repository.ub.ac.id

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AROMA (*SCENT*) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALFAINA SAKINAH
155010100111110

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AROMA (*SCENT*) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional)

ALFAINA SAKINAH
NIM : 155010100111110

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 07 Februari 2019 dan disahkan pada tanggal 20 Februari 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.	Moch. Zairul Alam, SH., MH.
NIP.196611121989032001	NIP.197409092006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Perdata
Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.	Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 197608151999031003	NIP. 197206222005011002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 Januari 2019
Yang menyatakan,

Alfaina Sakinah
155010100111110

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahNya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada titik dimana terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW pembawa risalah kebenaran yang selalu mengingat umatnya dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Moch. Zairul Alam, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, motivasi, serta nasihatnya utnuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kedua orang tua penulis Ibu Riyastiti dan Bapak Samsudin, saudara-saudara penulis Mbak Ika, Mas Wiwid, Mbak Jannah, Mas Fithron, Mbak Ifah, Mas Hafizh, Mas Affan yang mampu menjadi rumah sebagai sumber kekuatan dan semangat tak lupa kedua keponakan penulis Hamzah dan Salman yang dapat menjadi *moodbooster* dikala penulis jenuh;
6. Teman-teman penulis Dian Ayu Nurul M. dan Nur Persmawati Sahar Putri yang menjadi teman seperjuangan, saling memberi dukungan, motivasi dan semangat dalam menjalani kehidupan mahasiswa hingga semester akhir;
7. Teman-teman satu grup dosen bimbingan sesama pejuang skripsi yang juga turut saling membantu hingga selesainya skripsi ini. Khususnya kepada Niken Ayu yang banyak memberikan informasi, masukan, serta terus memberikan dorongan dan semangat;
8. Teman-teman seperjuangan FH UB angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas bantuan, dukungan dan semangatnya;
9. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang menjadi tempat penulis dalam mempelajari penulisan suatu karya ilmiah sehingga memperoleh ilmu yang sangat membantu dan bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini. Di samping, itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dari kata sempurna, sehingga kritik dan masukan-masukan yang bersifat konstruktif akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya penulis sendiri serta dapat memperluas pengetahuan dan cakrawala berpikir para pembaca, serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 30 Januari 2019

Alfaina Sakinah

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Alfaina Sakinah, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2019, TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AROMA (*SCENT*) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Hukum Merek Indonesia dan Perspektif Internasional), Afifah Kusumadara, SH, LLM, SJD dan Moch. Zairul Alam, SH, MH.

Secara tradisional, merek memiliki arti yang terbatas pada tanda yang berupa huruf, kata, nama, angka, gambar, warna, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa untuk membedakan suatu produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun dalam perkembangannya, diluar arti secara tradisional berkembang pula konsep merek secara non-tradisional yang telah diterima dan diterapkan di beberapa negara di dunia. Merek non-tradisional adalah tanda yang memiliki daya pembeda namun tidak termasuk dalam kualifikasi pengertian merek secara tradisional. Diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: merek non-tradisional visual dan merek non-tradisional non-visual yang salah satunya adalah aroma. Meskipun merek aroma telah diakui dan dilindungi oleh perjanjian internasional maupun dalam ketentuan merek yang berlaku di beberapa negara, namun Indonesia masih belum secara jelas mengatur perlindungan hukum aroma sebagai merek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah apakah aroma dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hukum merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia dan menurut perspektif Internasional.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan interpretasi gramatikal dan analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Menurut hukum merek yang berlaku di Indonesia, aroma tidak dapat menjadi objek perlindungan dalam hukum merek. Ditandai dari definisi merek, dan syarat tata cara permohonan yang belum memasukkan bentuk merek non-tradisional lain termasuk aroma. 2) Perspektif Internasional membolehkan adanya pendaftaran aroma sebagai merek dengan mempertimbangkan daya pembeda yang dimiliki. Sedangkan Indonesia belum memberikan perlindungan hukum aroma sebagai merek karena cenderung mengutamakan persyaratan penampilan secara grafis.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Alfaina Sakinah, Business Law, Law Faculty Brawijaya University, January 2019, JURIDICAL REVIEW OF AROMA (SCENT) LEGAL PROTECTION AS A MARK IN INDONESIA ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF 2016 ON MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (Comparative Study of Indonesian Mark Law and International Perspective), Afifah Kusumadara, SH, LLM, SJD and Moch. Zairul Alam, SH, MH.

Traditionally, marks have a meaning that is limited to signs in the form of letters, words, names, numbers, images, colors, color arrangements, or combinations of these elements used in the trading of goods and / or services to distinguish a product from one company to other company. But in its development, beyond the traditionally meaning, developed non-traditional mark concepts that have been accepted and applied in several countries in the world. Non-traditional marks are signs that have distinguishing features but are not included in the qualifications of traditional mark understanding. Classified into 2 groups, namely: non-traditional visual marks and non-traditional non-visual marks, one of which is scent. Although the scent mark has been recognized and protected by international agreements as well as in marks provisions that apply in several countries, Indonesia still has not clearly regulated the legal protection of scent as a mark.

Based on this background, the legal issues to be raised in this study are whether scent can be used as an object of mark legal protection in Indonesia according to Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications, and the comparison of scent legal protection arrangements as marks in Indonesia and according to an international perspective.

To answer the above problems, this normative juridical legal research uses a statute approach and a comparative approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are used as sources of legal research. The search for legal material in this study was carried out through documentation studies and library studies. Then analyzed using a research method that is descriptive analysis using grammatical interpretation and analysis to answer the problems that are the focus of research.

Based on the discussion, it can be concluded: 1) According to the applicable mark law in Indonesia, scent cannot be the object of protection in mark law. Characterized by mark definition, and requirements for procedures for applications that have not included other non-traditional marks including scents. However, the scent mark can fulfill the conditions of mark registration in Indonesia by not being included in the category of marks that cannot be registered or those that are refused registration. 2) The International Perspective allows the registration of scent as a mark by considering the differentiation possessed. Whereas Indonesia has not provided the legal protection of scent as a mark because it tends to prioritize graphical representation requirements.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan……..... ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi…….... iii
Kata Pengantar……... iv
Ringkasan……... vi
Summary……. vii
Daftar Isi……..... viii
Daftar Tabel……..... x
Daftar Gambar……..... xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…… 1
B. Rumusan Masalah……... 9
C. Tujuan Penelitian…… 9
D. Manfaat Penelitian…….. 10
E. Sistematika Penulisan…… 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual…….....…… 13
B. Kajian Umum Tentang Merek…….....……..... 22
C. Kajian Umum Tentang Aroma……..…. 38

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian……... 45
B. Metode Penelitian……... 46
1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)……. 46
2. Pendekatan Pebandingan (*Comparative Approach*)……..... 46
C. Jenis Bahan Hukum……..... 47
1. Bahan Hukum Primer…….. 47
2. Bahan Hukum Sekunder…….. 48
3. Bahan Hukum Tersier…….. 48
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum…… 49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum……... 49
F. Definisi Konseptual……...… 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Aroma Sebagai Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis……..……. 51
1. Lingkup Merek Menurut Hukum Merek di Indonesia……..... 51
2. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek Non-tradisional……. 53
3. Pendaftaran Merek……... 54
4. Faktor-faktor *Scent Mark* Sebagai Unsur Merek …… 63
5. Permasalahan atau Kendala Pendaftaran Aroma Sebagai Merek……..... 66

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Aroma Sebagai Merek di Indonesia dan Menurut Perspektif Internasional ……..... 74
1. Aspek-Aspek Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Merek Aroma (*Scent Mark*)……..... 74
2. Perbandingan Hukum Merek Indonesia dengan Ketentuan Internasional dan Hukum Merek di beberapa negara lain..... 103

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……. 108
B. Saran……...…… 109

DAFTAR PUSTAKA……...…….....…. 110

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. *Gas Chromatography System* 69
Gambar 4.2. *Scheme of a Gas Chromatography System* 69
Gambar 4.3. *Gas Chromatograph* 69
Gambar 4.4. *Madeleine Camera* 70
Gambar 4.5. *Scent Dome* 71
Gambar 4.6. Aplikasi *Scent Dome* 71
Gambar 4.7. Ismell 72
Gambar 4.8. Aroma Jet 72
Gambar 4.9. Jenis Merek di Australia 98
Gambar 4.10. Merek Aroma Terdaftar di Australia 99

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian 8
Tabel 2.1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual..... 15
Tabel 4.1. Perbandingan Hukum Merek 103

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki manusia. Kemampuan intelektual manusia yang berupa daya cipta, rasa dan karsa menghasilkan karya di berbagai bidang baik dalam ilmu pengetahuan, seni, dan juga teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang melekat sebagai konsekuensi menjadi kekayaan (*property*), bilamana melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya bisa dinikmati.[1] Maka dari itu dirasakan perlu adanya perlindungan terhadap buah pemikiran dan kreativitas akal seorang manusia yang dapat memiliki nilai ekonomi ini.

Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap HAKI yang meliputi Hak Cipta dan Hak Terkait, serta Hak Kekayaan Industri yang meliputi Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Setelah Indonesia meratifikasi *The Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) pula. Indonesia telah mempercepat usahanya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan baru di bidang Hukum

[1] Kholis Roisah, **Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa**, Setara Press, Malang, 2015, hlm 9.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kekayaan Intelektual (HKI).[2] Salah satunya adalah Merek, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan keempat dari hukum merek di Indonesia.

Awalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menandai revolusi hukum merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.[3] Indonesia sendiri mengambil hukum Belanda dan telah mengubah stelsel pendaftaran dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif.[4] UU Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem deklaratif, sedangkan UU Nomor 19 Tahun 1992 dianut stelsel konstitutif.[5] Pasca pembentukan WTO tahun 1994, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1997.[6] Dalam perkembangannya, pada tahun 2001 kedua Undang-Undang yang menjadi satu paket instrumental tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.[7] Dan perubahan yang terakhir dan berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perubahan sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif diharapkan mampu memperbaiki situasi perdagangan Indonesia. Dengan diterapkannya sistem konstitutif yang dipandang lebih menjamin kepastian hukum, karena hak merek diberikan melalui pendaftaran. Seseorang pendaftar merek yang pertama, dialah yang berhak atas merek. Sedangkan merek yang tidak didaftarkan tidak

---

[2] M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, **Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**, Gadjah Mada *University Press*, Yogyakarta, 2017, hlm 1.
[3] Henry Soelistyo, ***Bad Faith* Dalam Hukum Merek**, Maharsa, Yogyakarta, 2017, hlm 1.
[4] Taryana Soenandar, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 65.
[5] *Ibid*, hlm 66.
[6] Henry Soelistyo*, Op.cit*, hlm 2.
[7] *Ibid*.

memperoleh perlindungan hukum.[8] Undang-Undang Hak kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki sifat yang tertutup. Artinya, yang mendapatkan perlindungan adalah hal yang telah dicantumkan secara eksplisit di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merek secara normatif diartikan sebagai tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.[9] Tanda yang dimaksud tersebut dapat saja berupa kata-kata, huruf-huruf, angka, foto, gambar, bentuk, label, jenis logo, warna, atau gabungan darinya yang dapat digunakan sebagai pembeda dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Bahkan di beberapa negara, slogan iklan dapat dianggap pula sebagai merek.[10] Lebih khusus lagi dalam dunia industri dan perdagangan yang mengenal merek sebagai pengenal atau identitas atau pembeda produk di pasar.[11] Dalam arti tradisional, merek hanya terbatas pada kreasi visual yakni tanda yang dapat berupa huruf, kata, nama, angka, gambar, warna, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa untuk membedakan satu produk dari satu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya.[12]

---

[8] Gatot Supramono, **Menyelesaikan sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 218.

[9] *World Intellectual Property Organization,* 2008, **Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah** *(online), Intellectual Property for Business Series No. 1,* Publikasi WIPO No. 900, terjemahan KADIN Indonesia, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, (16 Januari 2019), hlm 3.

[10] *Ibid*.

[11] Rahmi Jenet Parinduri, ***Interface*** **Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 203.

[12] Ranti Fauza Mayana, 2017, **Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum** *(online)*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2, No. 1, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/79/50, (24 November 2018), hlm 27.

Seiring berjalannya waktu, dalam perkembangannya diluar arti secara tradisional berkembang pula konsep merek secara non-tradisional/non-konvensional yang telah diterima pendaftarannya dan diterapkan di beberapa negara di dunia.[13] Secara lebih sederhananya, merek non-tradisional adalah tanda yang memiliki kemampuan membedakan suatu produk atau memiliki daya pembeda namun tidak termasuk dalam kualifikasi pengertian merek secara tradisional. Hal ini menyebabkan cakupan pengertian yang sangat luas bagi merek non-tradisional, sehingga dapat memicu kekaburan. Maka dari itu, *The Standing Comittee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* yang berada di bawah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) melakukan analisis lebih mendalam terkait dengan merek non-tradisional dan kemudian mengklasifikasikannya menjadi 2 kelompok, yakni:[14]

1. Merek non-tradisional visual, seperti: merek tiga dimensi (*three dimensional mark)*, warna (*color*), hologram, posisi (*position*), gerakan (*motion)*, slogan, judul film dan buku, tanda multimedia, dan gestur (*gesture*).
2. Merek non-tradisional non-visual, seperti: suara (*sound*), aroma (*scent*), rasa (*taste*) dan tekstur (*texture*).

Aroma sebagai merek telah diakui di beberapa negara, seperti pendaftaran aroma wewangian *Hallmark* untuk kartu yang terdaftar di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, dan Jerman. Selanjutnya, merek berupa aroma rumput segar yang baru dipangkas (*the smell of fresh cut grass*) untuk bola tenis telah diterima di beberapa negara Uni Eropa. Merek berupa aroma buah-buahan (*grape, orange,*

[13] Rahmi Jenet Parinduri, ***Interface* Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, *Loc.cit*.
[14] Ranti Fauza Mayana, *Loc.cit*.

lemon) untuk oli terdaftar di beberapa negara Uni Eropa.[15] Negara-negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, bahkan Malaysia telah membuka jalan pelindungan hukum bagi aroma sebagai merek. Adapun Cina yang akan memasukkan pula merek non-tradisonal seperti aroma, warna dan suara ke dalam cakupan hukum kekayaan intelektualnya.[16] Namun di Indonesia, aroma sebagai merek masih merupakan hal yang tidak lumrah, konsep aroma sebagai merek belum memiliki kejelasan aturan hukum dan perlindungan hukum terhadapnya.

Lingkup merek di Indonesia berdasarkan regulasi tentang merek yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan:

> "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 brang dan/atau jasa"

Konsep merek di Indonesia meliputi semua bentuk dalam rumusan tersebut yang dapat ditampilkan secara grafis. Baru terdapat 4 kategori merek non-tradisional yang termasuk ke dalam cakupan perlindungannya yakni, bentuk 3 dimensi, warna, suara dan hologram. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum terhadap perlindungan aroma sebagai merek di Indonesia.

Merek berupa aroma tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, namun tidak ada larangan bagi pendaftaran merek berupa aroma. Apabila ada aroma yang didaftarkan sebagai merek, maka sepanjang

---

[15] Rahmi Jened Parinduri, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi**, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 86.

[16] Mezulanik, Eleni, 2012, ***The Status of Scent as Trademark: An International Perspective***, INTABulletin, Vol. 67 No. 1, https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx, (17 Januari 2019).

aroma tersebut memiliki daya pembeda dan tidak bersifat *generic* atau *deceptive* seyogianya dapat didaftarkan. Contohnya, merek aroma didaftarkan untuk *parfume* atau wewangian seyogianya dinilai sebagai merek *generic* karena dari asalnya memang wewangianya yang akan dijual.[17]

Aroma memang akan sedikit sulit untuk dijadikan sebagai merek, karena harus dapat ditunjukkan bahwa aroma itu bukanlah merupakan esensi produk yang dijual tetapi hanya sebagai tanda pembeda sebuah produk yang diproduksi suatu perusahaan. Selain hanya sebagai pembeda, aroma juga harus bisa diidentifikasi secara jelas, presisi dan objektif sebagai sebuah tanda pembeda. Dalam hal ini, secara prinsip tidak ada keberatan untuk pendaftaran aroma sebagai merek.[18] *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi yang sangat sederhana mengenai merek yakni sebagai berikut:

> *"A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights"*[19]

Adapun jenis merek yang dapat didaftarkan menurut WIPO adalah:

> "*A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless"*[20]

Melihat luasnya ketentuan WIPO tersebut, Indonesia perlu melangkah maju dengan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Internasional tentang merek agar dapat memberikan payung hukum bagi bentuk lain dari merek non-

---

[17] Rahmi Jenet Parinduri, ***Interface* Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI),** *Op.cit*, hlm 223.

[18] *Ibid*, hlm 85.

[19] *World Intellectual Property Organization*, ***Trademarks*** *(online),* http://www.wipo.int/trademarks/en/, (8 Oktober 2018).

[20] *Ibid.*

tradisional yang semakin lama semakin berkembang salah satunya adalah aroma agar nanti tidak terjadi kekosongan hukum. Terkait dengan ketentuan yang lebih spesifik mengenai perlindungan merek, Indonesia dapat menengok praktik perlindungan merek di negara lain yang telah mencakup perlindungan terhadap merek non-tradisional untuk bisa memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi bentuk merek yang lain termasuk aroma sehingga Indonesia dapat mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum baik bagi aroma sebagai merek itu sendiri maupun bagi subjek hukum yang memilih aroma sebagai merek bagi produk barang dan/atau jasa mereka.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat kekosongan hukum mengenai perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia. Merek tidak terbatas pada bentuk kreasi konvensional/tradisional tetapi dalam perkembangannya terdapat merek non-tradisional yang lebih kompleks dan beragam bentuk, yang mana menurut ketentuan Internasional aroma telah dapat dimasukkan ke dalam cakupan perlindungan hukum merek. Sehingga, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum aroma sebagai merek melalui perbandingan ketentuan perlindungan merek secara Internasional dan praktik di beberapa negara lain dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan membuat sebuah penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AROMA (*SCENT*) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Perbandingan Hukum Merek Di Indonesia dan Perspektif Internasional)**.

Berdasarkan tema penelitian tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pada tema penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian oleh Alif Kartika Irianti dari Fakultas Hukum Universtas Brawijaya dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.Sus/2011)" dan penelitian yang dilakukan oleh Dynda Fanisha dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul "Urgensi dan Dasar Pemikiran Hukum Suara Sebagai Unsur Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Komparatif Antara Undang-Undang Merek Indonesia dan Singapura)". Penelitian tersebut akan dijadikan bahan hukum bagi penulis untuk ditambahkan di dalam pembahasan yang menjawab rumusan permasalahan terkait dengan perlindungan hukum merek non-tradisional khususnya aroma yang menjadi permasalah dalam penelitian ini.

Tabel 1.1.
Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket.
1.	2015	Alif Kartika Irianti / Fakultas Hukum Universtas Brawijaya	"Perlindungan Hukum Bagi Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.Sus/2011)"	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek 3 dimensi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/Pdt.Sus/2011?	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah merujuk pada objek penelitian yang dikaji, peneliti terdahulu menjadikan merek non-tradisional berupa merek 3 dimensi dan suara sebagai objek penelitiannya,
2.	2016	Dynda Fanisha / Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	"Urgensi dan Dasar Pemikiran Hukum Suara Sebagai Unsur Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Komparatif Antara	1.Bagaimana urgensi dan dasar pemikiran hukum yang memungkinkan suara sebagai bagian atau unsur dari merek di Indonesia?	

