

ANALISIS YURIDIS POTENSI *OVERLAPPING* ANTARA MEREK TIGA DIMENSI (*THREE DIMENSIONAL MARKS*) DENGAN DESAIN INDUSTRI DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Xavier Nugraha¹ dan Ezra Tambunan²

^{1,2}Universitas Airlangga

Contact: xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id, ezratambunan20@gmail.com

Diterima: 22 Juli 2019
Direvisi: 1 September 2020
Disetujui: 30 Desember 2020
Hak Cipta: ©2018
Halaman: 1-15

ABSTRACT

One of the things that can make it easier for consumers to be able to distinguish products from one another is the presence of a brand that is a marker of the existence of a product. In this case the Law No. 15 of 2001 concerning brands, precisely in Article 1 describes the definition of the brand itself as a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color arrangements, or a combination of these elements which has a distinguishing power and is used in trade or service activities. As time goes on and the development of technology increases, new concepts are called non-traditional marks or non-traditional brands. These non-traditional brands are further divided into two types, namely non-traditional visual brands (including three-dimensional brands, colors, holograms, slogans, film and book titles, multimedia signs, positions, and gesture) and non-visual non-traditional brands (including sounds, aroma, taste, and texture). Speaking about the Three Dimensional Brands in Indonesia, it turns out that there is no clear concept regarding the Three-Dimensional Brand itself even though in Law No. 20 of 2016 replaced the 2001 Trademark Law has provided protection for Three-Dimensional Brands as well as through the Law Minister Regulation and Ham (Pemenkuham) No. 67 of 2016 that Three-dimensional Brands can be registered. From this, the question arises, "Does the existence of the Three Dimensi Brand have the potential to overlap with other types of intellectual property rights?" To answer these questions, the Research Method used is normative legal research, namely research that analyzes legal norms.

Keywords: Trademarks; Three-Dimensional Marks; Overlapping

PENDAHULUAN

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 (Tim Lindsey, et.all, 2006: 131) 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 (J.Christoper Carraway,1994: 3).

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)*. Konferensi ini kemudian diteruskan di Paris tahun 1878. Dari konferensi ini kemudian dibentuk sebuah komisi yang menyiapkan *draft convention* (rancangan konvensi) yang kemudian di kirim ke berbagai negara. Pada tahun 1880 diadakan konferensi berikutnya di Paris yang membahas Rancangan konvensi tersebut, di mana

konvensi tersebut diterima dengan beberapa perubahan dan rancangan yang telah dibahas ini kemudian dikirim kembali ke beberapa negara untuk mendapatkan tanggapan. Rancangan konvensi inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal dari *TRIPs Agreement* (Abdul Bari Azet, 2006: 2).

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. Lalu Undang-Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perkembangannya, 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 Pasal 1 angka 1 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 jasa. Kini, merek 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 (WIPO Magazine, 2009). Merek non-tradisional adalah merek yang pada dasarnya 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 (Guest Barista, 2010).

The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication yang dibentuk oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) melakukan analisis lebih lanjut mengenai Merek nontradisional dan mengklasifikasikan merek nontradisional menjadi dua kelompok yaitu:

1. Merek Nontradisional Visual, seperti merek tiga dimensi, warna, hologram, slogan, judul film dan buku, tanda multimedia, posisi, dan gesture.
2. Merek Nontradisional Non Visual, seperti suara, aroma, rasa dan tekstur. (WIPO, Index).

Di Eropa, melalui *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)* perlindungan akan merek non-tradisional visual, seperti merek tiga dimensi telah mendapat perlindungan dan pendaftaran sebagai sebuah merek dagang, seperti bentuk persegi panjang yang terbagi dalam beberapa jari memanjang sejajar yang didaftarkan oleh Kitkat (James Crisp, 2018).

Salah satu perdebatan mengenai konsep merek tiga dimensi di Indonesia yang pernah terjadi 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.

