

MERЕК TIGA DIMENSI DALAM HUKUM MERЕК INDONESIA

Ana Wahyu Wijayanti^a, Indirani Wauran^b

ABSTRAK

Indonesia telah mengakui dan melindungi merek non-tradisional khususnya merek tiga dimensi (3D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun demikian Undang-Undang tersebut belum mengatur merek 3D dengan jelas, baik itu terkait dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek maupun terkait dengan penentuan daya pembeda pada Merek 3D. Berangkat dari permasalahan ini Penulis hendak melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini mencoba mempelajari konsep merek 3D dalam hukum merek Amerika Serikat dan Uni Eropa guna memperoleh pemahaman tentang merek 3D yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum merek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep merek 3D di Amerika Serikat dan Uni Eropa terdapat ketentuan khusus berkaitan dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek dan terdapat metode penentuan daya pembeda pada merek 3D yang cukup berbeda dari metode penentuan daya pembeda yang biasa digunakan pada merek tradisional. Artikel ini memberikan argumen bahwa Indonesia dapat menggunakan konsep merek 3D di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperkaya konsep merek 3D.

Kata kunci: merek; merek non-tradisional; merek tiga dimensi.

ABSTRACT

Indonesia has recognized and protected non-traditional trademark, in particular three-dimensional (3D) trademark, as stated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, the Law does not regulate 3D trademarks, either concerning the requirements for 3D trademarks or to determine the distinguish power of 3D trademarks. Departing from this problem, the author wants to conduct legal research using a comparative approach. This research tries to study the concept of 3D trademarks in the trademark law of the United States and the European Union to gain an understanding of the 3D trademark that has not been comprehensively regulated in Indonesian trademark law. Based on the results of the author's research regarding the 3D trademark concept in the United States and the European Union, there are special provisions relating to the requirements for a 3D trademark that can be registered as a trademark. There is a method of determining the distinguishing power of a 3D trademark. This method is different from the method to determine the distinguish power commonly used in traditional brands. This article argues that Indonesia can use the 3D trademark concept in the United States and the European Union to enrich the 3D trademark concept.

Keywords: 3D trademark; non traditional trademark; trademark.

^a Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga, email: anaww595@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga, email: indirani.wauran@uksw.edu

PENDAHULUAN

Merek 3D merupakan golongan merek non tradisional. Merek 3D sudah dikenal dibanyak negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan China.¹ Indonesia sendiri baru mengenal, mengakui dan melindungi merek 3D setelah memperbaharui pengaturan tentang merek yang dahulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek lama, kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak mengatur merek 3D dengan jelas, di dalam Undang-Undang Merek tersebut hanya ditemukan satu ketentuan yang berkaitan khusus dengan Merek 3D yakni pada Pasal 4 Ayat 6 mengenai ketentuan pelampiran label merek yang harus memperlihatkan tanda 3D dari sisi depan, samping, atas, dan bawah dengan disertai deskripsi klaim perlindungan. Selebihnya Undang-Undang tersebut tidak mengatur merek 3D lebih lanjut, baik itu terkait dengan persyaratan tanda 3D yang dapat didaftarkan sebagai merek maupun terkait dengan penentuan daya pembeda pada Merek 3D. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga tidak ditemukan ketentuan yang berisi pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai merek 3D baik ke dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

Dari penjelasan di atas Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum mengatur merek 3D secara komprehensif. Belum diaturnya merek 3D secara komprehensif dalam Undang-Undang Merek lantaran sistem hukum merek Indonesia sendiri pada dasarnya belum memiliki pengalaman hukum terkait dengan pengaturan pendaftaran merek 3D. Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah mengenal merek 3D sejak tahun 1960.² Yang mana Amerika Serikat memiliki pengaturan merek 3D yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan merek 3D yang dimiliki Indonesia. Akibat belum diaturnya merek 3D secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menimbulkan pertanyaan sebenarnya apa yang dimaksud dengan merek 3D? Berangkat dari permasalahan ini Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Maka penelitian ini hendak mencoba mempelajari konsep merek 3D dalam hukum merek Amerika Serikat dan Uni Eropa guna memperoleh pemahaman tentang merek 3D yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum merek Indonesia.

¹ Kexin Li, "Where Is The Right Balance?-Exploring The Current Regulations On Nontraditional Three-Dimensional Trademark Registration In The United States, The European Union, Japan And China", *Wisconsin International Law Journal*, No. 2, Vol. 30, 2012, hlm. 436-437.

² Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2015, hlm. 89.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), serta pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini akan menganalisis norma hukum terkait dengan pengaturan merek 3D. Sementara pendekatan konseptual, karena penelitian ini mencari konsep pengaturan merek 3D dengan menggunakan bahan hukum berupa doktrin. Pendekatan perbandingan karena tulisan juga akan merujuk pada ketentuan pengaturan merek 3D di berbagai Negara. Pendekatan Kasus dikarenakan Penulis akan mendasarkan gagasannya pada berbagai putusan pengadilan mengenai merek 3D. Keempat pendekatan ini digunakan Penulis dalam rangka mencari konsep pengaturan merek 3D yang tepat dalam hukum merek Indonesia. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.