			Undang-Undang Merek Indonesia dan Singapura)"	2. Bagaimana perbandingan pengaturan suara sebagai unsur rmerek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan peraturan merek di Singapura?	sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan hukum yang akan diteliti lebih lanjut untuk dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah aroma (*scent*) dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hukum merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum aroma (*scent*) sebagai merek di Indonesia dan menurut perspektif Internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi aroma (*scent*) sebagai merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan perlindungan hukum aroma (*scent*) sebagai merek di Indonesia dan menurut Perspektif Internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum maupun bagi masyarakat. Memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum di Indonesia khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait perlindungan bagi aroma sebagai merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang merek.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat untuk semakin memahami tentang perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual terutama di bidang perlindungan merek di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan pembuatan kebijakan mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan hukum serta alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika dari penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori, informasi, serta kajian umum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Merek yang selanjutnya berguna sebagai pedoman dalam pemecahan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan, definisi operasional, bahan hukum dan cara pengumpulan serta analisis data yang dilakukan melalui studi yuridis normatif yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil analisis penulis mengenai perlindungan hukum bagi aroma sebagai merek menurut perspektif Internasional dan beberapa praktik di negara lain serta perlindungannya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan serta saran yang dapat direkomendasikan penulis terkait dengan pembahasan permasalahan hukum yang telah diteliti oleh penulis.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Konsep Dasar HKI

Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR). Istilah tersebut tersusun atas tiga kata, yaitu: Hak, Kekayaan dan Intelektual.

> *"*Kekayaan adalah abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti pengetahuan, sastra, teknologi, karya tulis, seni, gubahan lagu, karikatur, dan seterusnya. Kemudian terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut,yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku".[21]

Hak sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama adalah Hak Dasar atau Hak Asasi, adalah hak mutlak dan absolut yang tidak bisa diganggu gugat, seperti contohnya adalah hak hidup, hak untuk memperoleh keadilan, dan lain sebagainya. Kedua, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu adalah hak yang diperoleh karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Di berbagai negara termasuk Indonesia, HKI merupakan hak amanat aturan/perundangan, sehingga masyarakat yang menentukan seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok[22].

Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak atas karya intelektual sebagai salah satu kekayaan yang dapat dimiliki individu, akhirnya menimbulkan keinginan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut. Keinginan

[21] Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 38.
[22] *Ibid*.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ini lambat laun menjadi kebutuhan dan kemudian melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan juga termasuk pula pengakuan atas haknya. Dalam hal ini, HKI dikategorikan sebagai hak milik individu/perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).[23] Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum banyak diantara kita yang mengacu pada Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur, yakni substansi (materi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya). Untuk memahami sistem HKI dapat dilihat juga melalui substansi, struktur, dan budaya HKI.[24]

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah salah satu hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia.[25] Rachmadi Usman berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan karya-karya yang muncul karena kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.[26] Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya dapat dialihkan kepada pihak lain.[27] Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *Intellectual Property Right* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah

---

[23] *Ibid*, hlm 39.
[24] Kholis Roisah*, Op.cit*, hlm 100.
[25] Bambang Kesowo, **Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional**, Jakarta, 2007, hlm 3.
[26] Rika Ratna Permata, Sudaryat & Sudjana, **Hak Kekayaan Intelektual Memahami dasar, cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 15.
[27] *Ibid*, hlm 17.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI).[28] HKI baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, di dengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Di samping itu kreativitas intelektual juga harus orisinil atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbarui dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).[29] Secara umum, *Intellectual Property Right* dibagi menjadi 2 kelompok yakni Hak Milik Perindustrian yang meliputi: merek, paten, desain industri, dan Hak Cipta yang meliputi: kesusastraan, musik, sinematografi, fotografi.

Tabel 2.1.
Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Sumber	Kreativitas Intelektual
Bentuk Gagasan	Bentuk nyata / berwujud
Persyaratan	Orisinil (*originally*) dan baru (*novelty*)
Hasil	Karya seni, ilmu pengetahuan dan temuan teknologi (invensi)
Kandungan nilai	Nilai Ekonomi dan Moral
Konsekuensi	Hak Kekayaan
Konstruksi	Benda bergerak tak berwujud
Kandungan hak	Hak Eksklusif Hak Monopoli
Jenis	Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri

Sumber: Kholis Roisah, 2015, hlm 10.

Pengelompokkan Hak atas Kekayaan Intelektual menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* atau Konvensi WIPO di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 sebagai berikut: [30]

[28] Kholis Roisah, *Op.cit*, hlm 4.
[29] *Ibid,* hlm 9.
[30] *Ibid.*

1) *Literary, artistic, and scientific works;*
2) *Performence of performing artist, phonograms and broadcast;*
3) *Inventions in all fields of human endeavour;*
4) *Scientific discoveries;*
5) *Industrial design;*
6) *Trademark, service mark an commercial names ang designations;*
7) *Protection against unfair competition;*
8) *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

Negosiasi pada Putaran Uruguay (GATT) akhirnya memutuskan perjanjian organisasi perdagangan dunia di Jenewa pada tanggal 25 Desember 1993. Dalam kaitan ini perjanjian terpisah mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual, disebut perjanjian TRIPs juga diputuskan. Persetujuan diatur dalam Part II, yaitu *Standard Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights,* tercatum dari *Section* 1, *Article* 9 s.d. *Section* 8 *Article* 40. Hal tersebut meliputi ketentuan-ketentuan: [31]

1) Hak Cipta dan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Copy Right and Related Rights*);
2) Merek Dagang (*Trademark*);
3) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*);
4) Desain Industri (*Industrial Design*);
5) *Patents*;
6) *Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits*;
7) *Protection of Undisclosed Information*;
8) *Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*.

Pengklasifikasian berdasarkan hukum nasional di Indonesia tidak sepenuhnya mendasarkan pada instrumen Internasional, walaupun dari sisi norma

[31] Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 56.

menyesuaikan dengan ketentuan persetujuan TRIPs. Klasifikasi tersebut meliputi:[32]

1) Hak Cipta dan Hak Terkait;
2) Paten;
3) Merek;
4) Desain Industri;
5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6) Rahasia Dagang; dan
7) Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Dasar Filosofis Perlindungan Hak Eksklusif Pemegang HKI

Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori tersebut dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *Common Law System* dan Hegel yang sangat berpengaruh pada negara-negara penganut tradisi hukum *Civil Law System*. John Locke mengajarkan konsep kepemilikan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dengan penyataannya: "*Life, Liberty and Property*". Locke menyatakan bahwa semua dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang tertentu untuk memerintah orang lain.[33] Sedangkan Friedrich Hegel mengembangkan konsep tentang "*Right, Ethic and State*" yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*).[34]

---

[32] Kholis Roisah, *Op.cit*, hlm 11.
[33] Rahmi Jened Parinduri, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** *Op.cit*, hlm 24.
[34] *Ibid*, hlm 26.

Menurut William Fisher, menyimpulkan dari berbagai sumber yang menjelaskan landasan falsafah dari teori hukum HKI, terdapat empat pendekatan, yaitu:[35]

Pertama, pendekatan yang mengatakan bahwa pengaturan hak kekayaan intelektual seharusnya dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dengan demikian harus dioptimalkan keseimbangan antara kekuasaan eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendorong kreasi atau penemuan, serta hak publik untuk memeperoleh atau menikmati ciptaan. Kedua, pendekatan ini didasarkan pada pandangan John Locke, yakni hukum memberikan perlindungan secara alamiah terhadap seseorang yang sudah bersusah payah menuangkan segala kemampuan dan keahliannya untuk menciptakan ataupun menemukan sesuatu. Ketiga, pendekatan diadopsi dari tulisan Kant dan Hegel yang menyatakan bahwa hak milik individu adalah sesuatu yang krusial dalam memberikan kepuasan pada beberapa kebutuhan manusia (*human need*) dan bahwa pembuat kebijakan harus berusaha untuk mengalokasikan sumber daya yang paling memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keempat, landasan perlindungan hak milik umumnnya dan perlindungan milik intelektual khususnya menurut *Social Planning Theory* berawal dari proposisi bahwa seharusnya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membantu pencapaian keadilan dan *attractive culture* (*should be shape to help fostr the achevement of just and attractive culture*).[36]

3. Prinsip Dasar Perlindungan HKI

[35] Fisher, William, 2001, ***Theories of Intellectual Property,*** *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, Cambridge University Press, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, (28 Desember 2018), hlm 2-6.
[36] *Ibid*, hlm 6.

Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:[37]

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

   Pencipta sebuah karya yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman dan nyaman karena hasil karyanya telah dilindungi dan diakui.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

   Hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari pemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

   Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat unutk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

   Hak apapun yang diberikan oleh hukum yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

Selain itu, di samping prinsip-prinsip tersebut ada teori-teori yang mencoba memberikan penjelasan mengapa perlu diberi perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, yakni:[38]

---

[37] Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 24.

a. Teori *Reward*

Pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upaya tersebut.

b. Teori *Recovery*

Penemu atau pencipta yang membuang tenaga, waktu dan perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkan.

c. Teori *Incentive*

Insentif bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru dan teori.

d. *Public Benefit Theory*

Dasar pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual untuk pengembangan ekonomi.

e. *Risk Theory*

Kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. *Economic Growth Theory*.

Mengakui perlindungan kekayaan intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, yaitu suatu sistem perlindungan yang efektif.

4. Dinamika Perlindungan HKI di Indonesia

---

[38] *Ibid*, hlm 27-28.

Indonesia sebagai negara salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi *Establishment The World Trade Organization Agreement* (WTO) yang mana TRIPs *Agreement* merupakan salah satu persetujuan di dalamnya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia dibebani kewajiban untuk mengimplementasikan sistem HKI sesuai dengan TRIPs *Agreement* ke dalam hukum nasional.[39]

Sejarah perjalanan perlindungan HKI di Indonesia cukup panjang. Dalam perkembangan hukumnya hingga saat ini, ketentuan terkait HKI di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Kajian Umum Tentang Merek

Merek sebagai salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*indication of origin*) dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Merek menjadi ujung tombak dalam perdagangan barang dan/atau jasa, karena melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksi (*a guarantee of*

[39] Kholis Roisah, *Op.cit*, hlm 98-99.

quality) serta menghindari tindakan persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain yang memiliki itikad tidak baik dengan maksud menumpang reputasi yang dimilikinya. Merek juga bertindak sebagai sarana dalam pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) yang mampu memberikan informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.[40]

1. Perkembangan Regulasi Merek

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan reformasi hukum merek yang keempat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menandai "revolusi" hukum merek menggantikan UU Nomor 21 Tahun 1961. Yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pendaftaran. UU Merek Tahun 1992 menetapkan sistem konstitutif yang lebih menjamin kepastian hukum, ia menyediakan norma-norma teknis sebagai instrumen koreksi. Pasca pembentukan WTO tahun 1994, UU tersebut mengalami perubahan dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1997, dilakukan perubahan yang bersifat penyempurnaan, penambahan dan revisi. Dalam perkembangannya, pada tahun 2001 kedua UU yang menjadi satu paket instrumental tersebut diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 yang menjawab tantangan di era global yang memerlukan pengaturan yang memadai bagi peningkatan layanan masyarakat.[41] Dan pada akhirnya perubahan terakhir terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan beberapa perubahan di dalamnya menjadi hukum positif dan menjadi sumber regulasi mengenai merek yang

[40] Rahmi Jened Parinduri, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** *Op.cit,* hlm 3-4.
[41] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 1-2.

berlaku di Indonesia saat ini. Meskipun sudah lama mempunyai UU Merek namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat kita kurang paham akan ketentuan hukum merek. Baik dari pihak pengusaha, masyarakat umum, mahasiswa, bahkan kalangan penegak hukum juga masih banyak yang belum paham akan hukum merek. Kekurangpahaman tentang hukum merek ini dapat berpengaruh kepada pelaksanaan penegakan hukum dalam praktiknya.[42]

2. Konsepsi Pengaturan Perlindungan Merek

a. Pengertian Merek

Definisi merek menurut Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

> *"*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[43]*."*

b. Nilai Ekonomis Merek

Secara ekonomi, merek memiliki nilai kemanfaatan yang dapat dikuantifikasi. Nilai ekonomi merek berbanding lurus dengan kekuatan fungsi yang dijalankannya. Yaitu, sebagai sumber informasi bagi konsumen agar tidak tersesat dan memudahkan akses untuk membelinya di pasar. Nilai ekonomi yang sesungguhnya (*real value*) dapat diukur dari popularitas atau keterkenalan merek, reputasi yang terbangun, serta daya tarik dan daya pikatnya untuk dipilih. Kesemuanya itu tumbuh sebagai *brand power* yang harus dikelola secara terus menerus selama dalam pemakaian.[44]

---

[42] Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 208.
[43] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
[44] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 6.

1) Fungsi Merek Dalam Perdagangan

Merek hadir dengan dua fungsi utama yakni sebagai tanda pembeda dan sebagai penunjuk asal barang. Dalam kerangka jaminan perlindungan merek, Robert S. Smith sebagaimana dikutip Effendy Hasibuan menyatakan bahwa:

> "jaminan keaslian barang produksi dan pemilik merek yang beritikad baik merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan konsumen"

Perlindungan konsumen menjadi fungsi pokok merek untuk mencegah atau menghindar dari rangkaian ketersesatan karena membeli produk palsu.[45] Pada saat ini merek telah mengalami perluasan fungsi. Sebagai contoh, dalam dunia periklanan modern merek merupakan alat komunikasi kepada masyarakat. Setidaknya terdapat empat fungsi utama merek, yakni:[46]

a) Sebagai identifikasi asal produk

Merujuk pada fungsi merek sebagai identitas asal barang yang semakin penting di era perdagangan global, pada praktiknya konsumen tidak terlalu peduli tentang asal barang. Merek lebih berfungsi untuk mengidentifikasi produk tertentu karena karakteristiknya. Oleh karena itu merek dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas asal produksi dalam hubungannya dengan konsumen.

[45] *Ibid,* hlm 7-8.
[46] Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, **Aspek Hukum Pendaftaran Merek**, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm 8-10.

b) Sebagai pembeda produk

Fungsi pembeda produk sejalan dengan fungsi identifikasi asal produk, akan tetapi fungsi ini lebih terfokus pada perspektif konsumen. Dengan adanya merek, konsumen mampu membedakan produk satu dengan yang lainnya.

c) Sebagai penjamin kualitas produk

Merek dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas produk secara konsisten, karena merek bertindak sebagai jaminan kepada konsumen. Konsumen meyakini bahwa suatu produk yang diproduksi oleh produsen yang sama, akan mendapatkan kualitas yang sama. Jaminan kualitas tersebut tidak bersifat mutlak. Meskipun merek tidak menyediakan segala bentuk jaminan hukum dari segi kualitas, namun produsen dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya agar diminati konsumen.

d) *Goodwill* dan fungsi promosi

Produsen menganggap merek tidak hanya menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen, tetapi juga membangun *goodwill* dan memungkinkan untuk menciptakan dorongan tambahan agar produknya dibeli. *Goodwill* merupakan aset tak berwujud yang terdiri atas nama baik dan reputasi serta bentuk kepuasan konsumen atau efisiensi teknis. *Goodwill* dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan keinginan calon konsumen untuk membeli produk dengan merek tersebut. Oleh karena itu, merek menjadi salah satu sarana dari itikad baik produsen. *Goodwill* mengikat konsumen dengan produk dan mempengaruhi posisi produk tersebut di pasar. Dalam fungsinya sebagai media promosi, merek memiliki kemampuan khusus untuk memberikan motivasi

tambahan atau alternatif kepada konsumen untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan fungsi ini merek didefinisikan sebagai "*creative silent salesmen*".

2) Merek Sebagai Asesoris

Terdapat pergeseran penonjolan fungsi merek dengan menampilkannya sebagai asesoris sekaligus promosi produk. Fungsi merek sebagai identitas dan penunjuk asal barang sudah *exhausted* artinya, fungsi itu sudah selesai ketika barang bermerek itu dibeli konsumen. Fungsi dasar merek sudah berubah menjadi asesori atau *image* yang dapat mengangkat gengsi pemakainya.[47]

3) Merek Terkenal

Suatu merek telah menjadi terkenal bukanlah perkara mudah. Masalah subyektifitas dan obyektifitas para pihak seperti kantor merek, pengadilan, pengacara, dan masyarakat akan dapat berbeda-beda.[48] Anette Kur (IIC, Vol. 23, No. 2/1992) telah membagi merek terkenal atas 2 konsep, yaitu "mashur" (*renown*) dan "reputasi" (reputation).

Konsep mashur/*renown* dianggap sebagai konsep merek terkenal secara tradisional, dimana kriteria yang esensial adalah kuatitas.[49] Sedangkan, konsep lain yang dianggap modern adalah memiliki reputasi/*having reputation* dan pendekatannya lebih fleksibel. Reputasi suatu merek berarti "*independent attractiveness*" yang juga dapat digambarkan sebagai suatu "*advertising value*". Jadi kriteria utama konsep ini adalah kualitas. Daripada mengacu pada kuantitas, kriteria ini lebih mengacu pada kualitas, yang dalam intrepretasi ini, apabila

[47] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 9-10.
[48] Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 39.
[49] *Ibid,* hlm 40

dihubungkan dengan perlindungan merek yang lebih luas maka pendekatan kualitas merupakan pendekatan yang lebih realistis.[50]

4) Kepercayaan Masyarakat Terhadap Merek

Merek yang telah digunakan dalam perdagangan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena merasakan akan faedahnya. Ada dua hal yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap merek, yaitu dalam hubungannya dengan pemilihan produk dan masalah gengsi.[51] Mengenai yang pertama, untuk memilih barang yang akan dibeli didasari keyakinan kualitasnya terjamin. Seperti diketahui, bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah dikenalnya dan merasa percaya produk yang dipilihnya bermanfaat serta memberikan kepuasan.[52]

Selanjutnya yang kedua adalah dengan merek yang dipilihnya seorang konsumen merasa dirinya lebih bergengsi. Apabila yang dipilihnya merek yang sudah terkenal di masyarakat, merasa gengsinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan menggunakan produk yang tidak bermerek.[53]

---

[50] *Ibid*.
[51] Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 2.
[52] *Ibid.*
[53] *Ibid*, hlm 3.

c. Batas Hak Eksklusif Merek

1) Merek Sebagai Perlindungan Kegiatan Usaha

Simbol akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai nama usaha (*business name*), nama perusahaan (*company name*), cap (*brand*), merek (*trademark*), serta kemasan dagang (*trade-dress*). [54]

2) Hak Eksklusif Pemegang Merek

Pemilik merek terdaftar memiliki monopoli secara terbatas (*limited monopoly*) untuk menggunakan sendiri mereknya atau mengeksploitasi mereknya dan menikmati manfaat ekonomi melalui perjanjian lisensi (*licence agreement*) atau pengalihan hak (*assigment*). Di samping itu merek hanya eksis berkaitan dengan aktivitas komersial, sehingga merek harus digunakan.[55]

3) *Exhaution of Trademark*

Sifat *exhausted* merek, yaitu menjadi *exhausted* seketika setelah merek itu digunakan pada barang yang diperdagangkannya di pasar, atau yang diperdagangkan pihak lain atas persetujuannya. Dengan prinsip ini, hak dan kendali pemilik terhadap mereknya telah terhenti. Siapapun berhak membeli barang dengan elemen merek itu dan memperdagangkannya kembali.[56]

4) Konsepsi *Passing-off Action*

Umumnya merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat dan barangnya tergolong laris di pasaran akan menjadi incaran bagi pihak lain untuk ditiru.

---

[54] Rahmi Jened Parinduri, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** *Op.cit*, hlm 203-204.

[55] *Ibid.*

[56] Henry Soelistyo*, Op.cit*, hlm 18.

Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih murah.[57] Konsepsi *Passing-off action* ini membangun norma-norma yang memisahkan perilaku benar atau salah dalam kacamata keadilan dan rasionalita hukum. Segala perilaku yang menyesatkan publik dan dikategorikan salah, diklasifikasikan sebagai tindakan *passing-off*. Terkait dengan ini apabila seseorang terbukti telah menggunakan merek untuk tujuan mempengaruhi publik agar menduga bahwa barang itu dibuat oleh pemilik merek sesungguhnya, maka tindakannya itu merupakan *passing-off*. Hukum merek dan konsepsi *passing-off* menghadapi ancaman yang sama. Secara paralel, ancaman itu merujuk pada motif *Bad Faith*. Dalam praktek hukum, konsepsi *passing-off* action menjadi pelengkap sekaligus pendamping UU Merek.[58]

5) Bentuk *Property* dalam Pelindungan *Passing-off Action*

Merek sebagai suatu kreasi tanda yang dibuat dan digunakan sebagai pembeda barang merupakan properti bagi perusahaan pemiliknya. Properti turunan (d*erivative*) yaitu "sesuatu" yang dapat menimbulkan daya tarik dan minat membeli barang yang ditawarkan atau diperdagangkan di pasar yang dapat dimintakan perlindungan melalui gugatan *passing-off*.[59] Elemen yang dilindungi meliputi:

a. Reputasi (*Reputation*)

KBBI menjelaskan makna reputasi sebagai perbuatan yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan nama baik.