Indonesia sendiri masih jarang sekali pihak yang mengenal konsep perlindungan merek ini. Berdasarkan hukum positif Indonesia, dalam pasal 1 angka 1 UU 20 Tahun 2016, memang telah memberikan perlindungan terhadap Merek Tiga Dimensi, dan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Merek Tiga Dimensi dapat

didaftarkan, namun belum adanya pengaturan yang jelas mengenai konsep *Three-dimensional Marks* ini membuat konsep Merek Tiga Dimensi ini banyak yang menggagap cumbu dengan konsep desain industri. Karena itu sesuai adagium *ex verro nonnisi verum* (Philipus M.Hadjon&Tatiek Sri Djatniati,2014: 39), konsep yang benar barulah dapat menghasilkan kesimpulan yang benar membuat penulis ingin membahas secara komprehensif mengenai keberadaan konsep Merek Tiga Dimensi, dan potensi tumpah tindih dengan konsep hak kekayaan intelektual lain, karena penulis merasa hal ini merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual yang penting harus diberikan perlindungan hukum yang jelas.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian argumentasi hukum dengan memfokuskan ciri utamamengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif (Nugraha,2019: 43). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisa norma hukum, dimana hukum dalam arti perundang-undangan (Soekanto dan Mamudji, 1985: 14). Penelitian jenis ini juga disebut dengan penelitian law in book, penelitian doctrinal, dan penelitian data sekunder. (Soemitro, 1988: 11).

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang batas usia perkawinan (Zayanti Mandasari,2014: 313). Pengaturan tentang perlindungan terhadap merek tiga dimensi, seperti.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Zulfadi Barus,2014: 313). Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep yang dikemukakan para ahli yang terdapat di berbagai literature terutama yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek tiga dimensi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan megikat yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, , dan konvensi hukum internasional, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep 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-Traditional Trademarks*). Merek Tradisional adalah merek yang mencakup segala tanda, label, tiket, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari hal tersebut (V.K Ahuja,2010: 1).

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*) (V.K Ahuja,2010: 1).

Adapun fungsi utama dari sebuah merek

adalah: (WIPO,2004: 33)

1. 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;
2. 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;
3. 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. Di Indonesia persyaratan substantive untuk pendaftaran merek adalah (Rahmi Jened,2011: 58):

1. Itikad Baik
2. Alasan absolut merek yang tidak

dapat didaftarkan

3. Alasan relatif merek yang harus ditolak

Syarat ini berlaku pula bagi Merek Non-Tradisional. Dalam salah satu kasus di Eropa yakni di Jerman, antara Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt. 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 (V.K Ahuja,2010: 1).

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. 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 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.

Istilah tanda tiga dimensi umumnya mengacu pada bentuk atau lekuk suatu produk atau bahkan kemasan produk itu sendiri (Bagus Satria Lestanto,2011: 58). 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. 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. Sampai munculnya perubahan itu, hukum merek dagang Inggris dan interpretasi pengadilan tidak mengakomodasi tanda tiga dimensi sebagai sebuah merek (Amir H. khoury,2008: 336).

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 kekhususan atau kekhasan suatu merek dalam fungsinya sebagai pembeda dengan merek lain (demo.com). Misalnya, dalam kasus Cola-Cola, kekhasan dari bentuk tiga dimensi tersebut dapat terlihat apabila dalam ruangan gelap seorang konsumen ternyata 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. Namun dalam kasus Cola-Cola tersebut hanya bisa terjadi dalam merek yang sudah terkenal, di mana sebuah tanda tiga dimensi yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu dalam perdagangan menyebabkan 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*, di mana 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. Menurut doktrin *common law*, pemeriksaan merek seperti ini hanya berlaku bagi merek yang telah memiliki *secondary meaning*, namun tidaklah aplikatif terhadap sebuah pemeriksaan aplikasi merek tiga dimensi, khususnya bagi yang belum memiliki *secondary meaning*.

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 misalnya dapat ditemukan dalam Pasal 3, Ayat 1, Butir 3 UU Merek Jepang yang 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 (*iip, translate*).

Namun 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. Selain itu Ketika bentuk barang (*shape of goods*) atau kemasan (*packaging*) memiliki sifat fungsional, maka bentuk tersebut tidak terdaftar sebagai tanda. Membiarkan bentuk barang atau kemasan 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 Jepang.

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 (*ligitigationals, lexisnexis*).

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) 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.

Contoh kasus Merek Tiga Dimensi yang tidak bisa didaftarkan di Inggris adalah 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 Conusmer 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.