PEMBAHASAN

Daya Pembeda Pada Merek 3D

Istilah bentuk 3D sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang seni dan matematika maupun dalam bidang hukum merek seperti sekarang ini. Dimensi diartikan sebagai ukuran yang menyatakan keberadaan sesuatu seperti panjang, lebar, tinggi, luas atau volume. Sesuatu dikatakan berdimensi tiga ketika memiliki tiga ukuran yakni panjang, lebar dan tinggi. Berdasarkan pengertian dan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk 3D cakupannya sangat luas, dapat berupa bentuk barang, bentuk kemasan barang, bahkan dapat mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, yang bentuknya 3D. Maka Penulis perlu menegaskan bahwa dalam tulisan ini hanya akan membahas bentuk 3D berupa bentuk barang dan bentuk kemasan barang. Karena di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan China permohonan perlindungan merek 3D lebih mengacu pada bentuk barang dalam hal ini bentuk produk itu sendiri (seperti bentuk permen, coklat, jam tangan dll.) dan bentuk kemasan barang (seperti botol atau wadah suatu produk yang bentuknya 3D).³ Oleh karena itu dalam tulisan ini Penulis akan lebih fokus membahas konsep merek 3D dari bentuk barang dan kemasan barang.

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.⁴ Kemampuan membedakan yang dimiliki tanda merupakan alasan utama tanda dapat dilindungi sebagai merek. Di Indonesia pada umumnya penentuan daya pembeda pada merek hanya dilihat dari, apakah tanda tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal atau dengan merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar dan apakah tanda tersebut generik, terlalu sederhana ataupun

³ Kexin Li, *Op.Cit.* (Note 1), hlm. 464.

⁴ Indirani Bastian Christy Wauran & Titon Slamet Kurnia, "confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan", *Mimbar Hukum* Vol. 27, Juli 2015, hlm. 276.

terlalu rumit. Sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Merek, tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditemukan suatu pemahaman bahwa tanda yang terlalu sederhana ataupun tanda yang terlalu rumit adalah tanda yang tidak memiliki daya pembeda. Sayangnya keterangan yang ada dalam penjelasan Pasal 20 huruf (e), belum mampu memberikan tolak ukur yang jelas untuk menentukan daya pembeda pada suatu merek khususnya merek 3D.

Dalam menentukan daya pembeda pada suatu merek, sebagian besar Pengadilan Federal di Amerika Serikat menggunakan konsep "*Spectrum of distinctiveness*" atau sering disebut sebagai "*Abercrombie Test*". Konsep tersebut muncul dalam kasus *Abercrombie & Fitch Co. v Hunting World* di Amerika Serikat. *Abercrombie test* ini umumnya digunakan untuk menentukan daya pembeda pada merek tradisional khususnya merek berupa tanda kata. Hakim dalam kasus *Ashley Furniture Industries v. SanGiacomo N.A. Ltd.*, memberikan sebuah gambaran penerapan *Abercrombie test* pada bentuk produk permen rasa pisang yang dijelaskan sebagai berikut: "*The configuration of a banana-flavored candy, for example, would be generic if the candy were round, descriptive if it were shaped like a banana, suggestive if it were shaped like a monkey, arbitrary if it were shaped like a trombone, and fanciful if the candy were produced in some previously unknown shape.*"⁵ Dengan ini dapat dipahami bahwa pada *Abercrombie test* bentuk dianggap unik atau secara inheren memiliki daya pembeda, apabila bentuk tersebut tidak menggambarkan secara jelas produk yang diwakilinya, dengan tidak membangun keterkaitan langsung antara bentuk yang digunakan sebagai merek dengan produk yang diwakilinya.⁶ Selanjutnya Hakim mencoba menerapkan tes tersebut untuk menentukan daya pembeda pada bentuk desain produk furniture, *Ashley Furniture* mengklaim bahwa bentuk desain tempat tidur bergaya neoklasik miliknya yang ditiru oleh *SanGiacomo* mempunyai daya pembeda. Dalam kasus ini Hakim menjelaskan bahwa *Abercrombie test* kurang mampu memberikan analisis daya pembeda yang tepat terhadap bentuk desain furnitur tersebut. Sulit untuk membayangkan kapan sebuah bentuk desain furnitur atau perabot dapat menjadi "sewenang-wenang" (*arbitrary* atau *fanciful*). Misalnya akankah bentuk sebuah meja dianggap *arbitrary* atau *fanciful* hanya karena bentuknya seperti hamburger.⁷ Jadi, meskipun gambaran penerapan *Abercrombie test* pada bentuk produk permen rasa pisang yang diberikan oleh Hakim merupakan contoh yang tepat dari penerapan tes tersebut. Namun, juga harus dipahami bahwa *Abercrombie test* tidak selalu mampu memberikan analisis daya pembeda yang tepat khususnya pada tanda 3D seperti bentuk produk maupun kemasan produk.

⁵ Rohit A. Sabnis, "Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd.," *The Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Vol. 1 issue 1, 2002, hlm. 202.

⁶ Rohit A. Sabnis, *Ibid.*, hlm. 210.