[57] Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 3.
[58] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 19-22.
[59] *Ibid,* hlm 22.

b. Kesan Pada Penampiln (*Get-up*)

Peristilahan *get-up* atau kesan pada penampilan barang, digunakan untuk rangkuman berbagai sifat pembeda yang melekat pada barang.[60]

c. Ketertarikan Membeli (*Good-will*)

Daya tarik barang merupakan *selling point* dalam pemasaran. Merupakan kekuatan daya tarik yang timbul dalam perspektif masyarakat konsumen.[61]

6) Penggunaan Merek dan Merek *Non-Use*

Penggunaan merek itu mutlak dalam prinsip hukum merek. Merek harus benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan secara nyata (*actual use*). Merek *non-used* mengganggu peluang penggunaan oleh pihak lain yang betul-betul berniat menggunakannya.[62]

7) Perlindungan Merek Terkenal dalam Konvensi Paris

Article 6 bis Konvensi Paris memberi kewenangan pada Kantor Merek untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang telah terlanjur diberikan, serta melarang penggunaan merek yang terbukti sama atau menyerupai merek terkenal. Merupakan bentuk perlindungan *extraordinary.*[63]

8) Norma Penolakan Pendaftaran Merek

Secara kategoris, penolakan permintaan pendaftaran merek dapat didasarkan pada dua alasan normatif: Pertama, penolakan yang didasarkan pada ketentuan yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Merek maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kedua, penolakan yang

[60] *Ibid,* hlm 27.
[61] *Ibid,* hlm 29.
[62] *Ibid,* hlm 69.
[63] *Ibid*, hlm 75-76.

didasarkan pada alasan untuk mencegah duplikasi hak ataupun konflik dengan kepentingan pihak lain.[64]

9) Dasar Penolakan Pendaftaran Merek

Beberapa persyaratan substantif penolakan pendaftaran merek adalah:[65]

1. Merek yang berupa keterangan tentang barang
2. Merek yang secara grafis tidak memiliki daya pembeda
3. Nama generik sebagai merek kategori
4. Bentuk barang atau kemasan sebagai merek
5. Penolakan pendaftaran berdasarkan ketertiban umum dan moralitas
6. Penolakan pendaftaran merek yang terkait dengan budaya
7. Penolakan pendaftaran untuk mencegah penyesatan
8. Penolakan pendaftaran merek berbentuk emblem atau simbol negara
9. Penolakan pendaftaran merek atas dasar adanya itikad tidak baik

10) Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Pendaftaran Merek

Berikut adalah beberapa bentuk konflik yang kemungkinan terjadi dan harus dipertimbangkan oleh Kantor Merek:[66]

1. Konflik pada barang yang sama
2. Konflik pada barang serupa
3. Persaingan secara damai (*Honest Concurrent Use*)
4. Konflik dengan reputasi merek terdaftar
5. Konflik dengan merek yang tidak terdaftar: hak oposisi
6. Konflik dengan hak cipta atau desain industri

11) Konsepsi Pelanggaran Merek

[64] *Ibid*, hlm 79.
[65] *Ibid,* hlm 80.
[66] *Ibid*, hlm 101.

Bentuk pelanggaran merek yang paling pokok adalah melanggar hak eksklusif pemilik merek terdaftar yang dilindungi undang-undang.[67] Pelanggaran merek masih tetap terjadi meskipun undang-undangnya tergolong maju dan moderen. Pelanggaran merek tampaknya baru dapat menurun apabila kesadaran hukum terutama bagi para pengusaha atau pedagang meningkat, dengan cara membuat merek sendiri yang tidak memiliki persamaan dengan merek pihak lain.[68]

12) Perluasan Konsep Pelanggaran Merek

Sebelumnya, pelanggaran merek hanya terbatas pada pelanggaran terhadap merek barang/jasa yang dicakup secara rinci dalam pendaftaran berdasarkan kategori termasuk dalam satu kelas barang. Sistem hukum merek modern menjangkau barang-barang yang sejenis, termasuk barang-barang yang tidak sejenis sepanjang merek tersebut memiliki reputasi di kalangan konsumen.[69]

13) Prinsip-Prinsip Perlindungan Merek Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Terdapat beberapa prinsip hukum yang sangat penting untuk dijadikan pegangan:[70]

1. Interpretasi ekstensif atas makna persamaan pada pokoknya
2. Penjabaran dan penajaman makna itikad baik
3. Kepentingan masyarakat konsumen dilindungi sebagai bagian kebijakan umum negara
4. Menegakkan ketentuan tentang persaingan usaha yang sehat dengan mencegah praktek persaingan curang

[67] *Ibid*, hlm 140.
[68] Gatot Supramono, *Op.cit,* hlm 5.
[69] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 141.
[70] *Ibid*, hlm 157.

5. Menjaga hubungan, dengan menghargai kepentingan negara lain dalam kerangka ikatan kerjasama perdagangan Internasional.

d. Persyaratan Merek

Rumusan definisi merek dalam hukum merek di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 menyatakan:

> "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 dan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"

Sehingga, terdapat beberapa elemen dalam merek yakni:

1) Tanda

Charles Sanders Peirce, dalam artikelnya yang berjudul *What Is a Sign*? menjelaskan mengenai tanda sebagai berikut:[71]

> *"There are three kinds of sign. 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. Such is a guidepost, which points down the road to be taken, or a relative pronoun, which is placed just after the name of the thing intended to be denoted, or a vocative exclamation, as Hi! There, which acts upon the nerves of the person addressed and forces his attention. Thirdly, there are symbols, or general signs, which have become associated with their meanings by usage. Such are most words, and phrases, and speeches, and books, and libraries"*

Charles menjelaskan pada pendapatnya bahwa tanda dapat dimengerti melalui tiga penampakannya. Pertama, tanda sebagai persamaan (*likenesses*) terhadap sesuatu hal. Foto misalnya, sebagai hasil potret dari objek yang dipotret

[71] Charles Sanders Peirce, ***What Is a Sign?*** *(online)*, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm, (28 Desember 2018).

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*).[72]

Apakah tanda itu sendiri? sesuatu yang seperti apakah yang dapat diklasifikasikan menurut tiga penampakan sesuai pendapat Charles tersebut? Atas hal ini Giovanni B. Ramello memberikan pendapatnya sebagai berikut:[73]

> *"a sign is anything that stands for something else, used to represent objects, experiences, states of mind and much more"*

Tanda ialah segala sesuatu yang mewakili untuk sesuatu yang lain, digunakan untuk representasi suatu objek, pengalaman dan lain sebagainya. Pengertian tentang tanda juga dapat dilihat dari penjelasan Mahkamah Agung Amerika dalam sengketa yang terjadi antara *Qualitex Co. Vs Jacobson Prods*. Di dalam kasus tersebut, pengadilan menjelaskan bahwa "*a trademark may be almost anything at all that is capable of carrying meaning*". Dapat dilihat bahwa pengadilan mengambil posisi terbuka pada pengertian tanda, majelis menggolongkan tanda sebagai merek apabila mampu membawa arti tertentu. Jadi, Mahkamah berpendapat bahwa merek bisa saja hal apapun yang mampu membawa makna secara hukum merek. [74]

---

[72] Indra Maasawet, 2017, **Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia** (*online*), Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, http://jurnalmhs.uksw.edu/principium/article/download/17/5/, (28 Desember 2018), hlm 60.

[73] Giovanni B. Ramello, 2006, ***What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory***, *Department of Public Policy and Public Choice,* Chicago, https://www.researchgate.net/publication/4991845_What's_in_a_Sign_Trademark_Law_and_Economic_Theory, (28 Desember 2018), hlm 2.

[74] Indra Maasawet, *Loc.cit.*

2) daya pembeda

Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan: [75]

a. Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan (*eligible for immediate protection upon user*).

Yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (*invented words*) yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, mencakup tanda yang bersifat:

(1) *Fanciful* (Fantasi, khayalan, aneh)

Merupakan merek yang muncul dari khayalan atau temuan baru, seperti: Blackberry, Google, Chocodot, Kodak, Dagadu.

(2) *Arbitrary* (berubah-ubah)

Merupakan merek yang tidak terkait sama sekali dengan produk, seperti: Apple sebagai merek untuk produk komputer dan handphone.

(3) *Suggestive* (memberi kesan)

Berkaitan dengan imajinasi konsumen dalam menginterpretasi karakter dan kualitas produk melalui merek, seperti: Citibank untuk jasa keuangan, Playboy untuk majalah.

b. Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (*capable of becoming distinctive*) dan dapat memperoleh perlindungan setelah pengembangan asosiasi konsumen (*eligible for protection only after*

[75] Ranti Fauza Mayana, *Loc.cit.*

development of consumer association) atau pengertian kedua (*secondary meaning*)[76].

Yaitu tanda yang mampu menciptakan pengakuan konsumen atas daya pembeda yang dimiliki, maka akan mendapat perlindungan merek. Meliputi tanda yang bersifat:

(1) *Descriptive*

Adalah tanda yang langsung mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi barang dan/atau jasa yang dilekatinya, seperti Bakmie Mewah yang mendeskripsikan kualitas mie yang mewah.

(2) *deceptive misdescriptive;*

(3) *personal name.*

c. Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (*incapable of becoming distinctive*) dan tidak dapat memperoleh perlindungan merek (*not eligible for trademark protection regardless of length of use*)

Tanda yang dipandang terlalu sederhana atau terlalu bersifat umum (*generic/public domain*) tidak dapat dilindungi meskipun telah digunakan dalam upayanya membangun *secondary meaning*. Hal ini mengingat tidak adil jika sesuatu yang menjadi *public domain* menjadi HKI dan dimonopoli oleh satu pihak. Tanda ini meliputi:[77]

---

[76] *Secondary meaning* secara umum merupakan upaya dari pemilik merek yang bersifat deskriptif yang memiliki daya pembeda yang tidak cukup kuat, namun pemohon dapat membuktikan bahwa kata, frase atau tanda yang bersifat deskriptif tersebut memiliki arti yang memiliki daya pembeda di kalangan konsumen di pasaran atau secara singkat, merek tersebut dapat memicu persepsi konsumen untuk mengasosiasikan dengan produk tertentu. Penggunaan secara luas tersebut harus dapat dibuktikan waktu, tempat dan luasnya jangkauan perdagangan produk

[77] Rahmi Jened Parinduri, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** *Op.cit*, hlm 208-210.

(1) *generic term*

(2) *deceptive*

(3) *geographically deceptively misdescriptive.*

3. Merek Konvensional/Tradisional dan Merek Non-Tradisional

Secara tradisional, tanda-tanda yang terbentuk dari kata-kata dengan atau tanpa makna dan angka-angka konseptual yang paling banyak diberikan perlindungan di bawah undang-undang merek dagang. Tanda-tanda 'non-tradisional' bukan tanda-tanda yang hanya dapat dilihat secara visual (misalnya, tanda berdasarkan kata, huruf, angka, logo atau gambar), tetapi berasal dari dan terkait dengan bentuk, warna dan gerakan. Tanda-tanda non-tradisional juga dapat dilihat melalui indera lain (misalnya sentuhan, rasa, pendengaran dan penciuman).[78] Dalam perkembangannya makna konvensional merek meluas cakupannya tanpa kehilangan arti dan fungsi hakiki merek sebagai tanda pembeda barag dan/atau jasa. Seiring dengan masuknya merek non-tradisional itu, persyaratan yang mengharuskan "*capable of being represented graphically*", menjadi lebih luas dan longgar.

a. Persyaratan Untuk Dapat Didaftar Sebagai Merek

Suatu "*sign*" atau "*mark*" dapat didaftar apabila:[79]

1) Dapat ditampilkan secara grafis (*capable of being represented graphically*), dan

2) Dapat membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh seseorang dengan pihak lainnya

[78] Aulmann, Juan Martín & Daniel R Zuccherino, 2009, ***First Scent Trademark Registered*** (*online*), https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Argentina/Obligado-Cia/First-Scent-Trademark-Registered, (20 November 2018).

[79] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 48.

b. Jenis dan Bentuk Merek

Secara kategoris meliputi gambar, nama termasuk nama pribadi, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, warna, susunan warna, atau kombinasi dari bentuk-bentuk kreasi visual tersebut. Selanjutnya, perkembangan menunjukkan perluasan yang melampaui konsep konvensional.[80] Perkembangan di bidang merek ini menyangkut semua tanda yang digunakan saat ini, mencakup:

a) Merek berupa aroma (*Scent* atau *Smell*)

b) Merek berupa suara (*Sound*)

c) Merek berupa warna (*Colour*)

d) Merek berupa tanda tangan (*Signature*)

e) Merek berupa bentuk (*Shape*)

c. Faktor *Distinctiveness* pada Merek

Faktor daya pembeda dalam elemen persyaratan merek telah dimaknai secara lebih longgar dan obyektif, yaitu dengan bukti adanya daya pembeda melalui penggunaan merek secara aktual.[81]

C. Kajian Umum Tentang Aroma

Aroma sudah biasa digunakan dalam pemasaran suatu produk untuk memikat perhatian konsumen karena kemampuan unik dari indra penciuman yang mampu membangkitkan daya ingat konsumen. Daya ingat yang dihasilkan dari suatu aroma ini disebut sebagai *olfactory/odour memory*.[82]

---

[80] Rahmi Jened, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** *Op.cit*, hlm 85.
[81] Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 59-60.
[82] *Ibid.*

1. Pengertian Aroma

Menurut KBBI, pengertian dari aroma ialah "*bau-bauan yang harum (yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar-akaran)*"[83]

> *"The odor of a product is detected when its volatiles enter the nasal passage and are perceived by the olfactory system. We talk odor when the volatiles are sniffedthrough the nose. Aromatics, as mentioned earlier, are the volatiles perceived by the olfactory system from a substance in the mouth"*[84]

Aroma yang ada disekitar ketika dihirup akan menempel pada sel reseptor yang berada di dalam hidung, dimana merupakan tempat yang mampu memicu sinyal syaraf. Kemudian, sinyal-sinyal tersebut diproses dalam suatu tempat bernama *olfactory bulb* (bola penciuman), yang merupakan salah satu dari bagian otak. Sinyal yang telah masuk akan dikonversikan menjadi pola yang dikirim ke korteks otak besar dan daerah lainnya di otak yang dikenalinya. Setelah itu, *loop inhibitor local* akan mampu mengenali aroma yang tercium dengan tepat. Indera penciuman mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung, terdapat *olfactory ephitelium* yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul aroma, karena dalam bagian ini terdapat reseptor aroma (*smell receptors*). Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta, dan ketika partikel aroma tertangkap oleh reseptor, sinyal akan dikirim menuju *olfactory bulb* melalui syaraf *olfactor*. Bagian inilah yang mengirim sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak, aroma apakah yang tercium oleh hidung.[85]

---

[83] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aroma, 23 Desember 2018.

[84] Meilgaard, Morten dkk, 1999, ***Sensory Evaluation Technique***, CRC Press Boca Rato, Florida, https://eurekamag.com/pdf/017/017013367.pdf, (28 Desember 2018), hlm 9.

[85] Rouby, C., Schall, B., Dubois, D., Gervais, R., Holley., A., 2002, ***Olfaction, Taste, and Cognition*** *(online)*, https://books.google.co.id/books?id=aY17S6lcBHgC&printsec=frontcover&dq=Olfaction,+taste,+a&hl=id#v=onepage&q=Olfaction%2C%20taste%2C%20a&f=false, Cambridge University Press, United Kingdom, (23 Desember 2018).

2. Merek Aroma (*Scent Mark*)

Salah satu contoh merek non-tradisional yang dapat dirasakan melalui indera adalah merek aroma. Jika suatu produk menyediakan aroma yang berbeda, pihak yang memasarkan produk itu secara logis akan mencoba untuk mendapatkan hak eksklusif untuk aroma tersebut. Cara yang tepat untuk mendapatkan eksklusivitas tersebut adalah dengan mendaftarkan aroma sebagai merek. Namun, Undang-undang Merek tidak secara tegas merujuk pada pendaftaran merek aroma.[86]

3. Pengaruh Aroma Terhadap Daya Ingat, Daya Tarik dan Daya Pikat untuk dipilih

Memori memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masing-masing individu. Menyimpan dan mengingat segala sesuatu yang di tangkap dari dunia serta semua aktivitas yang pernah dialami merupakan fungsi dari memori. Dengan memori itulah individu dapat mengolah segala informasi yang telah diterima sebagai *back up data* dalam dirinya. Memori tersebut dapat datang melalui kelima panca indra manusia yakni penglihatan, penciuman, pengecap, perasa, dan pendengaran. Karena memiliki indra penciuman, manusia mampu menangkap aroma dari suatu objek dan menyimpannya ke dalam memori. Aroma dapat membantu dalam mengkonfirmasi atau mengidentifikasi suatu objek.

> *"*Aroma mempengaruhi pada tingkat fisik, psikologis, dan sosial. Aroma dapat membangkitkan tanggapan emosional yang kuat. Sebuah aroma yang terkait dengan pengalaman yang baik dapat membawa kegembiraan dengan cepat. Aroma yang tidak menyenangkan juga dapat membuat memori kita menjadi buruk*"*[87]

[86] Aulmann, Juan Martín & Daniel R Zuccherino, *Loc.cit.*
[87] *Ibid.*

4. Penggunaan Aroma Sebagai Strategi Pemasaran

Berkaitan dengan salah satu fungsi merek dalam perdagangan yakni sebagai pembeda produk dan pengaruhnya tehadap daya ingat, aroma sebagai *sensory branding* memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pemasaran. Aroma menjadi sebuah strategi pemasaran yang memiliki keunikan tersendiri bagi para pengusaha untuk memasarkan produk atau jasanya untuk menarik perhatian konsumen. Aroma dapat memicu memori yang mempengaruhi emosi sehingga mampu memikat konsumen, hubungan emosional yang tercipta inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang bagus dalam pemasaran.

Hubungan emosional ialah sebuah konsep yang berdasar pada ikatan emosi manusia dalam proses berinteraksi, konsep ini berkaitan erat dengan ilmu manajemen ekonomi dalam kaitannya dengan *marketing* atau metode dan teknik pemasaran barang.[88] Metode yang dapat digunakan untuk memicu memori salah satunya dilakukan dengan menggunakan stimulus yang menyenangkan. Aroma yang menyenangkan dapat membantu membangkitkan stimulus menyenangkan ini. Kemampuan aroma dalam memicu memori dikarenakan aroma dapat secara langsung menghubungkan memori dengan bagian otak yang menyimpan memori secara emosional.[89]

Kondisi ekonomi pasar yang terus berkembang memacu para pengusaha untuk secara dinamis mengembangkan inovasi yang mampu menjadi daya tarik dalam bidang perdagangan. Dalam usaha menarik konsumen, pada saat ini hal yang sangat penting di bidang bisnis adalah untuk melakukan suatu strategi pemasaran yang didasarkan pada proses perilaku konsumen dan membangun

[88] Indra Maasawet, *Op.cit*, hlm 65.
[89] Aryo Herwibowo, *Op.cit*, hlm 10.

suatu persepsi, memori, motivasi, sikap dan gaya hidup konsumen menggunakan "hubungan emosional". Maka dari itu sebagai akibatnya, aroma dari suatu produk dapat menjadi penentu utama dari penerimaan konsumen di pasaran. Produsen yang menambahkan aroma ke dalam produk yang dihasilkannya melaporkan bahwa aroma menjadi elemen yang penting. Para pengusaha menyadari bahwa aroma dapat membantu untuk membuat hidup lebih menyenangkan, dan aroma tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi suatu produk dalam memikat konsumen. Sehingga, suatu aroma dipandang sebagai senjata yang penting untuk bisnis.[90]

Aroma yang terkandung dalam produk yang beredar di pasar dapat dikategorikan menjadi dua, yakni aroma primer (*primary scent*) dan aroma produk (*product scent*). Aroma yang tergolong dalam kategori aroma primer adalah meliputi produk-produk yang diperjual-belikan karena substansi dari aroma itu sendiri, seperti parfum, *essential oil* dan pengharum ruangan. Sedangkan aroma produk adalah penambahan aroma terhadap suatu produk yang digunakan sebagai fungsi lain dari fungsi utama produk tersebut. Misalnya, aroma yang ditambahkan kepada suatu produk untuk menutupi bau kimia dari bahan yang terkandung di dalamnya. Atau aroma yang ditambahkan untuk menjadi daya tarik bagi konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa dalam memilih diantara dua produk yang sama, konsumen akan lebih cenderung untuk memilih produk dengan aroma yang menyenangkan.[91]

---

[90] Erlandsson, Linda Annika, 2004, ***The Future of Scents as Trademarks in the European Community***,http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557334&fileOId=1564287, (28 Desember 2018).

