifat fungsional sebab karakteristik BBA sendiri merupakan penanda eksistensinya sebagai tanda pembeda. Sehingga dalam kasus BBA, konsep fungsional harus diterapkan dengan memperhatikan bahwa “BBA adalah tanda yang fungsional tetapi tetap memiliki daya pembeda”. Sehingga, sebagai merek BBA berdasarkan daya pembedanya mengesampingkan penerapan penuh akibat konsep fungsional. Argumen ini sejalan dengan Putusan Penthouse International Ltd pada 1977 dalam kasus *trademark registration for key symbol*, dimana dicatat bahwa: *“Penthouse understandably took the view that “ornamentation of a special nature” could serve as an indicator of source “even though it may also create a desire to purchase.”*

Kesimpulan tersebut juga paralel dengan pendirian Court of Customs and Patent Appeals (C.C.P.A.) pada waktu menolak penggunaan *aesthetic functionality (functionality in ornamentation)*, bahwa dalam petimbangannya pengadilan mencatat: *in the parlance we would use today, that de facto functionality and source-indicating trademark status “are not in every case mutually exclusive” and that “mere possession of a function (utility) is not sufficient reason to deny protection.”* Atas hal ini apakah tanda berupa bentuk, bunyi, dan aroma sama sekali tidak dibatasi dengan doktrin fungsional? Tidak, Pertimbangan fungsional yang tepat terhadap tanda bentuk, bunyi dan aroma adalah ketika tanda tersebut tidak lagi bersifat pembeda. Artinya ketika BBA tidak eksis untuk menerangkan barang dan jasa, melainkan hadir menyatu dengan barang untuk menunjang fungsi misalnya. Hal ini ditegaskan majelis hakim dalam sengketa antara Rogers Co. Vs Keene, bahwa:

“an aesthetic functionality claim in relation to a hexagonal design for the ends of molded plastic stackable trays (of the kind that would be used on office desks). Based on the general standard that a design feature can be trademarked as long as effective competition is possible without copying that feature.”

SUPERIORITAS DAYA PEMBEDA DALAM PERLIDUNGAN BBA SEBAGAI MEREK: Daya Pembeda Vs Penampilan Grafis

Manakah yang lebih utama dalam perlindungan merek, apakah penampilan secara grafis (*graphical representation*)? Ataukah daya pembeda (*capable of distinguishing*) yang dimiliki tanda? Menjawab pertanyaan ini Penulis akan membandingkan penempatan pertimbangan masing-masing syarat tersebut dalam perlindungan merek.

Rumusan pengertian merek pada Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis sesungguhnya paralel dengan Pasal 2 First Trademark Directive European Union 1988, yaitu menegaskan bahwa:

*a trade mark may consist of any sign **capable of being represented graphically**, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided **that such signs are capable of distinguishing** the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

Menempatkan syarat penampilan grafis yaitu lebih dahulu dari syarat kemampuan membedakan tanda pada rumusan UU Merek dan Indikasi Geografis memiliki akibat tersendiri dalam perlindungan merek. Sebagaimana pada Uni Eropa, Indonesia akan berujung pada implikasi yang sama. Yaitu Jika ditempatkan demikian maka syarat penampilan secara grafis merupakan premis mayor dan daya pembeda adalah premis minor dalam perlindungan merek. Artinya tidak mungkin tanda dilindungi sebagai merek ketika ia tidak dapat ditampilkan secara grafis sekalipun tanda tersebut memiliki daya pembeda. Hal ini tentu tidaklah tepat dalam semangat perlindungan merek non tradisional.