⁷ Rohit A. Sabnis, *Ibid.*, hlm. 215.

Oleh karena itu kemudian Hakim menerapkan *Seabrook test*. Awalnya tes ini muncul dalam kasus *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, di Amerika Serikat pada tahun 1977. Hakim pada kasus *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, menjelaskan *Seabrook test* sebagai berikut: “Whether the shape or design was a “common” basic shape or design; whether it was unique or unusual in a particular field, [or] whether it was a mere refinement of a commonly-adopted and well-known shape or design for a particular class of goods.”⁸ Dari penjelasan hakim diatas dapat diketahui dalam *Seabrook test* terdapat tiga pertanyaan yang diajukan yakni antara lain:

1. Apakah desain atau bentuknya adalah desain atau bentuk dasar yang umum?
2. Apakah bentuk itu unik atau tidak biasa dibidang tertentu?
3. Apakah bentuk itu hanyalah sekedar penyempurnaan dari bentuk atau desain yang umum diadopsi dan terkenal untuk kelas barang tertentu?

Pada *Seabrook test* dalam menentukan daya pembeda pada merek 3D lebih fokus pada “keunikan” yang dimiliki oleh bentuk tersebut. Keunikan yang dimaksud yakni harus lebih dari sekedar penyempurnaan bentuk yang umum digunakan dalam kelas barang tertentu. Hakim yang merumuskan *Seabrook test* ini percaya bahwa “An unusual shape or design will quickly lead to the association of a trade dress with a source of origin.”⁹ Berdasarkan pada tiga pertanyaan yang ada dalam *Seabrook test*, Hakim pada kasus *Ashley Furniture Industries v. SanGiacomo N.A. Ltd.*, menyatakan bahwa bentuk desain tempat tidur milik *Ashley Furniture* memiliki kekhasan. Dalam analisisnya Hakim mempertimbangkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh *Ashley Furniture* yang menyampaikan bahwa, bentuk desain tempat tidur milik *Ashley Furniture* bukanlah desain atau bentuk dasar yang umum, serta bentuk desain tersebut lebih dari sekedar penyempurnaan bentuk desain tempat tidur bergaya neoklasik yang umum digunakan dalam industri furnitur. Sehingga bentuk desain tempat tidur milik *Ashley Furniture* terkesan unik dan tidak biasa jika dibandingkan dengan bentuk desain tempat tidur bergaya neoklasik pada umumnya yang ada dipasaran.¹⁰ Dari sini Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam *Seabrook test* keterangan ahli sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan tentang luasnya produk dibidang tertentu sangat penting untuk menentukan “keunikan” dari bentuk suatu produk maupun bentuk suatu kemasan produk. Jawaban dan keterangan ahli atas tiga pertanyaan yang diajukan dalam *Seabrook test* akan menjadi dasar untuk menentukan apakah bentuk tersebut cukup berbeda atau unik dari bentuk yang telah ada sebelumnya dalam industri kelas barang yang dimaksud. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengadilan di Amerika Serikat tidak selalu menggunakan tes yang sama atau seragam dalam menentukan daya pembeda pada merek 3D yakni penerapan tes yang sesuai harus dilihat dari kasus per kasus.

⁸ Joan L. Dillon dan Michael Landau, “Development of Different Standards for Protection of Trade Dress,” *Official Journal Of The International Trademark Association*, Vol. 94, 2004, hlm. 956.

⁹ Joan L. Dillon dan Michael Landau, *Ibid.* hlm. 957.

¹⁰ Rohit A. Sabnis, *Op.Cit.*, (Note 6), hlm. 220.

Berikutnya guna menentukan daya pembeda pada merek 3D, seorang ahli hukum dari Israel bernama Amir H. Khoury memperkenalkan sebuah tes yang diberi nama "*Shadow test*". Dalam *Shadow test* bentuk 3D berupa bentuk produk dan kemasan produk "digelapkan" seperti "bayangan" sehingga semua tanda lainnya tidak dapat dilihat lagi.¹¹ Setelah semua tanda lain tidak terlihat, selanjutnya akan diajukan pertanyaan apakah konsumen masih dapat mengidentifikasi sumber produk yang ditunjukkannya? Atau dengan kata lain apakah "bayangan" bentuk 3D tersebut mampu menunjukkan sumber produk yang ditunjuknya? Lebih lanjut Amir menjelaskan bahwa pada *Shadow test* peran konsumen sangat penting dalam menentukan daya pembeda pada merek 3D. Yang mana pengakuan konsumen sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah bentuk tersebut berfungsi sebagai indikator sumber suatu produk? Ketika semua tanda lain yang melekat pada bentuk 3D tersebut dihilangkan. Menurut Penulis *Shadow test* ini hanya dapat diterapkan terhadap bentuk produk dan bentuk kemasan produk yang telah digunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dalam perdagangan. Sehingga konsumen menjadi akrab dengan bentuk tersebut dan kemudian mengkaitkan atau mengasosiasikan bentuk tersebut dengan sumber produknya. Atau dapat dikatakan bentuk 3D tersebut telah memiliki makna sekunder atau *Secondary meaning*. Jadi, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tes ini hanya dapat diterapkan terhadap bentuk produk atau kemasan produk yang telah memiliki *Secondary meaning* dan tidak aplikatif terhadap bentuk produk atau kemasan produk yang belum memiliki *Secondary meaning*.