[91] *Ibid.*

Telah terdapat perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam memberikan saran serta membantu produsen dalam menggunakan aroma sebagai strategi pemasarannya. Strategi tersebut menggunakan aroma baik untuk menarik perhatian konsumen, memberikan informasi terkait produk, sebagai pengenalan produk untuk memudahkan dalam proses identifikasi produk, membangun loyalitas merek serta dapat memberikan informasi kualitas produk. Dibandingkan dengan metode tradisional, penggunaan aroma dalam produk maupun toko akan jauh lebih menarik perhatian konsumen.[92] Aroma bisa menjadi penanda yang efektif untuk membedakan merek yang diproduksi oleh suatu produsen dengan kompetitor dan dikatakan aroma bisa meningkatkan penjualan terhadap merek tesebut.[93]

Dr. Hirsch pada tahun 1994 melakukan penelitian yang berhasil menunjukkan adanya hubungan antara *consumer spending* dengan aroma.[94] Dalam eksperimen yang dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa toko yang diberi aroma tertentu dapat memiliki tingkat penjualan yang baik, karena aroma wangi dapat memberikan persepsi lingkungan yang bersih, nyaman, kualitas produk yang baik, serta pelayanan yang lebih memuaskan bagi konsumen. *Sensory Branding*[95] adalah konsep merek yang mendekatkan konsumen kepada suatu produk dengan indra yang dimiliki manusia. Konsep ini sudah bukan merupakan hal yang baru, contohnya yang sudah sangat familiar bagi kita adalah *ring tone* dari Nokia yang sudah melekat di ingatan konsumen dan mampu membuat

[92] ***Scent Marketing***, http://www.air-aroma.com/scent-marketing, (28 Desember 2018).
[93] http://www.marketing.co.id/blog/2012/08/09/aroma-membuat-merek-anda-wangi-terus, (28 Desember 2018).
[94] http://www.smellandtaste.org/, (28 Desember 2018).
[95] http://www.lippincott.com/files/documents/news/SensoryBranding.pdf, (28 Desember 2018).

konsumen langsung mengenali produknya. Umumnya, yang digunakan dalam pasar saat ini baru dua indra saja yakni audio dan visual. Padahal, indra manusia yang lain juga cukup kuat apabila digunakan sebagai *sensory branding*.

Audio dan visual memang memiliki pengaruh langsung terhadap konsumen, tetapi apabila dalam hal keterkaitannya dengan emosi dan pengingatan kembali, penciuman adalah yang paling kuat. Selaras dengan tulisan Martin Lindstrom dalam bukunya yang berjudul *Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound*, aroma memiliki daya picu yang lebih besar terhadap emosi dibandingkan dengan indra manusia yang lain. Kemudian, Lindstrom menambahkan bahwa emosi yang kita rasakan sehari-hari, sebesar 75% dipengaruhi oleh indra penciuman.[96]

Terkadang, konsumen dapat lupa akan nama dari suatu produk, namun mereka akan mengingat suatu ciri khas atau pembeda dari produk tersebut yang dapat mereka kenali. Hal ini bisa berupa kemasan atau bahkan aroma dari produk tersebut. Walaupun tidak dapat mendeskripsikannya secara jelas, tetapi mereka sangat familiar dan mampu mengidentifikasi aroma tersebut, mungkin seperti aroma parfum, sabun, shampo, makanan atau apapun yang pernah merek temukan. Interaksi antara memori manusia dengan aroma ini, maka dapat dipahami bahwa aroma mampu membuat konsumen dapat membedakan dan mengidentifikasi suatu produk.[97]

[96] *Ibid*.
[97] *Ibid.*

repository.ub.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder [98] untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.[99]

Penelitian ini tidak mengenal data, fokus peneliti terhadap perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia ditinjau dari hukum positif yang ada serta melalui perbandingan hukum dengan pengaturan Internasional dan regulasi yang terdapat di beberapa negara lain. Jenis penelitian ini adalah yang paling tepat dan relevan dengan judul dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dari aspek yuridis, peneliti akan mengkaji perlindungan merek aroma di Indonesia dan ketentuan Internasional serta praktik di beberapa negara lainnya. Sedangkan dari aspek normatif, peneliti akan menganalisis peraturan atau norma-norma tersebut.

Peneliti melakukan studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang ada, meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

---

[98] Dyah Octorina Susanti, **Penelitian Hukum (*Legal Research*)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 19.

[99] Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu yang diteliti untuk dicari jawabnya.[100] Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang dihadapi.[101] Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari telaah tersebut, akan dihasilkan argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.[102] Dalam penelitian ini akan dibandingkan Undang-Undang Merek di Indonesia dengan peraturan terkait dengan merek dalam hukum Internasional yang berlaku serta peraturan yang terdapat di beberapa negara lain. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mencari perbedaan maupun persamaan dari keduanya. Dengan melakukan perbandingan, akan diperoleh gambaran mengenai ketentuan diantara negara tersebut. Dapat

---

[100] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 93.
[101] *Ibid.*
[102] *Ibid,* hlm 95.

dicari baik kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing peraturan sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan perbaikan.

C. Jenis Bahan Hukum

Bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.[103] Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang bersifat mengikat. Dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilyah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).[104] Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,[105] yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan atau merupakan *law in action*. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
   b. *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement*);

[103] Dyah Octorina Susanti, *Op.cit*, hlm 48.
[104] *Ibid,* hlm 52.
[105] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit,* hlm 141.

c. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*;

d. *The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;*

e. *The Madrid Agreement and The Protocol Relating To Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;*

f. *The Trademark Law Treaty* (TLT)*;*

g. *Singapore Treaty On The Law Of Trademark* (STLT);

h. *Trademarks Act* 1995;

i. *European Trademark Reform* (EUTMR)*;*

j. *United States Trademark Law;*

2. Bahan Hukum Sekunder, mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi[106] yang meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, komentar-kometar atas undang-undang dan putusan pengadilan, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, artikel hukum, penelusuran internet, dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[107] Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, yang terdiri dari kamus

[106] *Ibid.*
[107] Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 106.

hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dari berbagai macam bahan hukum. Dilakukan dengan mencari peratuan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, mengumpulkan perjanjian Internasional dan peraturan perundang-undangan dari beberapa negara lain terkait dengan isu yang sama, melakukan penelusuran buku-buku hukum juga dari internet, bacaan jurnal online yang relevan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta Koleksi pribadi milik Peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif. Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu.[108] Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran

[108] Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 35.

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan yang antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan.

Digunakannya metode deskriptif analisis karena penelitian ini membutuhkan penggambaran konsep permasalahan secara menyeluruh dan mendalam mengenai dasar pemikiran aroma sebagai objek perlindungan hukum merek di Indonesia yang dibandingkan dengan peraturan terkait merek di beberapa negara lain. Selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi (a) gramatikal dan (b) analisis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yakni perbandingan pengaturan perlindungan hukum aroma sebagai merek di Indonesia dan menurut perspektif Internasional.

F. Definisi Konseptual

1. Merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda suatu barang dan/atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang dilindungi sebagai HKI
2. Perlindungan Hukum dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi aroma sebagai merek.
3. Merek aroma dalam penelitian ini ialah aroma yang diberikan sebagai tanda pengenal suatu produk.

repository.ub.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Aroma Sebagai Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Lingkup Merek Menurut Hukum Merek di Indonesia

Hukum merek yang saat ini berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek sebagai berikut:

> *"*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*"*

Definisi tersebut memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang merek terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang memberikan definisi:

> "merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa*"*

Perbedaan terdapat pada "dapat ditampilkan secara grafis" dan dengan dimasukkannya beberapa bentuk merek non-tradisional seperti penambahan suara, hologram dan bentuk 3 dimensi. Hal serupa dijelaskan di dalam Pasal 2 yang menguraikan lingkup perlindungan merek di Indonesia:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"BAB II
LINGKUP MEREK
Pasal 2

(1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
    a. Merek; dan
    b. Indikasi Geografis.
(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Merek Dagang; dan
    b. Merek Jasa.
(3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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"

Rumusan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek di Indonesia lebih menekankan pada penampilan grafis ketimbang daya pembeda yang dimiliki. Dapat dilihat dari frasa "dapat ditampilkan secara grafis" dalam kalimat tersebut diletakkan di awal. Sedangkan, ketentuan bahwa tanda tersebut digunakan "untuk membedakan barang dan/atau jasa" diletakkan di akhir kalimat. Apabila ditafsirkan maka tanda yang dapat dijadikan sebagai merek hanya tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, sebaliknya tanda yang tidak dapat ditampilkan secara grafis tidak dapat dijadikan sebagai merek meskipun tanda tersebut memiliki daya pembeda yang mampu membedakan barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam kegiatan perdagangan. Padahal tidak semua hal dapat direpresentasikan secara grafis. Rumusan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek di Indonesia lebih menekankan pada penampilan grafis ketimbang daya pembeda yang dimiliki.

Hal ini tentu dirasa kurang tepat dengan tujuan dari adanya perlindungan merek, karena pada esensinya apa yang harus dimiliki suatu merek bukanlah harus dapat direpresentasikan secara grafis yang hanya sebagai salah satu

indikator pembantu dalam mengidentifikasi merek dan memudahkan di dalam administrasi pendaftaranya, namun pada pokoknya merek haruslah dapat menjadi pembeda antara satu produk barang dan/atau jasa dengan yang lain.

Tanda adalah setiap elemen yang juga mewakili sesuatu selain dari dirinya. Melekat dalam konsep ini adalah kapasitas tanda untuk menyampaikan pesan. Namun, pesan seperti itu tidak hanya dikomunikasikan melalui simbol-simbol visual. Baik mekanisme visual maupun sensorik memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi.[109] Alat indra manusia yang dapat menangkap informasi tidak hanya penglihatan atau visual saja namun dapat dengan 4 alat indra manusia yang lain yakni pendengaran, perasa, pengecap, dan penciuman. Tanda penciuman (*Olfaktoran Mark*) berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi yang beroperasi melalui indera manusia, maka dari itu seharusnya dalam hal ini aroma juga dapat dianggap sebagai tanda dalam perlindungan merek.

Merek non-tradisional seperti suara (*sounds/audible*), rasa (*tastes/gustatory*), sentuhan (*touches/tactile*) and aroma (*scents/olfactory*) telah menjadi sangat penting. Namun, berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, merek non-tradisional yang telah dilindungi di Indonesia masih terbatas.

2. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek Non-tradisional

Bab III mengenai permohonan pendaftaran merek pada Pasal 4 Ayat (2) menguraikan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pendaftaran merek. Dalam permohonan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

---

[109] Karapapa, Stavroula, 2010, ***Registering Scent as Community Trade Marks*** *(online),* https://www.researchgate.net/publication/322702550_Registering_scents_as_community_trade_marks, (20 November 2018).

> "Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
> a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
> b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
> c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
> d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
> e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
> f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa"

Pasal tersebut diatas telah memasukkan persyaratan pendaftaran untuk merek non-tradisional, yakni dapat dilihat pada huruf d untuk merek yang menggunakan unsur warna dipersyaratkan warna tersebut dicantumkan dalam permohonan. Juga pada Ayat (6) dan (7) bagi merek 3 dimensi dan merek suara:

> *"(*6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
> (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara*"*

Merek 3 dimensi dan merek berupa suara perlu dilampirkan pula label mereknya dalam permohonan. Sedangkan untuk merek non-tradisional lainnya seperti aroma yang memang tidak dicakup dalam lingkup perlindungan merek dalam definisi merek di Indonesia sudah pasti tidak diatur, hal ini menunjukkan bahwa memang belum ada perlindungan terhadap merek aroma di Indonesia sepanjang peraturan yang telah ada saat ini.

3. Pendaftaran Merek

Tidak ada kewajiban pendaftaran merek, namun agar suatu merek dapat dilindungi, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3:

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"

Hukum merek di Indonesia menganut sistem "*first to file*", sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Hak atas merek dijelaskan dalam ketentuan umum yakni tepatnya pada Pasal 1 Angka 5 sebagai berikut:

> "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"

Suatu merek agar dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang produk.[110]

Jangka waktu yang dimaksud adalah sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, hal ini diterangkan dalam Pasal 35 Ayat (1):

> *"*(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
> (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama"

Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara pendaftaran merek, sedangkan perlindungan

[110] Yayuk Sugiarti, 2016, **Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek** *(online),* Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija, Vol. 3 No. 1, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934, https://media.neliti.com/media/publications/135593-ID-perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-mer.pdf, (23 Juli 2018), hlm 36.

hukum represif dilakukan dengan gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila terjadi pelanggaran merek.[111] Permohonan pendaftaran suatu merek akan diterima apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapula beberapa ketentuan dalam undang-undang mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan maupun merek yang harus ditolak pendaftarannya.

a. Merek yang tidak dapat didaftarkan

Berkaitan dengan ketentuan pendaftaran merek, dalam pasal 20 diuraikan mengenai beberapa merek yang tidak dapat didaftar yakni sebagai berikut:

> *"*Merek tidak dapat didaftar jika:
> *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.* tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
> *f.* merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum*"*

Ketentuan huruf e menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika "tidak memiliki daya pembeda". Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan tidak memiliki daya pembeda adalah tanda tersebut terlalu sederhana ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Berkaitan dengan merek aroma, maka berlaku pula bahwa aroma yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Kualifikasi bagi aroma untuk dikatakan sebagai pembeda atau memiliki daya pembeda dapat

[111] Haedah Faradz, 2008, **Perlindungan Hak Atas Merek** (*online*), Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8, No. 1, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/27/207, (23 Juli 2018), hlm 40.

didapatkan dari 2 cara yakni, kekhasan yang melekat dan kekhasan dari penggunaannya.[112]

1) Kekhasan yang melekat

Ciri khas pada suatu produk mampu menjadikan konsumen mengenali produk bahkan disaat mereka tidak mengingat namanya. Hal tersebut bisa saja dari kemasan, warna atau bahkan aroma. Meskipun konsumen tidak dapat mendefinisikan aroma tersebut, namun aroma dapat membantu dalam mengenali dan mengidentifikasi produk dengan memicu memori penciuman mereka. Untuk lulus persyaratan *distinctiveness* dalam perlindungan merek, maka merek aroma harus dapat mempengaruhi hubungan mental ini.[113] Ketika aroma ditempelkan ke produk yang biasanya tidak beraroma atau ketika aroma sangat unik sehingga dapat menarik pengakuan konsumen maka ini adalah bagaimana hubungan mental akan tercipta dalam pikiran konsumen.[114] Pandangan tersebut juga terlihat pada pendapat yang dinyatakan oleh Jerome dan Anne di dalam artikelnya yang berjudul *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*.[115] Mereka berpendapat 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"*

Aroma merupakan *sensory branding* yang mampu menarik perhatian konsumen dengan menciptakan hubungan emosional sebagai karakter pembeda yang dimilikinya. Hubungan antara penampakan tanda dan respon konsumen

---

[112] ***Registering Scent as Community Trade Marks***, *Loc.cit.*
[113] *Ibid.*
[114] *Ibid.*
[115] Indra Maasawet, *Loc.cit*.

terhadapnya disebut dengan istilah "*emotional connection*". Pendapat ini diutarakan oleh Martin Lindstrom yang menjelaskan bahwa:[116]

> "*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*"

Merek aroma dan *sensory branding* lainnya, daya pembeda dapat dilihat dari *emotional response* konsumen terhadap tanda pada suatu produk. Melalui hubungan emosional atas memori yang dihasilkan "tanda" itulah konsumen mampu membedakan suatu produk dari satu produsen dengan produsen lainnya. Memori konsumen atas aroma tertentu membuatnya dapat mengidentifikasi aroma tertentu dengan produk dari produsen tertentu.

Hubungan Emosional pada aroma ialah tanda yang berorientasi pada pengalaman seseorang. Hal ini dijelaskan oleh Jay M. Burgett dalam artikelnya yang berjudul *What's That Smell? Scent Trademarks - A United States Perspective.* Ia menerangkan bahwa aroma memiliki kemampuan dalam menggambarkan sesuatu berdasarkan kepada pengalaman seseorang pada waktu sebelumnya yang pernah ia alami.[117] Hal ini selaras dengan putusan *Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM) dalam penerimaan pendaftaran aroma "*smell of freshly cut grass"* yang memberikan pertimbangan bahwa aroma tersebut dapat mengingatkan pada musim semi, musim panas, bermain di lapangan atau pengalaman menyenangkan lainnya.

Secara lebih singkatnya adalah aroma sebagai *sensory branding* mampu menciptakan hubungan emosional melalui *sensory experience* yang ditangkap oleh memori manusia. Hal ini mampu membuat konsumen secara otomatis

[116] *Ibid,* hlm 66.
[117] *Ibid.*

memberikan *emotional response* dalam mengidentifikasi atau mengenali dan membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh produsen tertentu karena aroma yang melekat padanya.

a) Aroma *generic*

Aroma dapat berfungsi sebagai pengidentifikasi, tetapi dimungkinkan aroma tersebut tidak memiliki karakter yang khas dalam konteks merek. Aroma tidak akan berbeda ketika aroma itu telah menjadi umum melalui penggunaan. Contohnya, aroma lemon yang menempel pada deterjen sangat populer dan sangat umum digunakan menjadi generik dalam hal produk ini, dimana aroma tertentu membawa dan mengirimkan pesan umum ke sebagian besar konsumen.[118]

b) Aroma deskriptif

Seperti halnya tanda generik, tanda deskriptif tidak dapat memperoleh perlindungan merek. Mereka merupakan informasi berguna yang memungkinkan para pesaing untuk menjual produk dan layanan yang sama. Tanda deskriptif tidak memenuhi kemampuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber produk. Sehingga, mereka tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh perlindungan merek.[119] Prinsip hukum merek ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 20 diatas yang meletakkan dasar bahwa merek tersebut tidak dapat didaftar, yakni dalam ketentuan huruf b:

> *"*sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya*"*

Aroma yang dijadikan sebagai merek tidak boleh sama atau berkaitan dengan produk barang atau jasa yang diberikan.

2) Kekhasan karena penggunaan

---

[118] *Ibid*
[119] *Ibid*

Tanda yang tidak khas dapat diberikan perlindungan apabila mereka telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan. Hal ini berkaitan juga dengan *secondary meaning* yang diterapkan di Amerika. Di Amerika, *secondary meaning* diterapkan untuk menunjukkan kedekatan hubungan antara konsumen dengan merek, bagaimana konsumen dapat mengenali produk dari merek aroma tersebut.