Pengaturan yang tepat adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994, yang menyatakan:

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

Pasal 15 di atas merupakan kebalikan dari First Trademark Directive di Uni Eropa, sebab berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa kemampuan memiliki daya pembeda adalah ditempatkan lebih dahulu dibandingkan penampilan secara grafis. Artinya kemampuan membedakan tanda adalah premis mayor dalam perlindungan merek, sedangkan penampilan secara grafis merupakan premis minor yaitu ikut menyesuaikan dengan premis mayor. Hal ini sejalan dengan pendapat Wauran dan Kurnia, yang menegaskan bahwa: *Konsep daya pembeda memiliki fungsi yang sifatnya vital dan fundamental dalam suatu merek.*

PERLINDUNGAN BBA BERBASIS DAYA PEMBEDA DI INDONESIA

Agar dapat melindungi bunyi, bentuk dan aroma, Indonesia membutuhkan rumusan pengertian merek yang berbasis pada daya pembeda sebagai hukum

positif. Atas hal ini penting sebelumnya untuk memperhatikan kebijakan beberapa Negara dalam perlindungan merek yang tertuang pada definisi merek. Amerika misalnya, Negara paman sam ini dalam Lanham Act of the United States menegaskan bahwa merek adalah: *“any word, name, symbol, or device, or any combination thereof., to **identify and distinguish his or her goods**, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”*

Pada pengertian di atas, faktor pembeda suatu tanda ditempatkan sebagai syarat utama dalam perlindungan merek. Sedangkan mengenai jenis tanda yang dilindungi, Lanham Act tidak secara eksplisit menyebut *shape, sound* atau *scent* namun dalam beberapa kasus ketiga tanda non-tradisional tersebut dilindungi sebagai tanda yang diwakili oleh frasa *“any., symbol or device”* yakni dimaknai meliputi BBA. Berbeda dengan Amerika, European Union (UE) dalam Pasal 4 Council Regulation (EC) No 207/2009 lebih menitik beratkan perlindungan merek pada kemampuan penampilan secara grafis. Sedangkan daya pembeda sebagai syarat setelahnya, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

*any signs **capable of being represented graphically**, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are **capable of distinguishing** the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.*

Pembedaan lain dengan Amerika yang terdapat pada rumusan di atas adalah mengenai penyebutan tanda. Jika Amerika sama sekali tidak menyebutkan secara eksplisit jenis tanda non-tradisional yang dilindungi sebagai merek, EU justru menyebutkan secara eksplisit salah satu tanda yaitu bentuk (*shape of goods*) sebagai salah satu tanda yang dilindungi sebagai merek.

Berdasarkan perbandingan rumusan pengertian merek di atas, selanjutnya penting untuk menemukan solusi atas kekosongan hukum pada UU Merek dan Indikasi Geografis saat ini dan mencoba merumuskan hukum merek yang

seharusnya³⁰ yaitu memberikan perlindungan yang bukan hanya terhadap tanda tradisional melainkan juga terhadap tanda non tradisional. Yaitu perumusan pengertian merek yang meliputi:

1. Penyebutan Jenis Tanda: Eksplisit atau Implisit

Penyebutan secara eksplisit dapat melihat kembali Pasal 1 ayat (1) UU Merek sebelumnya (UU 15/2001), bahwa: “*Merek adalah .. gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut...*” Sedangkan sebagai perbandingan, penyebutan jenis tanda secara implisit dapat dilihat pada Lanham Act Trademarks, Amerika Serikat yaitu tetap menyebutkan jenis tanda tradisional melalui frasa “*any.., symbol or device*” sebagai *open door* untuk tanda non-tradisional. Yaitu pada penampakannya berbunyi: “*any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.*”

Atas kedua bentuk penyebutan di atas, Penulis memilih untuk meletakkan tanda non-tradisional secara implisit pada pengertian merek. Hal ini dikarenakan sifat tanda non-tradisional adalah respon tanda tradisional terhadap perkembangan zaman. Sehingga kedepannya tetap dapat melindungi berbagai tanda yang akan bermunculan yang belum sempat disebutkan di UU tersebut, seperti yang saat ini marak diperdebatkan yaitu tanda bergerak (*emoticon*). Sehingga jika ditejemahkan adalah sebagai berikut “*Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, simbol dan perangkat atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.*”