Dalam prakteknya sebagian besar pengadilan di Amerika Serikat mencatat bahwa bentuk produk dan bentuk kemasan produk tidak pernah secara inheren khas serta keunikan yang dimiliki oleh tanda 3D tersebut tidak cukup untuk menunjukkan adanya kekhasan yang melekat, sehingga pemohon merek harus menunjukkan bahwa tanda 3D yang ia daftarkan telah memperoleh *secondary meaning*.¹² Menurut Penulis pendapat Hakim yang demikian dilatar belakangi oleh kekhawatiran dimana pada umumnya konsumen tidak mungkin langsung mengkaitkan suatu bentuk barang atau kemasan barang dengan sumber produk yang mendasarinya jika tidak ada kata atau tanda dua dimensi (2D) di atasnya. Oleh karena itu Pemohon merek perlu membuktikan bahwa konsumen telah mengkaitkan atau mengasosiasikan tanda 3D tersebut dengan sumber produknya. Pada umumnya *Secondary meaning* dihasilkan dari penggunaan yang lama dan penerimaan yang baik.

Dalam pedoman prosedur pemeriksaan merek di Amerika Serikat atau sering disebut *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, pada *Section 1212.05* dijelaskan bahwa untuk membuktikan adanya kekhasan yang diperoleh (*Secondary meaning*) paling tidak tanda yang hendak didaftarkan sebagai merek telah digunakan secara eksklusif selama lima tahun dalam

¹¹ Amir H. Khoury, "Three-Dimensional Objects As Marks: Does A "Dark Shadow" Loom Over Trademark Theory?", *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 26, 2008, hlm. 366.

¹² Tyler M. Seling, "The Kit Kat Conundrum: Difficulties In Obtaining Trademarks For Shapes And Containers", *Michigan State International Law Review*, Vol. 25, 2017, hlm. 468.

perdagangan. Lebih lanjut dalam *Section 1212.05 (b)* menerangkan bahwa lima tahun penggunaan dalam perdagangan tidak harus eksklusif, namun harus "secara substansial" eksklusif. Hal ini membuat kelonggaran, penggunaan oleh orang lain yang mungkin tidak penting atau melanggar, yang tidak harus membatalkan klaim Pemohon. Dengan demikian seharusnya penentuan daya pembeda pada merek khususnya merek 3D di Indonesia tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan apakah tanda tersebut generik, terlalu sederhana atau pun terlalu rumit sehingga tidak jelas dan apakah tanda tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal atau dengan merek yang sudah terdaftar. Namun juga perlu dipertimbangkan apakah tanda itu unik atau tidak biasa dibidang tertentu, apakah tanda itu hanyalah sekedar penyempurnaan dari bentuk atau desain yang umum diadopsi dan terkenal untuk industri kelas barang tertentu, serta perlu dibuktikan bahwa bentuk 3D tersebut benar-benar berfungsi sebagai indikator sumber produk di benak konsumen, sebab pada umumnya konsumen tidak mungkin langsung mengkaitkan suatu bentuk barang atau kemasan barang dengan sumber produk yang mendasarinya jika tidak ada kata atau tanda dua dimensi (2D) di atasnya. Sehingga Pemohon harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan merek 3D.

Persyaratan Non-Fungsional Pada Merek 3D

Pendaftaran merek 3D di negara maju seperti Amerika Serikat selain mempertimbangkan aspek daya pembeda, para pemeriksa merek juga mempertimbangkan aspek fungsionalitas dari bentuk barang dan kemasan barang yang hendak didaftarkan sebagai merek 3D. Dalam *Lanham Act Section 1052 (e) (5)*, melarang pendaftaran merek dagang untuk setiap tanda yang terdiri dari materi apapun, secara keseluruhan, bersifat fungsional. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa setiap tanda yang hendak didaftar sebagai merek di Amerika Serikat harus memenuhi persyaratan non-fungsional. Dalam sistem hukum merek Amerika Serikat terdapat sebuah doktrin yang disebut *Functionality Doctrine*. Gagasan atau ide yang melatarbelakangi adanya *Functionality Doctrine* adalah melarang kepemilik merek dagang yang dapat "menghambat persaingan yang sah dengan mengizinkan produsen memonopoli fitur produk yang bermanfaat."¹³

Pada kasus *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc.* Mahkamah Agung menjelaskan *Functionality Doctrine* sebagai berikut: "In general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article, that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage."¹⁴ Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui

¹³Kristen E. Knauf, "Shades of Gray: The Functionality Doctrine and Why Trademark Protection Should Not Be Extended To University Color Schemes", *Marquette Sports Law Review*, Vol. 21, 2010, hlm. 364.