Kapasitas aroma berfungsi sebagai merek dengan kondisi dimana aroma memiliki atau dapat memperoleh karakter khas melalui penggunaannya. Misalnya, "*smell of freshly cut grass"* untuk bola tenis ditemukan berbeda dan oleh karena itu diterima sebagai merek. Karena pemohon akan menjadi produsen tunggal yang memproduksi bola tenis beraroma, konsumen dapat langsung mengenali produknya.[120] Contoh lainnya dalam kasus *Clarke* adalah satu-satunya produsen di pasar benang dengan tanda aromanya memperoleh kekhasan atas produknya melalui penggunaan aroma 'bunga plumeria' yang dapat digunakan untuk pengenalan sumber dan mengidentifikasi asal produk dengan presisi. Aroma memperoleh kekhasan dimana kehadiran aroma tersebut dipasar menjadi tanda pengenal yang kuat sehingga konsumen mengenali bau sebagai indikasi asal dari suatu usaha tertentu.[121]

b. Permohonan yang ditolak

Pasal 21 dinyatakan sebagai berikut:

"(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

[120] ***Registering Scent as Community Trade Marks,*** *Loc.cit.*
[121] *Ibid.*

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun Internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri"

1) Persamaan Pada pokoknya atau keseluruhan Aroma

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan bagi aroma, secara garis besar sama dengan merek tradisional maupun non-tradisional pada umumnya. Yang dimaksud dengan persamaan pada keseluruhannya adalah persamaan secara keseluruhan elemen (*entires similar*). Sedangkan, berdasarkan pada penjelasan pasal 21 ayat (1) yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan dari unsur-unsur yang menonjol yang dapat menimbulkan kesan persamaan, yaitu apabila merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), dan/ atau hampir mirip (*nearly resembles*). Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada kemiripan susunan, dan pemakaian merek tersebut menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*device*) masyarakat/konsumen

seolah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dengan barang milik orang lain (*likelyhood confusion*).

Suatu Merek dikualifikasikan mengandung persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[122]

a) ada persamaan elemen secara keseluruhan;
b) persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
c) persamaan wilayah dan segmen pasar;
d) persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
e) persamaan cara pemeliharaan.

Persamaan kelas barang atau jasa menjadi salah satu kualifikasi dapat dikatakannya suatu merek memiliki persamaan. Maka dari itu Pasal 4 ayat 2 huruf f mensyaratkan dicantumkannya kelas barang atau jasa. Kelas barang atau jasa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993.[123]

2) Merek Aroma terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal secara Internasional diatur dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 TRIPs. Dalam ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris maupun Pasal 16 TRIPs tidak ada rumusan pengertian mengenai merek terkenal, namun pengaturan terhadap merek terkenal terdapat dalam Pasal 16 ayat 2 TRIPs. Menurut pasal ini, status merek terkenal berhubungan dengan pengenalan atau pengetahuan merek oleh masyarakat dibidang usaha terkait, termasuk pula yang didapat dari hasil promosi dari suatu

[122] BPHN, **Naskah Akademis RUU Tentang Merek** *(online)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, (24 September 2018).
[123] Ahmad Miru, **Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

merek.[124] Di dalam publikasi WIPO, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* terdapat unsur-unsur tentang merek terkenal yang telah dipergunakan oleh negara anggota Konvesi Paris maupun negara-negara anggota WTO untuk menentukan keterkenalan suatu merek di suatu negara. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 (2) d:

> "*A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well-known or, if the member states applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State*"

Suatu merek merupakan merek terkenal menurut Pasal 2 (2) d apabila merek telah dikenal luas hingga lintas negara. Merek terkenal dapat dikenali dengan melihat pengetahuan masyarakat umum terhadap merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan, juga diperhatikan pula reputasi dari merek terkenal yang telah diperoleh karena promosi dan investasi yang besar di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya disertai bukti pendaftarannya. Apabila dirasa belum cukup, pengadilan dapat membentuk lembaga mandiri yang bertujuan guna melakukan survey untuk memperoleh suatu kesimpulan bahwa terkenal atau tidaknya suatu merek.

4. Faktor-faktor *Scent Mark* Sebagai Unsur Merek

Sebuah merek memiliki persyaratan tersendiri untuk dapat didaftarkan begitupula dengan merek non-tradisional, terdapat 2 hal utama yang paling esensial yang menjadi faktor untuk menjadi merek yaitu *distinctiveness* dan *functionality*.

a. *Distinctiveness* Aroma

[124] M. Ilham Suryadirja, **Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undag-Undang Merek Di Amerika Serikat Dan Indonesia)**, Tesis tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm 5.

Suatu merek dikualifikasikan mendapatkan perlindungan merek adalah bergantung pada daya pembeda yang dimilikinya. Penentuan pemenuhan syarat daya pembeda yang dimiliki suatu tanda akan diperiksa dalam pemeriksaan substantif. Sebelum pendaftaran, merek perlu diperiksa oleh kantor merek terlebih dahulu.

> *"Whether a trademark qualifies for trademark protection depends on its distinctive capability. Before registration, the trademark is subject to a Trademark Office examination*"[125]

Pemerikaan substantif dalam hal pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 23. Mengenai pemeriksaan substantif dijelaskan sebagai berikut:

> *"*Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek*"*

Perihal pemeriksaan substatif, Ayat 6 menjelaskan bahwa:

> *"*Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa*"*

Pelaksanaan dari pemeriksaan substantif apabila diperlukan maka dapat dilakukan dengan bantuan ahli. Misalnya, untuk mengidentifikasi aroma apabila pemeriksa tidak berkapasitas akan hal tersebut maka dapat dilakukan dengan bantuan ahli kimia.

b. Fungsionalitas Aroma

Teori terkait dengan aroma yang dijadikan sebagai sebuah merek adalah "*Functionality Theory*". Dalam teori ini, para pelaku usaha dilarang untuk mengontrol bagian terpenting dalam suatu produk, yang dinyatakan sebagai berikut:*[126]*

---

[125] Aulmann, Juan Martín & Daniel R Zuccherino, *Loc.cit*.

[126] Aryo Herwibowo, 2013, **Perlindungan Aroma Sebagai Merek** (online), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, https://anzdoc.com/universitas-indonesia-perlindungan-aroma-sebagai-merek-skrip.html, (29 Desember 2018), hlm 12-13.

> *"A product feature is considered 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"*

Suatu aroma agar dapat terdaftar sebagai merek tidak boleh memberikan 'nilai substansial' pada produk. Seperti halnya parfum, dimana aroma merupakan atribut yang menjadi 'nilai substansial' karena dalam parfum aroma merupakan inti produk yang dijual. Dengan menjadi produk itu sendiri, aroma berfungsi dalam arti *utilitarian*, ia menjadi fungsi utama dari produk dan karenanya harus ditolak pendaftarannya. Inilah yang terjadi pada Chanel, dimana pemohon tidak berhasil untuk mendaftarkan parfum 'Chanel No 5' sebagai merek dagang di Inggris pada tahun 1994.[127]

Aroma yang dapat memperoleh perlindungan merek adalah aroma yang tidak menjadi fungsi utama dari produk, yakni aroma yang dilekatkan kepada produk hanya untuk digunakan sebagai tanda pembeda suatu produk yang memiliki fungsi utama yang lain. Contohnya adalah produk sepatu dan sandal jepit beraroma *bubblegum* yang diproduksi oleh Grendene telah mendapatkan perlindungan merek di Amerika. Fungsi utama dari produk tersebut adalah sebagai alas kaki, sedangkan fungsi aroma yang dilekatkan padanya adalah sebagai pembeda sepatu dan sandal jepit yang diproduksi oleh Grendene dengan sepatu dan sandal jepit yang diproduksi oleh perusahaan lainnya.

5. Permasalahan atau Kendala Pendaftaran Aroma Sebagai Merek

a. Representasi secara grafis

[127] ***Registering Scent as Community Trade Marks***, *Loc.cit.*

Berkaitan dengan merek aroma, salah satu hal yang menjadi tantangan yang cukup sulit adalah representasi grafis dalam pendaftaran merek. Persyaratan dapat ditampilkan secara grafis terdapat dalam ketentuan merek di Indonesia yakni dalam definisi merek:

> "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa...."

Representasi secara grafis dalam persyaratan pendaftaran merek di Indonesia menjadi persoalan sulit bagi pendaftaran merek aroma, meskipun aroma tersebut telah memiliki daya pembeda. Hukum merek di Indonesia tidak melarang adanya pendaftaran merek aroma, tetapi permasalahannya adalah tidak diaturnya metode khusus bagi pendeskripsian aroma yang dapat diterima dalam pendaftaran merek di Indonesia.

> *"The graphic representation has to be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective".*[128]

Representasi secara grafis diperlukan agar setiap orang baik konsumen, pedagang lain maupun masyarakat umum dapat melihat, membaca, mengetahui dan memahami secara presisi dan objektif merek yang telah didaftarkan, karena pelanggaran merek terjadi atas merek yang telah terdahulu terdaftar, maka dari itu masyarakat perlu mengetahuinya.

> *"visible and can be read by everybody. Therefore, sign must be expressed by writing, drawing or by a graph – that is, by a diagram representing a mathematical or chemical relationship. The representation must be clear and precise and also intelligible to those who consult te register. This consultation right includes of course every manufacturer – who may seek to register a similar sign – but also every consumer and the general public. One has to remember that an infringement of a trademark can result in legal*

[128] *International Trademark Assosiation*, ***Non traditional Marks*** (*online*), https://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intanontraditionalmarkspresentation.ppt, (29 Desember 2018).

> *proceedings and sanctions and therefore everybody must be able to be informed about existing trademarks".*[129]

Berkaca pada ketentuan dan praktek-pracktek di negara lain yang telah mengakomodir perlindungan bagi merek non-tradisional, terdapat beberapa kemungkinan untuk merepresentasikan aroma sebagai suatu merek, yaitu:

1. Deskripsi secara tertulis

Written description atau deskripsi secara tertulis memungkinan pemenuhan syarat seperti halnya yang terjadi pada pendaftaran aroma bola tenis yang dideskripsikan sebagai "*the smell of freshly cut grass*". Namun deskripsi tersebut tidak dapat dijamin objektivitasnya karena terkandung unsur subjektif yakni tergantung bagaimana pandangan masyarakat yang melakukan penilaian terhadap aroma tersebut. Maka dari itu, deskripsi tertulis ini dipandang kurang memadai karena tidak dapat dipastikan bahwa uraian deskripsi tersebut jelas, tepat dan objektif. Seperti halnya yang dinyatakan Carsten Schaal berikut ini:

> *"The appearance of a smell to a person is always a subjective matter – the smell of fresh cut grass could appear differently to townspeople than to a farmer during harvest. Therefore, the description of a smell only in words is that much subjective, that it cannot be sufficient for an objective representation. Additionally, there is the problem of the language. When describing a smell, people usually refer to an object: a distinct fragrance smells like something (an object); thus, people do not describe the smell, but the object where the smell comes from. That is because there is no clear and independent nomenclatur that can be used for the description of smells. The conclusion that followed is that a smell cannot be sufficiently be described only in words since that is too subjective".*[130]

2. Formula Kimia

---

[129] Schaal, Carsten, 2003, ***The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge*** (*online*), *Lex e-Scripta Law Journal*, http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm, (15 November 2018).

[130] Schaal, Carsten, *Loc.cit.*

Pemohon juga dapat mendeskripsikan aroma dengan bantuan ahli kimia untuk menuliskan formula kimia, seperti dalam kasus Sieckmann yang mendeskripsikan aroma sebagai *methyl cinnamate* (= cinnamic acid methyl ester) serta dituliskan rumus kimia (C6H5-CH = CHCOOCH3) namun dinyatakan bahwa formula kimia tidak cukup merepresentasikan aroma tersebut, dan juga tidak cukup jelas dan presisi.

3. Sampel Aroma

Sampel aroma juga dapat disertakan dalam pendaftaran, walaupun tidak dapat merepresentasikan secara grafis namun dapat memudahkan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran aroma dapat digunakan sebagai pelengkap deskripsi tertulis, namun yang menjadi kendala adalah sampel ini tidak cukup stabil dan tahan lama. Metode ini dipandang tidak memenuhi persyaratan *represent graphically* dan sample aroma tidak dapat dipastikan stabilitas dan ketahanannya.

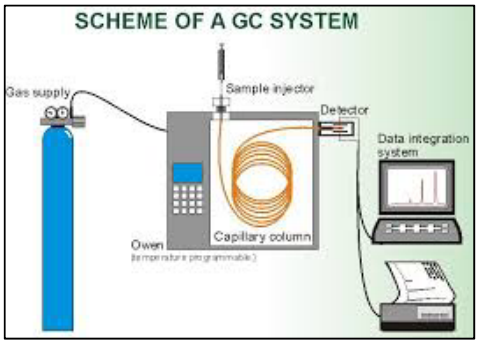
4. Scientific technique

Teknik ini diantaranya dapat dilakukan dengan proses *Gas Chromatography* sebagai cara untuk menentukan komponen kimia dalam suatu aroma yang memberikan hasil berupa informasi grafis tentang elemen-eleman apa yang digunakan, kualitas serta kuantitasnya secara lebih tepat dan akurat dibandingakn dengan hanya penulisan formula kimianya saja.

Gambar 4.1.
Gas Chromatography System

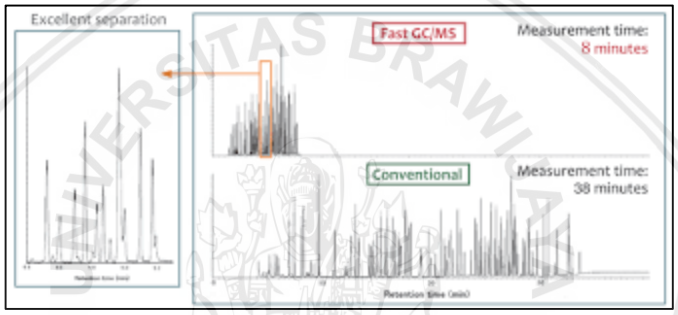
Sumber: medicalexpo.com.

Gambar 4.2.
Scheme of a Gas Chromatography System



Sumber: app.emaze.com.

Gambar 4.3.
Gas Chromatograph



Sumber: Jeol.co.jp.

Solusi yang optimal dalam representasi secara grafis terhadap aroma adalah dengan melakukan kombinasi antara teknik *gas chromatography* dengan deskripsi merek aroma secara tertulis serta rujukan proses pembuatannya.[131] Selain dapat menuliskan secara jelas dan presisi dari suatu aroma menggunakan *gas chromatography* ini, masyarakat tetap dapat memahaminya dengan mudah melalui deskripsi tertulis yang ikut serta diberikan.

Teknik inilah yang dinilai paling tepat dan dapat digunakan dalam pemenuhan syarat "*representation graphically"* dalam pendaftaran merek aroma,

[131] *Ibid.*

karena selain dapat menggambarkan dan menuliskan secara grafis aroma, teknik ini lebih bersifat objektif.

> *"the chromatogram would be an accurate description of a scent, for the purposes of trademark registration, be an intelligible, and hence, adequate method of graphically representing the scent mark"*[132]

Kesulitan dalam pemenuhan unsur representasikan secara grafis memang telah menjadi sebuah kendala namun tidak menjadi jalan buntu untuk memberikan perlindungan terhadap merek non-tradisional *non-visible* seperti aroma. Telah ada penemuan teknik baru yang dapat dilakukan. Selain itu, pada dasarnya representasi secara grafis bukanlah persyaratan substansial dan unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah merek.

b. Aplikasi Merek Aroma di Era Digital

Perkembangan terkini peneliti telah menemukan dan mengembangkan sebuah kamera yang mampu menangkap aroma (*Scentography)*.

> *"Named in honor of Marcel Proust's inspirational sweet is a new camera of sorts called the Madeleine. Instead of preserving images, the camera captures scents. Pictures do alright when it comes to sparking memories, but scent is really where the recall power is. Just ask Marcel Proust, for whom the smell of a teacake conjured his whole long, life story as related in Remembrance of Things Past*".[133]

Gambar 4.4.
Madeleine Camera

[132] ***Registering Scent as Community Trade Marks,*** *Loc.cit.*

[133] *GeoBeats News*, 2013, ***Camera Takes Scent Snapshots*** *(online)*, https://www.youtube.com/watch?v=Agp7gUJLMsQ, (20 November 2018).

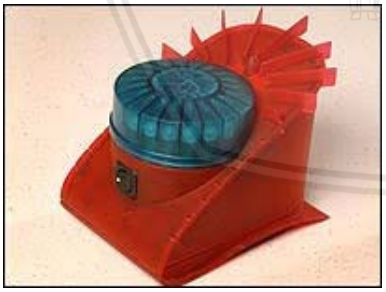
Sumber: NBC News.

Trisenx, sebuah perusahaan di Savannah, Georgia, telah merilis perangkat bernama *Scent Dome* yang akan memungkinkan pengguna untuk mencium aroma produk secara online.[134] *Scent Dome design*, w*hich brought the third sense, smell to the internet.*[135]

> *"The 'scent dome' is a peripheral device that creates smell simulations for PC users. The device, which is the size of a computer speaker, is attachable to computers. Each aroma is translated and encoded in a binary mode and can be released either individually or in a combination so as to create thousands of different smells and concentrations".*[136]

Aroma di transformasikan menjadi sebuah kode dalam perangkat kemudian menggunakan alat bernama *scent dome* dapat mengeluarkan aroma atau kombinasi aroma yang dapat menciptakan ribuan aroma yang berbeda. Hal ini sudah tidak mustahil dan bukan angan-angan belaka. Seperti halnya suara yang mampu dikeluarkan melalui speaker, aroma dapat diolah dan kemudian dikeluarkan melalui alat bernama *scent dome* ini.

Gambar 4.5.
Scent Dome



Sumber: News.bbc.co.uk

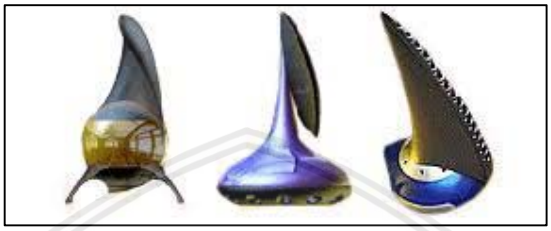
Gambar 4.6.
Aplikasi *Scent Some*

Sumber: *Research Gate*

[134] ***The Scent Dome :: Now Smell This*** *(online)*, https://www.nstperfume.com/2005/04/18/the-scent-dome/, (20 November 2018).
[135] Tang, Tingbin, 2015, ***Scent Dome - Bring the third sense to the internet - Designed by Tingbin Tang*** (*online*), https://www.youtube.com/watch?v=-rzQARGtDeI, (20 November 2018).
[136] ***Registering Scent as Community Trade Marks*****,** *Loc.cit.*

Alat serupa dengan *Scent dome* telah dikembangkan oleh beberapa developer selain Trisenx seperti Digiscent yang menciptakan ISmell, *intended to offer high-definition smell, via internet.*[137] Telah terdapat *prototype* bernama ISmell yang mampu menyebarkan aroma di internet.[138]

Gambar 4.7.
ISmell



Sumber: Google *Image*.

Microfab Technologies.inc[139] juga mengembangkan hal serupa bernama Aroma Jet dan akan mengaplikasikannya didunia *games*, dan *entertainment* serta didunia bisnis melalui e-*commerce*.

Gambar 4.8.
Aroma Jet

Sumber: MicroFab

[137] ***Digiscents — Summit ID*** *(online)*, http://www.summitid.com/digiscents/, (20 November 2018).
[138] Schaal, Carsten, *Loc.cit.*
[139] Microfab Technologies.inc, **Aroma Jet** *(online)*, http://www.microfab.com/vapor-generation/aromajet, (20 November 2018).

Perkembangan teknologi akan sangat menguntungkan dalam dunia bisnis apabila selain dijadikan ajang *advertisement* di internet aroma juga dikombinasikan dengan perlindungannya sebagai merek pada suatu produk, tentu akan memberikan hak eksklusif yang sangat menguntungkan.