2. Sebab Perlindungan

Substansi kedua dalam semangat perlindungan BBA di Indonesia adalah mengenai penegasan sebab perlindungan, yaitu Apakah yang mendasari suatu tanda dilindungi sebagai merek? Rumusan pengertian merek harus tegas terhadap hal ini. UU Merek dan Indikasi Geografis, pada Pasal 1 angka 1 menegaskan bahwa: “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis .., untuk membedakan barang dan/atau jasa ...*” Berdasarkan UU tersebut, kedepan

³⁰ Penelusuran demikian dalam hukum dikenal dengan konsep *separation thesis*, yaitu membedakan hukum yang ada (*law as it is*) dan yang seharusnya ada (*law as it ought to be*). Titon Slamet Kurnia, *Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir*, Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 2015, h. 4

Indonesia akan sama dengan EU yaitu bukan melindungi bunyi, bentuk dan aroma (BBA). Melainkan semakin menutup kemungkinan perlindungan terhadapnya, mengingat bahwa di Uni Eropa BBA sering tidak dilindungi karena masalah penampilan secara grafis. Rumusan demikian juga salah! Sebab menempatkan penampilan grafis sebagai sebab utama perlindungan, padahal secara hukum merek daya pembeda yang dimiliki tanda lah yang menyebabkan tanda itu menjadi merek.

Hal di atas paralel dengan kasus *Kawasaki Motors Corp. V. H-D Michigan, Inc*, dalam kasus tersebut pendaftaran *suara knal pot* diragukan deskripsi kepastiannya, berikut pertimbangan dalam kasus: “*the description was indefinite because the exhaust sound varies depending upon the exhaust pipes used, the operating conditions, and the mode of use (i.e., idle, acceleration, deceleration, and vehicle drive-away).*” Atas pertimbangan demikian, bunyi yang hendak **didaftarkan** pun (*suara knal pot*) tidak dapat **dilindungi** sebagai merek.

Atas pertimbangan di atas maka penting untuk menempatkan daya pembeda sebagai syarat utama dalam pengertian merek. Sedangkan layaknya Amerika, isu penampilan secara grafis tidak dimuat dalam rumusan. Melainkan tetap diperlukan tetapi diserahkan dalam tataran praktis yaitu pendaftaran tanda saja. Sehingga penampilan secara grafis cukup sebatas bukti pendaftaran saja dan bukan menjadi penentu dilindungi atau tidaknya suatu tanda. Terhadap argumen ini maka dapat dirumuskan penggalan akhir pada pengertian merek yaitu bukan lah yang menekankan pada penampilan secara grafis melainkan pada daya pembeda yaitu; “*yang digunakan dalam perrdagangan dengan maksud untuk membedakan antara barang dan jasa*”.

Selanjutnya berdasarkan kedua pendekatan di atas yaitu tentang bagaimana “jenis penyebutan tanda” dan “sebab perlindungan tanda” yang tepat dalam rumusan pengertian merek pada UU Merek kedepan. Yaitu sebagai rumusan yang mendukung semangat perlindungan bunyi, bentuk dan aroma (BBA) berbasis daya pembeda di Indonesia, maka Indonesia membutuhkan gabungan unsur dari kedua pendekatan tersebut. Dimana jika digabungkan, maka bentuk konkret rumusan merek yang dapat dihasilkan adalah:

*“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, **simbol dan perangkat** atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam perdagangan dengan maksud **untuk membedakan** antara barang dan jasa.”*

PENUTUP

Sebagai kesimpulan, penulis kembali menegaskan bahwa bunyi, bentuk dan aroma (BBA) adalah merek non-tradisional yang memiliki daya pembeda, sehingga harus dilindungi sebagai merek dagang di Indonesia. Tesis tersebut berangkat dari prinsip utama dalam hukum merek, bahwa daya pembeda lah yang merupakan unsur prior dan atau alpha diantara syarat yang lain. Sehingga dengan dimilikinya daya pembeda, suatu tanda dalam hal ini BBA wajib hukumnya untuk dilindungi sebagai merek.