¹⁴Justin Hughes, "Cognitive and Aesthetic Functionality In Trademark Law", *Cardozo Law Review*, vol. 36, 2015, hlm. 1233.

fitur dianggap fungsional dan tidak dapat berfungsi sebagai merek jika fitur tersebut penting (*essential*) untuk penggunaan atau tujuan produk atau jika fitur tersebut mempengaruhi biaya atau kualitas produk. Yang mana penggunaan eksklusif dari fitur tersebut akan menempatkan kompetitor pada kerugian yang tidak terkait dengan reputasi yang signifikan. Atau dapat dikatakan pemberian hak merek atas fitur yang fungsional dapat berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat. Metode dalam penentuan fungsionalitas biasanya menggunakan *Morton-Norwich factors* yang memuat beberapa pertanyaan dibawah ini:¹⁵

1. Apakah ada paten utilitas yang berlaku atau kadaluarsa yang mengungkapkan keuntungan teknis (utilitarian) dari bentuk yang ingin didaftarkan sebagai merek?;
2. Apakah pemohon memiliki iklan yang mempromosikan keuntungan teknis (utilitarian) dari bentuk tersebut?;
3. Apakah tersedia alternatif bentuk fungsional lain yang sama atau sebanding bagi kompetitor?;
4. Apakah bentuk tersebut dihasilkan dari metode pembuatan yang sederhana dan murah?.

Penting untuk diketahui bahwa *Functionality Doctrine* tidak terpengaruh oleh bukti adanya *Secondary meaning*. Jadi sekali pun terbukti bahwa konsumen telah mengkaitkan fitur fungsional tersebut dengan satu sumber produk, perlindungan merek dagang tidak akan diberikan sehubungan dengan adanya kepentingan publik yang utama perlu dilindungi. Akan tetapi pada prakteknya tanda yang bersifat fungsional masih berhak mendapatkan perlindungan merek jika metode fungsionalnya dapat diperoleh dengan cara lain. Atau dapat dikatakan bahwa masalah fungsional dalam pendaftaran merek 3D di Amerika Serikat hanya dapat diatasi jika pemohon merek dapat membuktikan bahwa ada banyak alternatif bentuk lain yang sebanding atau lebih unggul yakni dapat bekerja lebih baik dari bentuk yang pemohon merek daftarkan. Agar menjadi bukti, bentuk alternatif harus sesuai dengan kategori barang yang sama dengan barang pemohon dan ketersediaan bentuk alternatif ini jumlahnya harus lebih dari satu.

Sama seperti Amerika Serikat, pendaftaran merek 3D di Uni Eropa juga mempertimbangkan aspek fungsionalitas. Dalam *European Union Trade Mark Regulation* Pasal 7 ayat 1 huruf (e) memuat ketentuan tentang alasan penolakan mutlak, yang mana disebutkan bahwa sebuah tanda tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila terdiri dari:

- (i) Bentuk atau karakteristik lain yang dihasilkan dari sifat barang itu sendiri
- (ii) Bentuk atau karakteristik lain yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis
- (iii) Bentuk atau karakteristik lain yang memberikan nilai substansial pada barang

¹⁵Karen Feisthamel, Amy Kelly and Johanna Sistek, "Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of Product Configuration Trade Dress with the USPTO," *Official Journal of The International Trademark Association*, Vol. 95, 2005, hlm 1378.

Dari ketiga alasan tersebut pertimbangan aspek fungsionalitas tercermin pada point kedua alasan penolakan.¹⁶ Bentuk yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis tidak dapat didaftarkan sebagai merek atau dengan kata lain bentuk yang memberikan keuntungan teknis tidak boleh didaftarkan sebagai merek. Selain itu bentuk yang berasal dari paten yang telah berakhir masa perlindungannya juga masuk dalam alasan penolakan ini sebab penemuan teknis tidak boleh menikmati perlindungan hukum abadi karena adanya kepentingan publik yang utama perlu dilindungi.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf (e) (ii) *European Union Trade Mark Regulation* ini pernah diterapkan dalam kasus *Soci t  des Produits Nestl  SA v. Cadbury UK Ltd.*, bentuk coklat *Kit Kat* milik *Nestl * yang berbentuk persegi panjang dengan alur garis yang membagi bentuk tersebut menjadi empat bagian bentuk persegi panjang yang lebih kecil, dipandang sebagai bentuk yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis. Sebab Hakim mengidentifikasi bahwa alur garis tersebut dirancang agar konsumen mudah untuk memotong coklat dan memakan coklat tersebut.¹⁷ Begitu pula dalam kasus *Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd.* Dimana Bentuk alat cukur berkepala tiga milik *Philips* dianggap mencapai hasil teknis yakni bentuk alat cukur berkepala tiga tersebut mampu memberikan hasil cukur yang maksimal dibandingkan bentuk alat cukur yang lain. Akan tetapi *Philips* berhasil membuktikan bahwa ada bentuk alat cukur lain yang dapat memberikan hasil cukur yang sama baiknya. Namun Hakim dalam kasus tersebut tetap memutuskan bahwa bentuk alat cukur milik *Philips* bersifat fungsional dan memenuhi ketentuan alasan penolakan mutlak, meskipun ada alternatif bentuk alat cukur lain yang mampu bekerja sama baiknya. Dengan ini dapat diketahui bahwa di Uni Eropa terkait dengan masalah fungsionalitas dalam pendaftaran merek 3D tidak dapat diatasi dengan adanya bentuk alternatif lain yang mampu memberikan hasil teknis yang sama. Penting untuk diketahui bahwa masalah fungsionalitas dalam pendaftaran merek 3D di Uni Eropa juga tidak dapat diatasi dengan adanya bukti *Secondary meaning*.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa pada dasarnya sama-sama menerapkan persyaratan non-fungsional pada pendaftaran merek 3D. Perlu dipahami bahwa tujuan diterapkannya persyaratan non-fungsional dalam pendaftaran merek 3D harus dilihat dalam konteks tujuan hukum merek. Hukum merek umumnya memiliki dua tujuan yakni untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan melindungi persaingan usaha yang sehat. Yang mana diterapkannya persyaratan non-fungsional dalam pendaftaran merek 3D pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dengan memastikan bahwa pesaing dapat menyalin fitur tanda dalam hal ini bentuk barang dan kemasan barang yang sangat dibutuhkan oleh