Penggunaan tanda di internet juga telah memperoleh perlindungan. Dituangkan dalam publikasi WIPO *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet Article 2*. Dalam hal ini yang dimaksud dalam perlindungannya adalah penggunaan tanda yang memiliki efek komersial, yang dinyatakan sebagi berikut:

> *"Use of a sign on the internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3".*

Aroma harus termasuk dalam definisi merek sesuai dengan ketentuan merek yang berlaku agar dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai merek, serta harus diberikan tata cara pemenuhan persyaratan permohonan sebagai merek agar dapat diterima pendaftarannya. Mengenai pengaturan aroma sebagai merek dalam hukum merek Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada nyatanya Indonesia masih belum mengatur merek aroma secara jelas. Hukum merek Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap aroma sebagai merek. Namun pada dasarnya aroma dapat didaftarkan menjadi merek, karena tidak termasuk ke dalam merek yang tidak dapat didaftar maupun merek yang ditolak. Melihat perkembangan dari segala sisi telah ditemukan jalan untuk pendaftaran aroma. Maka dari itu Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum bagi aroma agar aroma dapat didaftarkan dan dilindungi oleh hukum merek nasional Indonesia.

B. Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Aroma Sebagai Merek di Indonesia dan Menurut Perspektif Internasional

1. Aspek-Aspek Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Merek Aroma (*Scent Mark*)

a. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan sebuah organisasi perdagangan Internasional bernama *World Trade Organization* (WTO). Di dalam kesepakatan tersebut beberapa perjanjian yang salah satunya terkait dengan kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan aspek perdagangan adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Perjanjian TRIPs mewajibkan semua anggota WTO yang meratifikasi untuk tunduk pada semua isi perjanjian, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi keanggotaannya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Establishing The World Trade Organization.*[140] Dalam persetujuan TRIPs dinyatakan bahwa prinsip pokok ini hanya merupakan standar minimum untuk memberi perlindungan pada HAKI di dalam negara peserta. Apabila ada negara yang menetapkan standar lebih tinggi, selama hal itu tidak bertentangan dalam persetujuan TRIPs, maka boleh saja dilakukan.[141]

Perjanjian TRIPs bukan merupakan aturan khusus tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, namun Perjanjian TRIPs adalah suatu perjanjian yang merupakan salah satu bagian dari WTO *Agreement* yang mewajibkan seluruh

---

[140] Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2017, hlm 19.

[141] Sudargo Gautama, **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 6.

negara anggota yang menandatanganinya untuk membuat regulasi yang melindungi hak kekayaan intelektual di negara masing-masing.[142] Sehingga, TRIPs tidak memberikan ketentuan yang rinci mengenai lingkup merek, persyaratan pendaftaran maupun ketentuan teknis lain. Penerapan aturan umum yang telah disepakati tersebut, pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada negara yang akan memberlakukannya dalam hukum nasional masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan mengenai merek, Pasal 15 TRIPs hanya memberikan definisi *trade mark* sebagai berikut:

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

Berbeda dengan pengertian dalam hukum merek di Indonesia, berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa kemampuan memiliki daya pembeda ditempatkan lebih dahulu dibandingkan penampilan secara visual. Artinya kemampuan membedakan tanda adalah ketentuan utama dalam perlindungan merek, sedangkan penampilan secara visual merupakan ketentuan tambahan yang ikut menyesuaikan dengan ketentuan utama. Selaras dengan pendapat yang dinyatakan

[142] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual, (28 November 2018).

Wauran dan Kurnia, mereka menegaskan bahwa fungsi fundamental dan vital dari sebuah merek adalah konsep daya pembeda yang dimiliki.[143]

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

[143] Indra Maaswet, *Op.cit*, hlm 71-76.

b. *World Intellectual Property Organization* (WIPO)

WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.[144] WIPO secara resmi dibentuk dengan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (Konvensi WIPO) yang ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967 dan berlaku pada tahun 1970. Sebagai sebuah organisasi Internasional yang bergerak dibidang perlindungan kekayaan intelektual, WIPO memberikan haluan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan tentang *Intellectual Property Right* (IPR) termasuk di bidang merek.

WIPO memberikan definisi yang sangat sederhana mengenai merek, di dalam situs resminya WIPO menguraikan sebagai berikut:

> *"A trademarks is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights".*[145]

WIPO menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang dapat membedakan barang dan atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, sehingga memberikan pengertian yang sangat luas. Kemudian selanjutnya, macam-macam bentuk merek yang dapat didaftarkan menurut WIPO adalah:

> *"A word or a combination of words, letters and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless".*[146]

---

[144] Khoirul Hidayah, *Op.cit,* hlm 15-16.
[145] https://www.wipo.int/trademarks/en/, (30 November 2018).
[146] *Ibid.*

Selain merek tradisional pada umumnya, WIPO secara eksplisit juga memasukkan merek non-tradisional ke macam bentuk merek yang dapat didaftarkan. Seperti bentuk 3 dimensi, suara, aroma, warna dan bahkan disebutkan bahwa kemungkinan bentuk dari suatu pembeda itu hampir tak terbatas. WIPO memberikan ruang gerak bebas seluas-luasnya terhadap cakupan perlindungan merek dengan tidak memberikan batasan. Dengan tetap melihat berbagai kemungkinan yang ada karena perkembangan teknologi sudah tak terbendung, WIPO memberikan fleksibilitas sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di masa mendatang.

c. *Trademark Law Treaty* (TLT)

Formalitas persyaratan pendaftaran merek dagang saat ini diatur dibawah *Trademark Law Treaty* (TLT) WIPO yang dibentuk pada tahun 1994. Perjanjian ini memberikan panduan soal persyaratan formal menyangkut pendaftaran merek dagang dan beberapa prosedur terkait.[147] Tujuan dari *Trademark Law Treaty* (TLT) adalah standarisasi dan menyederhanakan prosedur pendaftaran merek dagang. Sehingga, pendaftaran merek dagang dan administrasi pendaftaran merek dagang lebih mudah. Ketentuan TLT menyangkut prosedur pendaftaran dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dengan jelas mendefinisikan persyaratan untuk pendaftaran merek dagang. Pada tahap pertama yakni dalam permohonan pendaftaran merek, pihak-pihak yang terikat pada TLT diwajibkan memenuhi indikasi-indikasi berikut:[148]

a. Permohonan, nama dan alamat dan indikasi-indikasi lain mengenai pemohon;

[147] https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5828/wipo-harmonisasikan-aturan-hukum-trademark-Internasional, (29 November 2018).

[148] https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html, (29 November 2018).

b. berbagai indikasi mengenai merek;

c. kelas barang dan/atau jasa (ditetapkan berdasarkan *the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*); dan

d. jika berlaku, pernyataan niat untuk menggunakan merek.

TLT terbuka untuk negara anggota WIPO, untuk menjadi negara pihak dalam perjanjian ini, instrumen ratifikasi atau aksesi harus diserahkan kepada Direktur Jenderal WIPO. TLT memang mengatur persyaratan dan prosedur pendaftaran merek. Namun di dalamnya dinyatakan bahwa TLT tidak ditujukan untuk merek non-visual, dalam *Article* 2 (1) *Marks to Which the Treaty Applies* dinyatakan bahwa:

> *"(1) [Nature of Marks]*
> *(a) This Treaty shall apply to marks consisting of visible signs, provided that only those Contracting Parties which accept for registration three-dimensoinal marks shall be obliged to apply this Treaty to such marks.*
> *(b) This Treaty shall not apply to hologram marks and to marks not consisting of visible signs, in particular, sound marks and olfactory marks".*

Trademark Law Treaty secara tegas mengecualikan *marks not consisting of visible signs* dari cakupan aplikasinya. Sehingga, TLT tidak mengatur mengenai merek non-tradisional non-visual seperti aroma. Untuk ketentuan mengenai pendaftaran merek non-visual diatur dalam perjanjian Internasional lainnya.

d. *Singapore Treaty On The Law Of Trademark* (STLT) *and Regulations Under The Singapore Treaty On The Law Of Trademarks*

Singapore Treaty dibentuk dengan tujuan menciptakan kerangka kerja Internasional yang modern dan dinamis untuk harmonisasi prosedur administrasi pendaftaran merek. Berdasarkan *Trademark Law Treaty* of 1994 (TLT),

Singapore Treaty memiliki cakupan aplikasi yang lebih luas dan membahas perkembangan terbaru di bidang teknologi komunikasi.[149] *Singapore Treaty* berlaku untuk semua jenis merek yang dapat didaftarkan berdasarkan hukum dari negara pihak. Namun, ketentuan lain dari *Singapore Treaty* seperti persyaratan untuk penggunaan Klasifikasi Internasional (*Nice Classification*) mengikuti TLT. Kedua perjanjian itu terpisah, dan dapat diratifikasi atau dipatuhi secara independen.

Berbeda dengan TLT, *Singapore Treaty* berlaku secara umum untuk semua merek yang dapat didaftarkan berdasarkan hukum negara pihak. *Singapore Treaty* adalah instrumen Internasional pertama yang berurusan dengan hukum merek yang secara eksplisit mengakui merek non-tradisional. Perjanjian ini berlaku untuk semua jenis merek, termasuk merek non-tradisional yang terlihat, seperti *holograms, three-dimensional marks, color, position* dan *movement marks*, dan merek yang tidak terlihat seperti *sound, olfactory* atau *taste* dan *feel marks*.[150]

Singapore Treaty yang disepakati pada tahun 2006 dan mulai berlaku pada tahun 2009 mengakomodir merek non-tradisional ke dalam perlindungan merek mulai dari bentuk 3 dimensi, hologram, gerakan, warna, posisi hingga suara. Sedangkan untuk merek non-tradisional non-visual dengan bentuk lain selain suara diberikan ketentuan sebagai berikut dalam *Rule* 3 (10) [*Marks Consisting of a Non-Visible Sign Other than a Sound Mark*]:

> *"Where the application contains a statement to the effect that the mark consists of a non-visible sign, other than a sound mark, a Contracting Party may require one or more representations of the mark, an indication of the type of marks and details concerning the mark, as prescribed by the law of that Contracting Party".*

[149] https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/, (29 November 2018).

[150] https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html, (29 November 2018).

Pendaftaran yang mengandung merek *non-visible* selain merek suara (*sound mark*), para pihak yang mendaftarkan tersebut memerlukan satu atau lebih representasi dari merek, indikasi jenis merek dan perincian tentang merek, sebagaimana ditentukan oleh hukum dari negara pihak tersebut. Pendaftaran merek non-tradisional non-visual diperbolehkan dengan syarat bahwa diperlukan satu atau lebih representasi agar mampu mendeskripsikan merek tersebut secara jelas. Dan ketentuan representasi tersebut sesuai dengan ketentuan merek di masing-masing negara. Hal serupa dinyatakan dalam *Regulations Under The Singapore Treaty On The Law Of Trademarks Rule 3 Details Concerning the Application* (10) *[Mark Consisting of a Non-Visible Sign Other Than a Sound Mark*].

Berkenaan dengan *Singapore Treaty On The Law Of Trademark* (STLT), dalam publikasi WIPO dijelaskan bahwa:

> *"The STLT applies to all marks that can be registered under the law of a Contracting Party (Article 2(1)) and includes provisions on the filing of non-traditional marks, both consisting of visible (three-dimensional, hologram, motion, color, position marks) and non-visible signs (such as sound marks). Rule 3 specifies how each of these marks may be represented in the application. Although the STLT is the first international instrument to explicitly recognize non-traditional marks, it does not oblige Contracting Parties to register such marks".*[151]

STLT berlaku untuk semua merek yang dapat didaftarkan berdasarkan hukum negara anggota, Pasal 2 (1) dan termasuk ketentuan tentang pendaftaran merek non-tradisional, baik yang visual (hologram tiga dimensi, gerakan, warna, merek posisi) maupun non-visual (seperti merek suara). *Rule* 3 menetapkan

[151] *World Intellectual Property Organization* (WIPO), 2015, ***The Singapore Treaty On The Law Of Trademark Quetions and Answers*** *(online),* https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_508.pdf, (12 November 2018), hlm 1.

bagaimana masing-masing merek ini dapat didaftarkan. Meskipun STLT adalah instrumen Internasional pertama yang secara eksplisit mengakui merek non-tradisional, hal ini tidak mewajibkan Para Pihak Penandatangan untuk mendaftarkan merek tersebut.

e. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification – 11th Edition, Version 2019)*

Pendaftaran merek memerlukan adanya pencantuman klasifikasi kelas barang dan/atau jasa. Pada *Nice Agreement* telah ditetapkan klasifikasi untuk barang dan jasa bagi keperluan pendaftaran merek dalam *Nice Classification*. Kantor merek dari negara-negara anggota harus menunjukkan dalam dokumen resmi dan publikasi sehubungan dengan setiap pendaftaran, nomor kelas klasifikasi barang atau jasa yang mana untuk merek itu terdaftar. [152] *The Nice Classification* (NCL) didirikan oleh *Nice Agreement* (1957) adalah klasifikasi barang dan jasa Internasional yang diterapkan untuk pendaftaran merek. Versi 2018 edisi kesebelas NCL mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2018.[153] Sedangkan yang terbaru adalah edisi kesebelas Versi 2019, yang baru akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Terdapat kelas barang yang terkait dengan aroma dalam Klasifikasi Internasional ini, yakni wewangian (*perfumery*). Hal tersebut tercantum dalam *Nice Classification* - 11 *Edition List of Classes with Explanatory Notes, Class 3* sebagai berikut:

> *"Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching*

[152] http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/, (28 November 2018).
[153] http://www.wipo.int/classifications/nice/, (28 November 2018).

> *preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations".*

Harus dapat dibedakan antara aroma sebagai merek dengan aroma dalam kelas jenis barang agar tidak terjadi kerancuan. Sebagai merek, aroma tidak mendukung dan atau melengkapi fungsi utama dari barang atau jasa, namun aroma hanya sebagai tanda yang membedakan. Hal ini berbeda dengan parfum, yaitu aroma sebagai barang itu sendiri sehingga jelas merupakan inti dari produk. Terhadap hal ini, yang perlu ditekankan adalah bahwa perlindungan aroma sebagai merek adalah perlindungan bagi aroma berdasarkan pada daya pembeda yang dimilikinya, bukan fungsinya dalam barang atau jasa di perdagangan.[154] Berbeda antara aroma sebagai merek yakni sebagai pembeda produk dari satu produsen dengan produsen yang lain, dan aroma sebagai produk itu sendiri seperti halnya parfum.

Menurut Christoper Heath mengenai kelas barang dan jenis jasa, dalam pendaftaran merek menjadi persyaratan mutlak untuk perlindungan merek dari ruang lingkup persamaan merek dan persamaan jenis barang atau jasa. Yang pendapat tersebut dinyatakan sebagai berikut:

> "*Protection of trade marks is thereof limited, first to the scope of similarity of marks, and second, to the similarity of goods or services offered by different enterprises*".[155]

Permohonan pendaftaran merek memerlukan pencantuman kelas dan jenis barang atau jasa manakah merek tersebut akan diterapkan. Hal ini juga ditentukan dalam ketentuan umum prosedur pendaftaran merek dalam TLT.

---

[154] Anonim, **Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia** (*online*), Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14671/4/T1_312013061_BAB%20IV.pdf, (28 Desember 2018), hlm 10-11.

[155] M. Ilham Suryadirja, *Op.cit,* hlm 26.

f. *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)

Perjanjian TRIPs mewajibkan negara anggota mengakui tiga konvensi dasar HKI yang sebelumnya sudah ada yaitu *Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty*.[156] The *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau Konvensi Paris yang ditandatangani di Paris, Perancis pada tanggal 20 Maret 1883 adalah salah satu perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual yang terpenting, karena merupakan salah satu perjanjian yang paling banyak ditandatangani oleh negara-negara di dunia.[157] Konvensi ini menjadi dasar yang memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah merek dagang. Dalam *Article* 1 (2) Konvensi Paris memberikan keterangan mengenai berbagai hal yang dapat menjadi objek dari perlindungan kekayaan industri, yakni sebagai berikut:

> "*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, services marks, trade names, indications of source or apellations of origin, and the repression of unfair competition*".

Trademark atau merek dagang merupakan salah satu dari objek perlindungan kekayaan industri. Sedangkan, untuk definisi dari *trademark* sendiri tidak diuraikan di dalam konvensi ini. Untuk pengaturan lebih lanjut, Konvensi Paris menyerahkan kepada negara yang bersangkutan bagaimana pengaturan dan persyaratan untuk pendaftaran merek di masing–masing negara sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam *Article* 6 (1):

---

[156] Khoirul Hidayah, *Op.cit,* hlm 20.

[157] http://konvensi-jenewa.saphire.web.id/id1/1790-1675/Konvensi-Paris-Tentang-Perlindungan-Kekayaan-Industri_24081_konvensi-jenewa-saphire.html, (11 November 2018).

> *"The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation".*

Konvensi Paris memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk menjalankan aturan dan mengimplementasikan perlindungan merek sesuai dengan ketentuan di wilayah yurisdiksinya. Menyerahkan kesempatan kepada negara untuk memberlakukan hukumnya sendiri sebagai bentuk kedaulatan masing-masing negara. Pelaksanaan dari Konvensi Paris ditentukan oleh tiap-tiap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya.

Ada beberapa pengecualian yang disebutkan dalam *Article* 6^{quinquies}, yakni mengenai beberapa kriteria bagi merek yang dapat ditolak atau dibatalkan pendaftarannya karena beberapa alasan tertentu sebagaimana berikut:

> *"B. — Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:*
> 1. *when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;*
> 2. *when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;*
> 3. *when they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.*
>
> *This provision is subject, however, to the application of Article 10 bis".*

Perjanjian Internasional ini adalah langkah besar pertama yang dilakukan untuk membantu para *creator* memastikan bahwa karya intelektual mereka

dilindungi di negara lain.[158] Konvensi Paris memberikan sebuah payung hukum perlindungan hak kekayaan intelektual secara garis besar. Sedangkan untuk pengaturan teknis masing-masing objek perlindungan dan lebih rinci diserahkan kembali kepada negara yang bersangkutan.

Salah satu pokok pengaturan dalam Konvensi Paris ini adalah mengatur ketentuan umum (*common rules*) yang harus diikuti oleh semua negara peserta.[159] Untuk ketetuan umum di bidang merek seperti ketentuan tentang peosedur dan persyaratan pendaftaran merek di tentukan masing-masing negara peserta dengan hukum nasional. Namun, pengecualiannya adalah terdapat beberapa alasan untuk suatu merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak, yang alasan tersebut telah diuraikan di dalam perjanjian tersebut.

Setiap negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut di atas wajib untuk tunduk kepada ketentuan Internasional yang telah disepakati. Tetapi, ketentuan yang ada di dalam perjanjian Internasional tersebut hanya merupakan aturan yang umum saja, sedangkan untuk penerapan ketentuan umum yang telah disepakati tersebut, pemberlakuan dan pengaturan selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada negara yang akan memberlakukan ketentuan tersebut di dalam hukum nasionalnya masing-masing.[160] Termasuk apakah aroma dapat didaftarkan sebagai merek atau tidak menjadi kewenangan negara bagaimana negara tersebut memberi kebijakan dan pertimbangan.

---

[158] http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/, (11 November 2018).
[159] Taryana Soenandar, *Op.cit*, hlm 17.
[160] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual, (28 November 2018).

g. Praktik Perlindungan Aroma Sebagai Merek di Beberapa Negara

Pendaftaran aroma sebagai merek di dunia Internasional telah mengalami banyak perdebatan. Namun, terdapat beberapa negara yang telah memberikan perlindungan kepada aroma sebagai merek dalam hukum merek nasionalnya. Berikut beberapa contoh praktik pengaturan perlindungan merek aroma di beberapa negara:

1) *European Union* (Uni Eropa)

Uni Eropa memiliki perjalanan yang cukup panjang atas *scent mark*. Seperti pada kasus *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* (Case C-273/00, [2002] ECR I-11737 (ECJ Dec. 12, 2002))[161] yang diajukan kepada *European Court of Justice* (ECJ), merupakan kasus yang cukup terkenal tentang pendaftaran aroma sebagai merek. Dalam kasus ini, aroma yang didaftarkan sebagai merek dideskripsikan sebagai "*balsamically fruity with a slight hint of cinnamon"*, yang di dalam pendaftarannya diuraikan zat kimia murni *methyl cinnamate* (= cinnamic acid methyl ester) serta dituliskan juga rumus kimia (C6H5-CH = CHCOOCH3), selain itu sampel dari aroma pun juga disertakan. Tetapi pendaftaran tersebut ditolak oleh *The German Federal Patent Court* dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagai representasi secara grafis.