Pembedaan yang dimiliki BBA adalah tergolong sebagai pembeda bersifat *fanciful*. Yaitu membedakan dengan cara unik dan menarik. Sifat pembeda demikian dibuktikan dengan dimilikinya kemampuan untuk menciptakan hubungan emosional antara tanda dengan konsumen pada BBA. Hubungan tersebut terbentuk melalui penampakan BBA yang menggunakan lebih dari satu indra (indra penciuman, pendengar dan peraba) yang kemudian memicu alam bawah sadar konsumen yang selanjutnya menuntunnya untuk membedakan antara barang dan jasa.

Indonesia memerlukan rumusan Pengertian Merek yang lebih komprehensif yaitu memperhitungkan jenis penyebutan tanda dan sebab perlindungannya. Usulan rumusan yang tepat adalah: *“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, **simbol dan perangkat** atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan dalam perdagangan **dengan maksud untuk membedakan** antara barang dan jasa.”*

DAFTAR BACAAN

- Undang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Boomhard, Verena V., *European Trademark Law*, Planck Institute, Jerman, 2004.

- Dzhurkova, Chudomira, *Likelihood of confusion: The nature of the criterion of an "independent distinctive role"*, Sofia University: St. Kliment OhridSKI, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1977.
- Gastinel, Eric dan Mark Milford, *The Legal Aspects of Community Trade mark*, Kluwer law: London, 2002.
- Gilson, Jerome dan Anne Gilson LaLonde, "Cinnamon Buns, Marching Ducks And Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks", Official Journal of the International Trademark Association: Vol. 95, INTA, 2005.
- _____, *Getting Real With Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, The Sound Of Burning Methamphetamine, And Goats On A Grass Roof?*, Official Journal of the International Trademark Association: Vol. 95, INTA, 2005.
- Jeanne, Marie, "Canada's Current Position with Respect to Sound Marks Registration: A Need for Change?", Canadian Journal Of Law And Technology, Universit'e de Montr'eal, 2010.
- Kiplinger, W.M., "The story behind Kodak Trademark". Washington D.C: Kiplinger's Personal Finance, 1962.
- Kurnia, Titon Slamet, *Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir*, Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 2015.
- Lindstrom, Martin, *BRAND sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound*, Kogan Page Ltd, 2005.
- Nasution, Rahmi Jened Parindu *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (penyalagunaan HKI)*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Merek; Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Nagourney, Eric *Sensations: A Hint of Lavender and the Scent of Money*, http://www.nytimes.com/2005/07/05/health/sensations-a-hint-of-lavender-and-the-scent-of-money.html?_r=0, di kunjungi pada tanggal 21 September 2016 pukul 17.00.
- McCormick, Kevin K., "Ding" You Are Now Free To Register That Sound, dalam Official Journal of the International Trademark Association (INTA): Vol. 96, 2006.
- Phillips, Jeremy, *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1986.
- Purwadi, Adi, *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun VII.
- Peirce, Charles Sanders, *What Is a Sign?*, 1894. <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm>, dikunjungi pada tanggal 11 November 2016 pukul 13.30.
- Ramello, Giovanni B., *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*, Department of Public Policy and Public Choice, Chicago, 2006.
- Robin, Landa, *Designing Brand Experience*. Thomson Delmar Learning, New York, 2006.
- Saidin, H.OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013.
- Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Wauran, Indirani, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 2015.
- Wauran, Indirani dan Titon Slamet Kurnia, *Confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan*, UGM: Mimbar Hukum Vol.27, Yogyakarta, 2015.
- INTA, *Fact Sheets Types of Protection*, <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx>, dikunjungi pada tanggal 17 September 2016 pukul 13.30.
- <http://kbbi.web.id>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 11.40.
- New Zealand intellectual Property Office, *Absolute grounds distinctiveness*, <https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-guidelines/current/absolute-grounds-distinctiveness/#fnref:8>, dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2016 pukul 09.40.