¹⁶ Kexin Li, *Op.Cit.*, (Note 1), hlm. 469.

¹⁷ Tyler M. Seling, *Op.Cit.*, (Note 13), hlm. 479.

produk mereka, sehingga tetap dapat bersaing secara sehat di pasaran.¹⁸ Menurut penulis, diterapkannya persyaratan non-fungsional dalam pendaftaran merek 3D merupakan suatu bentuk sikap kehati-hatian dalam pemberian perlindungan merek terhadap tanda 3D. Mengingat tanda 3D dalam hal ini bentuk barang dan kemasan barang merupakan tanda yang alternatifnya terbatas. Melalui keseluruhan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa persyaratan non-fungsional dalam pendaftaran merek 3D bersifat mutlak. Maka setiap tanda 3D yang hendak didaftarkan sebagai merek selain harus memenuhi persyaratan kekhasan atau daya pembeda, tanda 3D tersebut juga harus memenuhi persyaratan non-fungsional.

Perlindungan Merek 3D di Indonesia

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa sekurangnya ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh tanda agar dapat didaftarkan sebagai merek:

1. Tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Tidak 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;
4. Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Bukan merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sekilas dari keenam syarat pendaftaran merek yang telah disebutkan diatas tidak jauh berbeda dengan syarat pendaftaran merek yang ada di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Akan tetapi selain memberlakukan keenam syarat tersebut Amerika Serikat dan Uni Eropa juga memberlakukan persyaratan non-fungsional dalam pendaftaran merek 3D.

Seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya bahwa di Amerika Serikat berlaku persyaratan non-fungsional. Persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan alasan penolakan *Lanham Act Section 1052 (e) (5)*, yakni permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila tanda yang hendak didaftarkan sebagai merek terdiri dari materi apapun, secara keseluruhan, bersifat fungsional. Begitu pula di Uni Eropa juga memuat persyaratan non-fungsional dalam ketentuan

¹⁸ Mitchell M Wong, "The Aesthetic Functionality Doctrine and The Law of Trade-Dress Protection", *Cornell Law Review*, Vol. 83, 1998, hlm. 1154.

alasan penolakan Pasal 7 ayat 1 huruf (e) (ii) *European Union Trade Mark Regulation*, yang mana disebutkan bahwa sebuah tanda tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila terdiri dari bentuk atau karakteristik lain yang diperlukan untuk mendapatkan hasil teknis. Persyaratan non-fungsional inilah yang belum diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Mengingat sistem hukum merek Indonesia sama sekali belum memiliki pengalaman terkait dengan pendaftaran merek 3D dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia sebagaimana yang telah dituangkan dalam konsiderans Undang-Undang Merek. Penulis merasa bahwa Indonesia perlu memberlakukan persyaratan non-fungsional yang ada di Amerika Serikat. Sebab ketentuan persyaratan non-fungsional yang diterapkan di Amerika Serikat tidak terlalu kaku dan memiliki metode penentuan fungsional yang lebih jelas jika dibandingkan dengan Uni Eropa.

Ketentuan persyaratan non-fungsional yang berlaku di Uni Eropa sangat kaku, dimana permasalahan terkait dengan persyaratan non-fungsional pada tanda 3D yakni bentuk barang dan kemasan barang di Uni Eropa tidak dapat diatasi dengan adanya bentuk alternatif lain yang sebanding atau lebih unggul dari bentuk yang pemohon merek daftarkan. Berbeda dengan persyaratan non-fungsional yang berlaku di Amerika Serikat dimana permasalahan terkait dengan persyaratan non-fungsional pada tanda 3D dapat diatasi jika pemohon merek dapat membuktikan bahwa ada banyak alternatif bentuk lain yang sebanding atau lebih unggul dari bentuk yang pemohon merek daftarkan. Kemudian Agar menjadi bukti, bentuk alternatif yang diajukan harus sesuai dengan kategori barang yang sama dengan barang pemohon dan ketersediaan bentuk alternatif ini jumlahnya harus lebih dari satu. Selain itu Amerika Serikat juga memiliki metode penentuan fungsionalitas yang dikenal dengan *Morton-Norwich factors* sebagaimana yang telah Penulis jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu Penulis merasa bahwa Indonesia perlu memberlakukan persyaratan non-fungsional seperti yang ada di Amerika Serikat.

Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan merek adalah metode penentuan daya pembeda pada merek 3D. Di Indonesia pada umumnya penentuan daya pembeda pada merek hanya dilihat dari, apakah tanda tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal atau dengan merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar dan apakah tanda tersebut generik, terlalu sederhana ataupun terlalu rumit. Sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Merek, tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Namun sayangnya penentuan daya pembeda yang demikian, menurut Penulis belum mampu memberikan tolak ukur yang jelas untuk menentukan daya pembeda pada merek 3D.

Oleh karena itu Indonesia seharusnya mengadopsi metode penentuan daya pembeda yang ada di Amerika Serikat yakni khususnya penentuan daya pembeda dengan menggunakan *Seabrook test* dan *secondary meaning*. Mengapa tidak menggunakan *Abercrombie test*? Sebab penentuan

daya pembeda pada merek 3D akan lebih tepat jika menggunakan *Seabrook test* dari pada menggunakan *Abercrombie test*. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam *Seabrook test* penentuan daya pembeda suatu bentuk produk atau kemasan produk didasarkan pada jawaban dan keterangan ahli terhadap tiga pertanyaan *Seabrook test* yang diajukan untuk menilai apakah bentuk tersebut cukup berbeda atau unik dari bentuk yang telah ada sebelumnya dalam industri kelas barang yang dimaksud. Menurut penulis dalam menentukan daya pembeda pada merek 3D justru harus melibatkan seorang ahli yang benar-benar memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai macam jenis bentuk produk dan kemasan produk dibidang tertentu. Agar nantinya mampu menghasilkan analisis daya pembeda yang tepat. Sedangkan *Abercrombie test* kurang mampu memberikan analisis daya pembeda yang tepat sebab penentuan daya pembeda pada merek 3D hanya didasarkan pada keterkaitan antara tanda tersebut dengan produk yang diwakilinya. Yang mana bentuk barang dan kemasan barang dianggap unik atau secara inheren memiliki daya pembeda, apabila bentuk barang dan kemasan barang tersebut tidak menggambarkan secara jelas produk yang diwakilinya, dengan tidak membangun keterkaitan langsung antara bentuk barang dan kemasan barang yang digunakan sebagai merek dengan produk yang diwakilinya. Sehingga kurang mampu membuktikan apakah bentuk tersebut cukup berbeda atau unik dari bentuk barang dan kemasan barang yang telah ada sebelumnya dalam industri kelas barang yang dimaksud.

Dengan ini seharusnya penentuan daya pembeda pada merek khususnya merek 3D di Indonesia tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan apakah tanda tersebut generik, terlalu sederhana atau pun terlalu rumit sehingga tidak jelas dan apakah tanda tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal atau dengan merek yang sudah terdaftar. Namun juga perlu dipertimbangkan apakah tanda itu unik atau tidak biasa dibidang tertentu, apakah tanda itu hanyalah sekedar penyempurnaan dari bentuk atau desain yang umum diadopsi dan terkenal untuk industri kelas barang tertentu, serta perlu dibuktikan bahwa bentuk 3D tersebut benar-benar berfungsi sebagai indikator sumber produk di benak konsumen, sebab pada umumnya konsumen tidak mungkin langsung mengkaitkan suatu bentuk barang atau kemasan barang dengan sumber produk yang mendasarinya jika tidak ada kata atau tanda dua dimensi (2D) di atasnya. Sehingga Pemohon harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan merek 3D.

PENUTUP

Pada dasarnya konsep merek 3D sedikit berbeda dengan konsep merek tradisional. Dalam konsep merek tradisional pada umumnya tidak ada ketentuan mengenai persyaratan non-fungsional atau dengan kata lain dalam pendaftaran merek tradisional biasanya hanya mengutamakan persyaratan daya pembeda saja, namun di dalam konsep merek 3D terdapat

ketentuan mengenai persyaratan non-fungsional, yakni pada pendaftaran merek 3D tidak hanya mengutamakan persyaratan daya pembeda saja, akan tetapi tanda 3D tersebut juga harus memenuhi persyaratan non-fungsional Suatu tanda 3D dapat didaftarkan sebagai merek, jika tanda 3D tersebut tidak bersifat fungsional yaitu apabila tanda 3D tersebut tidak memberikan keuntungan teknis dalam penggunaan maupun tujuan produk, dan tanda 3D tersebut bukan dihasilkan dari metode pembuatan yang sederhana dan murah, maka dengan ini dapat dipahami bahwa suatu tanda 3D dapat didaftarkan sebagai merek apabila memenuhi persyaratan daya pembeda dan persyaratan non-fungsional.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dimana saat ini Undang-Undang Merek tidak mengatur merek 3D secara komprehensif, Penulis menawarkan sebuah solusi yakni Direktur Merek dan Indikasi Geografis dapat membuat surat edaran mengenai petunjuk atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran merek 3D. Sebab dengan kondisi pengaturan Undang-Undang Merek yang seperti sekarang ini tidak memungkinkan untuk membentuk suatu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dikarenakan tidak ada ketentuan yang menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Merek untuk mengatur lebih lanjut merek 3D ke dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri, sehingga Penulis merasa bahwa dalam keadaan demikian, hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan membuat surat edaran. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹⁹ Surat edaran tersebut nantinya ditujukan bagi para pemeriksa merek, pemohon pendaftaran merek dan konsultan Kekayaan Intelektual (KI).