Penegasan penampilan grafis tidak bermakna literal terhadap bentuk tanda. Yang berarti, syarat penampilan grafis dalam perlindungan merek tidak berarti melarang adanya pendaftaran tanda yang berbentuk non-visual. Hal ini

[161] Mezulanik, Eleni, *Loc.cit.*

selaras dengan pendapat *Judgement of The Court* dalam kasus *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt,* yang mempertimbangkan bahwa:[162]

> *"In he light of those considerations, it must be determined whether Article 2 of the Directive is to be interpreted as meaning that a trademark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually. The purpose of Article 2 of the Directive is to define the types of signs of which a trademark may consist. That provision states that a trademark may consist of particular words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging. Admittedly, it mentions only sign which are capale of being perceived visually, are two dimensional or three-dimensional and can thus be represented by means of letters or written characters or by a picture".*

Uni Eropa memberikan perlindungan khusus terhadap sebuah tanda yang mana persyaratan representasi grafis pada beberapa kasus dikesampingkan dengan kuatnya daya pembeda yang dimiliki oleh tanda tersebut. Namun adapula kasus yang terjadi di Inggris mengenai pendaftaran aroma dari parfum Chanel No. 5 yang ditolak di tahun 1994 karena ia merupakan esensi dari produk. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Sec. 3 (2) Trade Marks Act 1994 yang menyatakan bahwa:

> *"A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of*
> *(a) The shape which result from the nature of the goods themeselves,*
> *(b) The shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or*
> *(c) The shape which gives substantial value to the goods".*

The strong scent of bitter beer untuk flight for darts dan *floral fragrance of rose* untuk ban telah terdaftar. Sumitomo Rubber Co., mendaftarkan "*a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres*". Pendaftaran ini berhasil dan dikenal sebagai merek aroma pertama di UK dengan nomor GB 2001416. Kesuksesan yang lain juga terjadi pada pendaftaran yang dilakukan oleh *Unicorn*

[162] **Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia**, *Op.cit,* hlm 15-16.

Products, yang berusaha mendaftarkan di kelas 28 sehubungan dengan '*the strong smell of bitter beer applied to flights for darts'*. Merek aroma ini dicatat oleh UK Register Office dengan nomor GB 2000234.[163] Adapula beberapa *scent mark* yang telah diterima oleh OHIM seperti *the smell of freshly cut grass.* Dalam kasus ini pada mulanya pendaftaran ditolak karena dinilai tidak memenuhi persyaratan "*graphic representation"* melalui kata-kata. Tetapi pada tanggal 11 Februari 1999 *The Board of Appeal of the* OHIM menyatakan:

> *"The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognizes from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences.*
> *The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR"*[164]

Melihat kasus-kasus tersebut, pada dasarnya di Uni Eropa tidak menutup kemungkinan pendaftaran aroma sebagai merek. Tersedia jalan bagi pendaftaran aroma sebagai merek. Hal ini terlihat dari adanya beberapa aroma yang telah terdaftar sebagai merek. Namun terdapat beberapa prasyarat yang harus terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

Ketentuan merek di Uni Eropa bermula dengan adanya *First Council Directive of* 21 *Desember* 1988 *to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks* (89/104/EEC) atau dikenal dengan *Trademark Directive* (TMD) dan *Community Trade Mark Regulation* (CTMR). TMD dan CTMR

---

[163] Schaal, Carsten, *Loc.cit.*

[164] Luca Escoffier & Arnold Jin, 2011, ***To Scent, or Not to Scent, That Is The Question: A Comparative Analysis of Olfactory Trademarks In The EU and US As Good Brand Opportunities For SMEs*** *(online)*, https://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/attachments/olfactive_trademarks.doc, (28 Desember 2018), hlm 5.

keduanya dibentuk untuk unifikasi sistem perlindungan merek di negara anggota Uni Eropa. Ketentuan ini ditujukan untuk mengharmonisasi hukum merek nasional antar negara. Dengan berlandaskan itulah negara-negara Uni Eropa menetapkan peraturan terhadap perlindungan merek di negaranya. Dalam *Article* 2 TMD menyebutkan tanda yang dapat menjadi merek adalah:

> *"A trademark may consist of any sign capable 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"*

Persyaratan "*graphical representation*" bagi merek untuk didaftarkan di Uni Eropa disebutkan dalam *Article* 2 TMD, ketentuan yang serupa juga ditetapkan di dalam *Article* 4 CTMR. Semua contoh tanda-tanda yang dapat diterima yang tercantum di dalamnya mengacu pada merek visual yang terlihat. Namun, penggunaan kata '*particularly*' dalam definisi ini menunjukkan bahwa daftar dari tanda-tanda yang disebutkan bukan merupakan *numerus clausus*, melainkan itu hanya memiliki karakter penjelas.[165]

Kedua peraturan tersebut mengalami perubahan dengan adanya *European Trademark Reform*. Pada peraturan terbaru dalam *Article* 3 diatur sebagai berikut:

> *"A trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sound, provided that such signs are capable of:*
> *(a) distinguishing the good or services of one undertaking from those of other undertakings; and*
> *(b) being represented on the register in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor"*

[165] ***Registering Scent as Community Trade Marks,*** *Loc.cit.*

Menyesuaikan dengan perubahan pada TMD, CTMR juga mengalami perubahan, menjadi *Regulation (EU) 2015/2424 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015* (EUTMR). Dalam *Article* 4 ketentuan serupa mengenai tanda yang dapat dijadikan merek diuraikan sebagai berikut:

> "*An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:*
> *(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and*
> (b) *being represented on the register of european union trade marks, (the register), in a manner which enables the competent authorities an the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor*"

Terdapat beberapa perubahan penting yang ditimbulkan akibat dari terjadinya *European Trademark Reform* terhadap ketentuan merek, yaitu:

1. Istilah yang pada mulanya adalah *The Community Trademark* (CTM) diubah menjadi *European Union Trademark* (EUTM); dan *Office for Harmonization in the Internal Market* (OHIM) diubah menjadi *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO).
2. Persyaratan *graphical representation* dihapus dan diubah menjadi *represented on the Register of European Union Trade Marks* saja.

Hapusnya kewajiban mengenai "*graphical representation*" dalam pendaftaran merek di Uni Eropa berdasarkan ketentuan *Article* 4 EUTMR dan *Article* 3 TMD memberi definisi yang lebih luas bagi merek, serta memberikan kemudahan pendaftaran bagi merek non-tradisional bentuk lainnya karena ketentuan untuk ditampilkan secara grafis tidak diberlakukan lagi. Menurut regulasi yang berlaku di Uni Eropa, merek dapat berupa tanda apapun, seperti

kata-kata, termasuk nama personal, desain, huruf-huruf, angka-angka, warna, bentuk barang atau kemasan barang, atau suara yang mana tanda-tanda tersebut dapat dibuktikan mampu membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek termasuk pula aroma, karena aroma memiliki daya pembeda dan juga dibuktikan dengan adanya beberapa merek aroma yang telah terdaftar di sana.

2) Amerika Serikat

Amerika Serikat telah memberikan perlindungan terhadap aroma sebagai merek. Namun, berbeda dengan merek tradisional, aroma dilindungi dengan keistimewaan untuk tidak diharuskan adanya penggambaran tanda dalam hal pendaftarannya. Merek aroma pertama di Amerika Serikat adalah *plumeria blossom-scented embroidery thread*, dalam kasus *Clarke*.

Tahun 1980, *Celia Clarke*, seorang perempuan yang menjalankan usaha benang beraroma yakni benang yang melibatkan penggunaan aroma dalam produknya. Aroma tersebut dideskripsikan sebagai "*a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms.*" Dalam kasus ini, *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) menolak pendaftarannya sebagai merek karena aroma tersebut hanya merupakan efek samping dari produk dan tidak mampu mengidentifikasi sumber produk sebagai salah satu fungsi merek. Namun, kemudian pandangan tersebut dibatalkan oleh *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB) pada tingkat banding dengan memberikan pertimbangan pembedaan antara parfum dengan aroma sebagai merek, yakni sebagai berikut:

> *"Between perfumes, colognes and scented household products, on the one hand, and products like scented yarn and thread, on the*

> *other. In the former category, the products are noted for these features, stated the Board. In the latter, the scent is not an inherent attribute or natural characteristic of the product, and hence is an arbitrary feature"* [166]

Pendaftaran aroma sebagai merek di Amerika harus dapat menunjukkan bahwa aroma tidak memiliki fungsi praktis melainkan hanya untuk membantu mengidentifikasi dan membedakan merek.[167] Apabila aroma bersifat fungsional, maka dapat dilihat pada kasus yang terjadi dalam pendaftaran aroma kesegaran jeruk untuk merek cat khusus lukisan yang mana USPTO menolak dengan memberikan pertimbangan:[168]

> *"Orange scent is functional for cleaners that contain orange acid as a cleaning ingredient, the scent merely described an ingredient of the goods, and the scent did not function as a trademark because it did not distinguish applicant's goods from those of others."*

Aroma dapat berfungsi sebagai merek apabila aroma tersebut mampu bertindak sebagai pembeda dalam mengidentifikasi sumber barang. Apabila aroma tersebut mendeskripsikan komposisi dari barang maka aroma tersebut tidak dapat difungsikan sebagai merek. Inilah yang terjadi pada kasus pendaftaran merek aroma kesegaran jeruk diatas.

Hukum merek Amerika Serikat berdasar pada Lanham Act $ 45, 15 U.S.C.S. $ 1127 memberikan definisi merek berupa:

> *"Any word, name, symbol or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sol by others."*

---

[166] **Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia**, *Op.cit,* hlm 10-11.

[167] Greene, Nick, 2015, ***The 10 Current Scent Trademarks Currently Recognized by the U.S. Patent Office*** (*online*), http://mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office, (11 November 2018).

[168] **Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia**, *Loc.cit.*

Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan, dalam U. S. *Trademark Law* § 45 (15 U.S.C. § 1127) menguraikan sebagai berikut:

> "*Trademark. The term trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—*
> *(1) used by a person, or*
> *(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,*
> *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*"

Hal yang ditambahkan berkaitan dengan ukuran suatu merek dapat diterima pendaftarannya atau tidak adalah karena kemampuan untuk bisa membedakannya dari barang atau jasa lain. Setelah perubahan atas *Lanham Act* (*Trademark Act of* 1946) *The Trademark Review Commission Of The United States Trademark Association* menetapkan bahwa *"*istilah simbol atau perangkat tidak boleh dihapus atau dipersempit untuk menghalangi pendaftaran hal-hal seperti warna, bentuk, aroma, suara atau konfigurasi yang berfungsi sebagai tanda." Sehingga, merek aroma yang telah memperoleh *secondary meaning* tanpa menjadi *utilitarian*/fungsional dapat didaftarkan di bawah *Lanham Act*. Merek berupa aroma dipersyaratkan memiliki bukti substansial untuk membuktikan adanya *secondary meaning* produk tersebut dikalangan konsumen. Sebelum mendaftarkan mereknya, pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan pemasaran produknya dan membentuk persepsi masyarakat atas produk mereka dan memohonkan pendaftaran bagi perlindungan berdasarkan *actual use*, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) TRIPs yang menyatakan:[169]

[169] Ranti Fauza Mayana, *Loc.cit*.

> *"Members may make registrability depend on use. However actual use of trademarks shall not be a condition for filling of application of registration".*

Mengenai pembuktian *secondary meaning* di Amerika, Ranti Fauza Mayana dalam tulisannya menjelaskan bahwa:[170]

> "*Secondary Meaning* di Amerika dapat dibuktikan melalui:
> 1. *Direct evidence*: Kesaksian konsumen melalui survey konsumen dan pemasaran produk; dan
> 2. *Indirect Evidence*: Penggunaan (eksklusifitas, lama dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan produk, luasnya pangsa pasar dan bukti bahwa produk tersebut menjadi trendsetter yang banyak ditiru pesaing"

Aroma dapat menjadi merek selama dapat dibuktikan bahwa konsumen memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Perusahaan dapat memberikan survey dan studi yang menunjukkan bagaimana konsumen menghubungkan aroma tertentu dengan produk tertentu.[171] Edisi terbaru dari *Trademark Manual of Examining Procedure* (TMEP) menegaskan prinsip: "*The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner".* TMEP menjelaskan secara eksplisit bahwa aroma dapat didaftarkan yakni dalam *Section* 1202.13 *Scent*, *Fragrance or Flavor*:

> *"Scent. The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner. See In re Clarke, 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990) (holding that the scent of plumeria blossoms functioned as a mark for sewing thread and embroidery yarn). Scents that serve a utilitarian purpose, such as the scent of perfume or an air freshener, are functional and not registrable. See TMEP §§1202.02(a)-1202.02(a)(viii) regarding functionality. When a scent is not functional, it may be registered on the Principal Register under §2(f), or on the Supplemental Register if appropriate. The amount of evidence required to establish that a scent or fragrance functions as a mark is substantial"*

---

[170] *Ibid.*

[171] https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/05/24/remember-how-play-doh-smells-u-s-trademark-officials-get-it/?noredirect=on&utm_term=.16e17f77e065, (15 November 2018).

TMEP menekankan bahwa aroma dapat dijadikan sebagai merek apabila ia tidak digunakan sebagai fungsi utama suatu produk. Seperti halnya aroma parfum dan penyegar udara tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Menunjukkan bahwa aroma tersebut berfungsi sebagai "tanda" adalah subtansial dalam pendaftaran merek aroma di Amerika. Dijelaskan pula di dalam *Examination Guide No. 3-99* huruf G mengenai *non-visual mark*:

> *"G. Sound, Scent, and Non-Visual Marks*
> *The applicant is not required to submit a drawing if the applicant's mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed written description of the mark. 37 C.F.R. §2.52(a)(3)"*[172]

Pendaftaran merek non-visual seperti suara, aroma, atau merek yang sama sekali tak terlihat lainnya tidak disyaratkan untuk adanya penyerahan penggambaran dari merek. Untuk merek jenis seperti ini harus digunakan deskripsi tertulis secara detail dari merek yang didaftarkan tersebut. Dalam huruf H dikatakan hal yang serupa, untuk persyaratan deskripsi dari merek apabila gambar tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan jenis merek tertentu maka harus digunakan deskripsi secara tertulis pula.

> *"H. Description of Mark Required if Drawing Cannot Adequately Depict all Significant Features of Mark*
> *If a drawing cannot adequately depict all significant features of the mark, the applicant must also submit a written description of the mark. 37 C.F.R. §2.52(a)(2)(vi)"*

Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa merek aroma telah diakui secara legal di Amerika. Telah diatur dalam cakupan perlindungan merek hingga bagaimana pemenuhan persyaratan pendaftaran dari aroma.

---

[172] *United State Patent and Trademark Office,* 2018*,* ***Examination Guide*** **No. 3-99** *(online),* https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/examination-guide-3-99, (26 November 2018).

Hukum merek di Amerika mengutamakan daya pembeda yang dimiliki suatu tanda. Maka dari itu, aroma dapat dilindungi karena daya pembeda yang dimilikinya. Perlindungan ditentukan oleh adanya daya pembeda, aroma dapat didaftarkan apabila ia tidak bersifat fungsional dan hanya menjadi pelengkap dari suatu produk barang/dan atau jasa.[173]

Banyak merek aroma yang telah terdaftar di Amerika hingga saat ini. Seperti aroma *bubblegum* untuk sepatu dan sandal jepit oleh Grendene dengan nomer registrasi 4754435.[174] Kemudian juga merek aroma Play-Doh yang merupakan salah satu dari 13 pendaftaran aktif, setelah sikat gigi beraroma *strawberry* dan ukulele dengan aroma *pina colada*. Menurut *Patent And Trademark Office*, merek aroma aktif lainnya termasuk "*flowery musk scent*" yang digunakan di *Verizon stores*. Aroma *cherry, grape and strawberry* sebagai merek pelumas yang digunakan untuk kendaraan darat dan air oleh *Manhattan Oil*. Dan perusahaan perhiasan *Le Vian* menggunakan merek aroma coklat untuk tokonya.[175]

3) Australia

Salah satu negara yang juga telah mengijinkan pendaftaran aroma sebagai merek secara eksplisit adalah Australia. Di Australia merek tidak hanya logo, tetapi dapat berupa huruf, kata, frasa, suara, aroma, bentuk, logo, gambar,

---

[173] **Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia**, *Op.cit*, hlm 14-15.

[174] *United State Patent and Trademark Office*, 2018, ***Trademark Status & Document Retrieval (online)***, http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86265443&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, (11 November 2018).

[175] https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/05/24/remember-how-play-doh-smells-u-s-trademark-officials-get-it/?noredirect=on&utm_term=.16e17f77e065, (15 November 2018).

gerakan, aspek dari kemasan, atau kombinasi dari itu.[176] Ketentuan merek di Australia terdapat dalam *Trademark Act* 1995. *Section* 17 menguraikan mengenai merek yakni:

> *"A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person" Note: For sign see section 6*

Tanda dijelaskan dalam *Section* 6 yang menyatakan:

> *"Sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent"*

Definisi dalam ketentuan hukum merek di Australia menjelaskan yang dimaksud dengan merek dagang adalah tanda yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk membedakan barang atau jasa yang disediakan dalam perdagangan oleh seseorang dari barang atau jasa yang disediakan oleh orang lain. Kemudian, tanda yang dimaksud disini termasuk huruf, kata, nama, tanda tangan, angka, perangkat, *brand, heading*, tiket label, aspek dari kemasan, bentuk, warna, suara dan dapat pula berupa sebuah aroma.

Beberapa merek jenis lain yang dapat didaftarkan di Australia termasuk: *Series of trade marks, Sound trade mark, Movement trade mark, Shape trade mark, Colour trade mark, Scent trade mark, Movement trade mark, Trade marks for wine, Trade marks for plants, Combination marks.*[177]

---

[176] https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks, (26 November 2018).

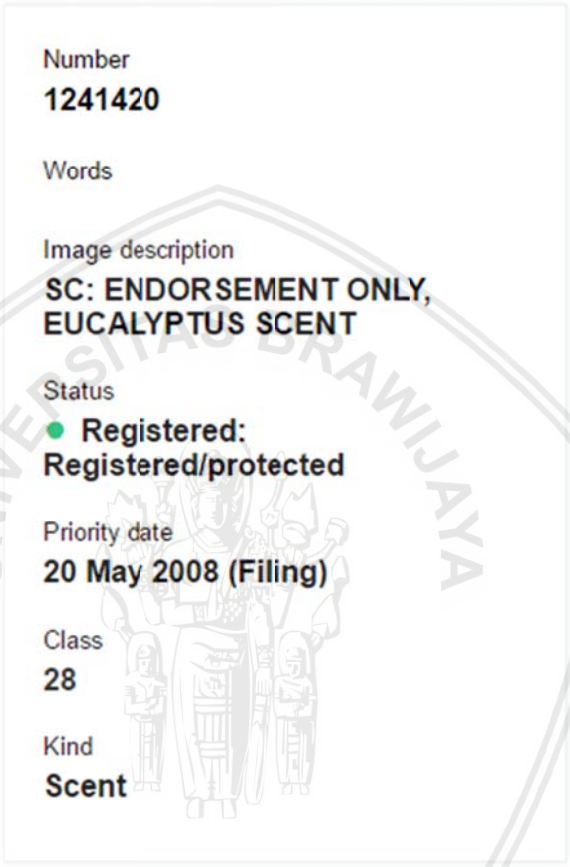
[177] https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks, (26 November 2018).

Gambar 4.9.
Jenis Merek di Australia

Sumber: https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks, 2018.