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.

2. 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. Sesuai dengan adagium *het recht hink achter de feiten aan*, di mana hukum merupakan ilmu yang selalu mengejar ketinggalannya dengan zaman, di mana dalam perkembangannya kini, hak atas merek tidak hanya diberikan terhadap tanda berdimensi dua, namun juga terhadap tanda berdimensi tiga sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Merek & Indikasi Geografis.

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. 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 (Riichi Usiki,2001: 37).

Akan tetapi, bahkan pada kasus suatu merek dagang yang hanya terdiri dari katakanlah bentuk fungsi tiga dimensi, jika "arti sekunder" daripadanya telah terbangun melalui penggunaan merek dagang untuk waktu yang lama dan sebagai konsekuensinya merek dagang tersebut menjadi benar-benar berbeda, merek dagang tiga dimensi tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk

didaftarkan (Riichi Usiki,2001: 37).

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).

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 Kementrian Hukum dan HAM, beliau berpendapat: (Bagus Satria,2011: 10).

"Menegenai *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 Intelektual Indonesia, Gunawan Suryomurcito: (Bagus Satria, 2011: 10). “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”.

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 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.

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 pembedaan 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, 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 pengenalan 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 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.

KESIMPULAN

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

1. Kekhasan (*distinctiveness*) dalam

Merek Tiga Dimensi 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.

2. 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 pengenalan dari suatu produk yang mengidentifikasi produsen dari produk tersebut serta tanda tiga dimensi tersebut hanya berfungsi sebagai kemasan atau sifatnya fungsional

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Azed, Abdul B., *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Ditrifikasi Indonesia*, Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2006.

Ahuja, V.K., *Non-Traditional Trade Marks: New Dimension Of Trade Marks Law*, Sweet & Maxwell Limited and Contributors, Europe, 2010.

Barus Z., *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.2, 2014.

Carraway, J.C., *Color as a Trademark Under the Lanham Act: Confusion in the Circuit and the Need For Uniformity*, Duke University, Autumn, 1996.

Jened, Rahmi, *Hukum Merk (Trademark Law) dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2017.

Khoury, Amir H., *Three-Dimensional Objects As Marks: Does A "Dark Shadow" Loom Over Trademark Theory?*, Yeshiva University, USA, 2008.

Lestanto, Bagus S., *Konsep Perlindungan merek Tiga Dimensi (Three-Dimensional Marks): Definsi, Perlindungan dan Penerapan Hukum, Skripsi, Progran Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.*

Mandasari Zayanti, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 2 No 1, 2014.

Nugraha, Xavier et.al. 2019 (Vol. 3) Nomor 1. Semarang. Lex Scientia.

Philipus M.H. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, 1985.

Soemitro, R. H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Juiri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Tim Lindsey, et.all., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Usiki Riichi, *Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 13, Yayasan Pengembangan Bisnis, Jakarta, 2001.

WIPO, *Secrets of Intellectual Property: A Guide for Small & Medium Sized Exporters*, WIPO, Geneva, 2004.

Data Elektronik

United State Patent and Trademark Office (USPTO), "Smell, Sound and Taste: Getting a sense of Non Traditional Marks" www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/01/article_0003.html, diakses 10 Juni 2018 .

Barista Stephen Albainy-Jenei, *Non-Traditional Trademarks* <http://www.patentbaristas.com/archives/2010/02/16/non-traditional-trademarks/>, diakses pada 10 Januari 2011.

WIPO: Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), <http://www.wipo.int/sct/en/index.html>, diakses tanggal 10 Juni 2018.

<https://www.telegraph.co.uk/business/2018/04/19/nestles-kitkat-dealt-blow-trademark-battle-eu-adviser-says-not/>, diakses tanggal 10 Juni 2018.

Test For Distinctiveness: How You Will Know If Trademarks Are Distinctive, <http://demo.manicdigital.com/trademark-law/Test-For-Distinctive.php>, diakses pada 10 Juni 2018.

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

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

William F. Gaske, *Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness As An Alternative To Secondary Meaning*. <https://litigation-essentials.lexisnexis.com/> (USA: Fordham Law Review, 1989) diakses pada 10 Juni 2018.