Sebelum mengeluarkan surat edaran, kantor merek perlu melakukan penemuan hukum terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Mengapa Penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan perbandingan? Sebab pendekatan perbandingan sangat tepat digunakan terutama dalam situasi ketika berhadapan dengan isu hukum dimana sumber-sumber hukum positif nasional tidak memberikan jawaban yang eksplisit atas isu tersebut.²⁰ Dengan menggunakan pendekatan perbandingan kantor merek akan lebih mudah untuk melakukan penemuan hukum guna mengetahui bagaimana hukum tentang merek 3D itu dan seperti apa seharusnya teknis pendaftaran merek 3D itu. Sehingga kantor merek dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan dapat mengacu pada sumber-sumber hukum negara lain, baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilannya (*jurisprudence*) atau juga dapat melihat pada *best practices* pendaftaran merek 3D di negara lain.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

²⁰ Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia, Mandar Maju*, Bandung: 2016, hlm. 114.

Dalam jangka panjang Indonesia perlu mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menambahkan ketentuan mengenai persyaratan non-fungsional dan menambahkan ketentuan bahwa Pemohon yang hendak mendaftarkan merek 3D harus membuktikan bahwa tanda 3D dalam hal ini bentuk barang dan kemasan barang yang Pemohon daftarkan telah berfungsi sebagai indikator sumber produk di benak konsumen serta minimal tanda 3D yang hendak didaftarkan sebagai merek telah digunakan secara substansial eksklusif selama lima tahun berturut-turut dalam perdagangan. Sehingga melalui ketentuan ini Pemohon diharuskan untuk membangun *secondary meaning* terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan merek 3D. Selain yang telah disebutkan diatas perlu juga untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang Merek mengenai pendelegasian kewenangan untuk mengatur merek 3D lebih lanjut dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Bagi para pemeriksa merek dalam menentukan fungsionalitas pada merek 3D, dapat mengadopsi metode penentuan fungsionalitas yang diterapkan di Amerika Serikat yang biasa disebut dengan *Morton-Norwich factors*. Kemudian untuk menentukan daya pembeda pada merek 3D seharusnya pemeriksa merek perlu mempertimbangkan apakah tanda itu unik atau tidak biasa dibidang tertentu, selanjutnya apakah tanda itu hanyalah sekedar penyempurnaan dari bentuk atau desain yang umum diadopsi dan terkenal untuk industri kelas barang tertentu, serta pemeriksa merek juga perlu mempertimbangkan apakah tanda tersebut telah berfungsi sebagai indikator sumber produk di benak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2015.

Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2016.

Jurnal

Amir H. Khoury, "Three-Dimensional Objects As Marks: Does A "Dark Shadow" Loom Over Trademark Theory?", *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol. 26, 2008.

Indirani Bastian Christy Wauran & Titon Slamet Kurnia, "confusion dan Pembatalan Merek oleh Pengadilan", *Mimbar Hukum* Vol. 27, Juli 2015.

Joan L. Dillon dan Michael Landau, "Development of Different Standards for Protection of Trade Dress," *Official Journal of The International Trademark Association*, Vol. 94, 2004.

Justin Hughes, "Cognitive and Aesthetic Functionality in Trademark Law", *Cardozo Law Review*, vol. 36, 2015.

Karen Feisthamel, Amy Kelly and Johanna Sistek, "Trade Dress 101: Best Practices for the Registration of Product Configuration Trade Dress with the USPTO," *Official Journal of The International Trademark Association*, Vol. 95, 2005.

Kexin Li, Where Is The Right Balance?-Exploring The Current Regulations On Nontraditional Three-Dimensional Trademark Registration In The United States, The European Union, Japan And China, *Wisconsin International Law Journal*, No. 2, Vol. 30, 2012.

Kristen E. Knauf, "Shades of Gray: The Functionality Doctrine and Why Trademark Protection Should Not Be Extended To University Color Schemes", *Marquette Sports Law Review*, Vol. 21, 2010.

Mitchell M Wong, "The Aesthetic Functionality Doctrine and The Law of Trade-Dress Protection", *Cornell Law Review*, Vol. 83, 1998.

Rohit A. Sabnis, "Product Configuration Trade Dress and Abercrombie: Analysis of Ashley Furniture Industries, Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd.," *The Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, Vol. 1 issue 1, 2002.

Tyler M. Seling, "The Kit Kat Conundrum: Difficulties In Obtaining Trademarks For Shapes And Containers", *Michigan State International Law Review*, Vol. 25, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

United States Lanham Act.

European Union Trade Mark Regulation.

European Union Trade Mark Directive.