Contoh merek aroma yang telah terdaftar di Australia adalah aroma *Eucalyptus Radiata* yang didaftarkan untuk *golf tees* dengan nomor merek dagang 1241420.[178]

Gambar 4.10.
Merek Aroma Terdaftar di Australia



Sumber: https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1241420?q=1241420, 2018.

Semua perjanjian Internasional dan beberapa contoh praktik di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa merek aroma telah diakui keberadaannya dan telah mendapat perlindungan dalam hukum merek.

[178] https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1241420?q=1241420, (26 November 2018).

h. *Madrid Agreement*

Permohonan pendaftaran merek Internasional mengacu pada *Madrid Agreemen*t, termasuk Indonesia yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

> "Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek Internasional berdasarkan *Protocol Relating to the Mdrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan Perturan Pemerintah"

Pendaftaran Merek Internasional dalam Sistem Madrid diatur oleh dua perjanjian yakni *The Madrid Agreement* dan *The Protocol Relating To That Agreement (Madrid Protocol)*, bertujuan untuk membuat sistem Madrid lebih fleksibel dan lebih kompatibel. Sistem ini memungkinkan untuk melindungi merek di sejumlah besar negara dengan memperoleh pendaftaran Internasional yang berlaku di setiap negara pihak. [179] Sistem Madrid menawarkan beberapa keuntungan bagi pemilik merek dagang. Daripada mengajukan aplikasi nasional yang terpisah di masing-masing negara dalam beberapa bahasa yang berbeda, sesuai dengan aturan dan peraturan prosedural nasional atau regional yang berbeda dan membayar beberapa biaya yang berbeda, pendaftaran Internasional dapat diperoleh hanya dengan pengajuan satu aplikasi dengan Biro Internasional (melalui kantor negara asal), dalam satu bahasa (Inggris, Perancis atau Spanyol) dan membayar satu set biaya.

Pendaftaran Internasional efektif selama 10 tahun. Ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lebih dari 10 tahun untuk pembayaran biaya yang ditentukan. Perlindungan mungkin terbatas berkaitan dengan beberapa atau semua barang atau

[179] https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, (28 November 2018).

jasa atau mungkin ditinggalkan hanya dengan beberapa pihak penetapan yang ditunjuk. Registrasi Internasional dapat ditransfer sehubungan dengan semua atau beberapa pihak yang ditunjuk dan semua atau beberapa barang atau jasa yang ditunjukkan.

Tanggal 2 Oktober 2017, Indonesia resmi menjadi negara pihak dari *The Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)* melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.[180] Bergabungnya Indonesia menjadi negara anggota dari *Madrid Protocol* ini berdampak pada terikatnya Indonesia dengan ketentuan pendaftaran merek Internasional yang berlaku di dalamnya. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota dari perjanjian ini berkaitan dengan pendaftaran internasional adalah kewajiban telah terdaftarnya merek di negara asal sebelum mengajukan pendaftaran internasional. Dengan kata lain, apabila pemohon ingin mengajukan pendaftaran Internasional, maka harus terlebih dahulu memiliki merek yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) atau dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran.[181]

Meratifikasi *Madrid Protocol* akan mengakibatkan berlakunya prinsip ketergantungan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran Internasional akan bergantung pada kondisi pendaftaran di negara asal pemohon. Dengan sistem ini, apabila pendaftaran di negara asal pemohon memiliki kendala maka akan berdampak pula pada pendaftaran Internasionalnya.[182] Prinsip ini berlaku untuk

---

[180] https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx, (29 November 2018).

[181] http://www.dgip.go.id/sosialisasi-pendaftaran-merek-Internasional-madrid-protocol, (30 November 2018).

[182] http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/mengenal-madrid-protocol-dalam-sistem-kekayaan-intelektual-di-Indonesia/, (28 November 2018).

jangka waktu 5 tahun pertama dari tanggal efektif pendaftaran Internasional. Sebagai contoh, apabila terdapat pembatalan atau penolakan pendaftaran merek di negara asal dalam jangka waktu lima tahun, maka akan berdampak sama pada pendaftaran Internasional di negara-negara pihak anggota *Madrid Protocol*.

Indonesia perlu segera membenahi peraturan atau hukum mereknya untuk menyelaraskan dengan arus Internasional. Dengan disetujuinya *Madrid Protocol,* dalam pendaftaran merek Internasional merek tersebut perlu untuk telah terdaftar juga di dalam Indonesia, apabila ketentuan di Indonesia belum mampu melindungi suatu merek khususnya merek non-tradisional non-visual seperti aroma maka akan menghambat laju perkembangan Industri di Indonesia, pengusaha tidak dapat mendaftakan mereknya ke luar apabila di Indonesia belum terdaftar dan belum mendapat perlindungan.

Jumlah merek yang Indonesia daftarkan keluar lebih sedikit ketimbang merek yang telah didaftarkan ke Indonesia dari negara lain. Jumlah permohonan merek dari Indonesia yang didaftarkan melalui protokol Madrid masih sedikit. "Sampai saat ini jumlah yang tercatat baru 14 (empat belas) permohonan merek, sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak"[183]

Hal ini dapat dipengaruhi oleh salah satunya karena prosedur dan administrasi pendaftaran atau regulasi persyaratan merek di negara domestik. Semakin fleksibel ketentuan yang diberikan maka akan membuka kesempatan yang besar serta meningkatkan kreativitas individu untuk lebih semangat mendaftarkan mereknya.

---

[183] http://www.dgip.go.id/sosialisasi-pendaftaran-merek-Internasional-madrid-protocol, (30 November 2018).

2. Perbandingan Hukum Merek Indonesia dengan Ketentuan Internasional dan Hukum Merek di beberapa negara lain

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan beberapa perbedaan pengaturan cakupan perlindungan merek menurut perjanjian Internasional dan ketentuan yang berlaku di beberapa negara dengan hukum merek di Indonesia, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Perbandingan Hukum Merek

Pembanding	Definisi Merek	Lingkup Perlindungan
WIPO	*"A trademarks is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights"*	*"A word or a combination of words, letters and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features – the possibilities are almost limitless"*
WTO (TRIPs)	"*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant*	*"Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks"*

	goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible"	
Uni Eropa (EUTMR)	*"An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:* *(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and* *(b) being represented on the register of european union trade marks, (the register), in a manner which enables the competent authorities an the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor"*	*"any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds"*
Amerika Serikat (The Lanham Act / US Trademark Law)	"*Any word, name, symbol or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sol by others*"	*"The term trademark includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—* *(1) used by a person, or* *(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,* *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"
Australia (Trade Mark Act 1995)	"*A trade mark is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person*"	*"Sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent"*
Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 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"	"Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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"

Sumber: Data sekunder, diolah, 2019.

Menurut hukum merek di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek non-tradisional sudah mulai diberi perlindungan. Namun, apabila dibandingkan dengan ketentuan Internasional dapat diketahui lingkup perlindungan hukum merek di Indonesia terbilang masih cukup sempit, yakni sebatas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, warna, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut saja.

Ketentuan merek dalam perjanjian Internasional maupun peraturan yang berlaku di beberapa negara lain mengutamakan unsur daya pembeda atau kemampuan sebuah tanda untuk dapat digunakan sebagai pembeda barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam hukum merek Indonesia, representasi secara grafis diletakkan lebih dahulu sebelum kegunaan dari tanda itu sendiri yakni sebagai pembeda, ketentuan dapat ditampilkan secara grafis menjadi ketentuan yang diutamakan. Dalam ketentuan Internasional dan di negara lain, persyaratan untuk dapat ditampilkan secara grafis tidak menjadi persyaratan pokok, karena pada dasarnya representasi secara grafis hanyalah sebagai salah satu langkah yang dilakukan pada waktu pendaftaran agar tanda tersebut dapat didaftarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan administratif. Sedangkan persyaratan utama sebagai merek adalah "*capable to distinguish*".

Ketentuan yang mensyaratkan sebuah merek untuk dapat ditampilkan secara grafis dalam rumusan definisi merek di Indonesia dapat menghambat pendaftaran perlindungan bagi merek non-tradisioal non-*visible* seperti aroma. Padahal di Uni Eropa, ketentuan harus direpresentasikan secara grafis telah diubah menjadi dapat direpresentasikan saja, yang berarti tidak harus secara grafis, hal ini sebagai bentuk kemudahan untuk pendaftaran merek.

Semua perjanjian Internasional menyediakan definisi yang luas bagi bentuk merek yang dapat didaftarkan di bawah hukum merek. Seperti Konvensi Paris yang tidak memberikan definisi khusus tentang istilah merek dan membiarkan negara-negara pihak bebas dalam memasukkan spesifikasi di dalam undang-undang mereka masing-masing. Begitupula TRIPS, Madrid *Agreement* dan Madrid *Protocol.* Bahkan WIPO menyatakan bentuk merek hampir tidak

terbatas. Ini berarti pendaftaran aroma sebagai merek dagang tidak dikecualikan oleh ketentuan Internasional. Menurut perjanjian Internasional dan praktik dibeberapa negara lainnya, aroma dapat dijadikan merek berdasarkan pada karakternya yang memiliki daya pembeda sebagai unsur utama merek, maka dari itu dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam ketentuan yang belaku di masing-masing negara tersebut, hukum merek mereka telah mengakomodir merek aroma dalam regulasi nasionalnya dengan mengikuti ketentuan Internasional.

Berdasarkan tinjauan dan perbandingan hukum baik menurut perjanjian Internasional dan praktik di beberapa negara di dunia, merek aroma telah diakui secara Internasional. Namun Indonesia belum mengakomodir perlindungan merek aroma di dalam hukum merek nasionalnya. Melihat hal tersebut, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan dan mengikuti ketentuan Internasional terkait dengan lingkup perlindungan merek khususnya merek non-tradisional non visual termasuk aroma, agar tidak tertinggal dan dapat bersaing serta memiliki kedudukan hukum yang sama. Indonesia perlu segera menyediakan payung hukum sebagai langkah antisipatif mencegah terjadinya kekosongan hukum di masa mendatang.

repository.ub.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum merek yang berlaku di Indonesia, aroma tidak dapat menjadi objek perlindungan dalam hukum merek. Ditandai dari definisi merek, dan syarat tata cara permohonan yang belum memasukkan merek non-tradisional lain termasuk aroma. Namun, aroma memenuhi ketentuan pendaftaran merek di Indonesia dengan tidak termasuk ke dalam merek yang tidak dapat didaftar ataupun merek yang ditolak. Aroma pun dapat memenuhi faktor-faktor menjadi merek. Beberapa kendala dengan teknis pelaksanaan seperti representasi secara grafis sebagai pembuktian dan aplikasi dalam dunia bisnis di era digital ini telah ditemukan jalan dan tidak menjadi halangan lagi dengan teknologi yang telah tersedia saat ini.
2. Menurut perspektif Internasional baik dari organisasi Internasional maupun perjanjian Internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAKI terutama dibidang merek memberikan aturan dasar perlindungan yang mana standar ketentuan selanjutnya diserahkan kepada negara. Perspektif Internasional membolehkan adanya pendaftaran aroma sebagai merek dengan mempertimbangkan daya pembeda yang dimiliki, bahkan menurut WIPO bentuk merek atau tanda pembeda itu tidak terbatas. Dan dilihat dari beberapa praktik negara-negara lain, aroma telah dimasukkan ke dalam cakupan perlindugan mereknya. Hal ini menunjukkan aroma sejatinya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

secara legal dan sah dapat dijadikan merek. Namun, Indonesia belum memberikan perlindungan hukum aroma sebagai merek karena hukum merek di Indonesia cenderung mengutamakan persyaratan penampilan secara grafis.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dapat memperbaiki definisi merek di dalam peraturan perundang-undangan dengan mengakomodir perlindungan terhadap merek non-tradisional lain khususnya aroma agar dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Karena pada dasarnya, aroma dapat dijadikan sebagai objek perlindungan merek baik dari segi normatif maupun praktisnya.
2. Ketentuan hukum merek di Indonesia masih tertinggal atas perlindungannya terhadap merek non-tradisional, maka Indonesia perlu mengikuti hukum Internasional dengan lebih mengutamakan daya pembeda suatu tanda agar hukum merek Indonesia melindungi semua bentuk merek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, **Aspek Hukum Pendaftaran Merek,** Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Ahmad Miru, **Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Kesowo, **Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional**, Jakarta, 2007.

Dyah Octorina Susanti, **Penelitian Hukum (*Legal Research*),** Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Gatot Supramono, **Menyelesaikan sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Henry Soelistyo, ***Bad Faith* Dalam Hukum Merek**, Maharsa, Yogyakarta, 2017.

Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Jhony Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2017.

Kholis Roisah, **Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa**, Setara Press, Malang, 2015.

M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, **Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017.

Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.

Rahmi Jenet Parinduri, ***Interface* Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

_____, **Hukum Merek (*Trademark Law*) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,** Kencana, Jakarta, 2015.

Rika Ratna Permata, Sudaryat & Sudjana, **Hak Kekayaan Intelektual Memahami Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku**, Oase Media, Bandung, 2010.

Sudargo Gautama, **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Sunaryati Hartono, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Taryana Soenandar, **Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-Negara ASEAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

E-BOOK

Rouby, C., Schall, B., Dubois, D., Gervais, R., Holley., A., ***Olfaction, Taste, and Cognition*** *(online),* https://books.google.co.id/books?id=aY17S6lcBHgC&printsec=frontcover&dq=Olfaction,+taste,+a&hl=id#v=onepage&q=Olfaction%2C%20taste%2C%20a&f=false, *Cambridge University Press, United Kingdom,* (23 Desember 2018), *2002.*

E-JOURNAL

Anonim, *Perlindungan Bunyi, Bentuk, Dan Aroma Sebagai Merek Di Indonesia (online)*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14671/4/T1_312013061_BAB%20IV.pdf, (28 Desember 2018).

Aryo Herwibowo, *Perlindungan Aroma Sebagai Merek* (*online*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, https://anzdoc.com/universitas-indonesia-perlindungan-aroma-sebagai-merek-skrip.html, (29 Desember 2018), 2013.

Erlandsson, Linda Annika, *The Future of Scents as Trademarks in the European Community (online)*, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557334&fileOId=1564287, (28 Desember 2018), 2004.

Fisher, William, *Theories of Intellectual Property* (*online*), *New Essays in the Legal and Political Theory of Property: Cambridge University Press,*

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf, (28 Desember 2018), 2001.

Giovanni B. Ramello, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory (online)*, *Department of Public Policy and Public Choice,* Chicago, https://www.researchgate.net/publication/4991845_What's_in_a_Sign_Trademark_Law_and_Economic_Theory, (28 Desember 2018), 2006.

Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek (online)*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8 No. 1, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/27/207, (23 Juli 2018), 2008.

Indra Maasawet, *Perlindungan Merek Berbasis Daya Pembeda Di Indonesia* (*online*), Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, http://jurnalmhs.uksw.edu/principium/article/download/17/5/, (28 Desember 2018), 2017.

International Trademark Assosiation, Non traditional Marks (*online*), https://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intanontraditionalmarkspresentation.ppt, (29 Desember 2018).

Luca Escoffier & Arnold Jin, *To scent, or not to scent, that is the question: a comparative analysis of olfactory trademarks in the EU and US as good brand opportunities for SMEs (online),* https://www.wipo.int/sme/en/newsletter/2011/attachments/olfactive_trademarks.doc, (28 Desember 2018), 2011.

Meilgaard, Morten dkk, *Sensory Evaluation Technique (online),* CRC Press BocaRato, Florida, https://eurekamag.com/pdf/017/017013367.pdf, (28 Desember 2018), 1999.

Mezulanik, Eleni, *The Status of Scent as Trademark: An International Perspective,* INTABulletin, Vol. 67 No. 1, https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx, (17 Januari 2019), 2012.

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum (online),* Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/79/50, (24 November 2018), 2017.

Schaal, Carsten, *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge (online), Lex e-Scripta Law Journal,* http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm , (29 Oktober 2018), 2003.

World Intellectual Property Organization, *Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk Usaha Kecil dan Menengah (online), Intellectual Property for Business* Series No. 1, Publikasi WIPO No. 900, terjemahan KADIN Indonesia,https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/translation/making_a_mark_indo.pdf, (16 Januari 2019), 2008.

World Intellectual Property Organization, *The Singapore Treaty On The Law Of Trademark Quetions and Answers (online),* https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_508.pdf, (12 November 2018), 2015.

Yayuk Sugiarti, *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (online),* Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija. Volume 3 Nomor 1, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934, https://media.neliti.com/media/publications/135593-ID-perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-mer.pdf, (23 Juli 2018), 2016.

INTERNET

Aulmann, Juan Martín & Daniel R Zuccherino, ***First Scent Trademark Registered*** *(online),* https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/Argentina/Obligado-Cia/First-Scent-Trademark-Registered, (20 November 2018), 2009.

BPHN, **Naskah Akademis RUU Tentang Merek** *(online)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, (24 September 2018).

Digiscents — Summit ID *(online),* http://www.summitid.com/digiscents/, (20 November 2018).

GeoBeats News, ***Camera Takes Scent Snapshots*** *(online),* https://www.youtube.com/watch?v=Agp7gUJLMsQ, (20 November 2018), 2013.

Greene, Nick, ***The 10 Current Scent Trademarks Currently Recognized by the U.S. Patent Office*** *(online),* http://mentalfloss.com/article/69760/10-scent-trademarks-currently-recognized-us-patent-office, (29 Oktober 2018), 2015.

Karapapa, Stavroula, ***Registering Scent as Community Trade Marks*** *(online),* https://www.researchgate.net/publication/322702550_Registering_scents_as_community_trade_marks, (20 November 2018), 2010.

Microfab Technologies.inc, ***Aroma Jet*** *(online),* http://www.microfab.com/vapor-generation/aromajet, (20 November 2018).

Peirce, Charles Sanders, ***What Is a Sign?*** *(online)*, https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/peirce1.htm, (28 Desember 2018).

Scent Marketing *(online)*, http://www.air-aroma.com/scent-marketing, (28 Desember 2018).

Tang, Tingbin, ***Scent Dome - Bring the third sense to the internet - Designed by Tingbin Tang*** *(online),* https://www.youtube.com/watch?v=-rzQARGtDeI, (20 November 2018), 2015.

The Scent Dome :: Now Smell This *(online),* https://www.nstperfume.com/2005/04/18/the-scent-dome/, (20 November 2018).

United State Patent and Trademark Office, ***Examination Guide No. 3-99*** *(online),* https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/examination-guide-3-99, (26 November 2018), 2018.

United State Patent and Trademark Office, ***Trademark Status & Document Retrieval*** *(online),*http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=86265443&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch, (11 November 2018), 2018.

World Intellectual Property Organization, ***Trademarks*** *(online)*, http://www.wipo.int/trademarks/en/, (8 Oktober 2018).

http://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/mengenal-madrid-protocol-dalam-sistem-kekayaan-intelektual-di-Indonesia/, (28 November 2018).

http://konvensi-jenewa.saphire.web.id/id1/1790-1675/Konvensi-Paris-Tentang-Perlindungan-Kekayaan-Industri_24081_konvensi-jenewa-saphire.html, (11 November 2018).

http://www.dgip.go.id/sosialisasi-pendaftaran-merek-internasional-madrid-protocol, (30 November 2018).

http://www.lippincott.com/files/documents/news/SensoryBranding.pdf, (28 Desember 2018).

http://www.marketing.co.id/blog/2012/08/09/aroma-membuat-merek-anda-wangi-terus, (28 Desember 2018).

http://www.smellandtaste.org/, (28 Desember 2018).

http://www.wipo.int/classifications/nice/, (20 November 2018).

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/, (20 November 2018).

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/, (11 November 2018).

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aroma, (23 Desember 2018).

https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/view/1241420?q=1241420, (25 November 2018).

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5828/wipo-harmonisasikan-aturan-hukum-trademark-internasional, (29 November 2018).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt592407520f6f7/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual, (28 November 2018).

https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Hmm%E2%80%A6What%E2%80%99sThatSmellScentTrademarks%E2%80%94AUnitedStatesPerspective.aspx, (2 Januari 2019).

https://www.inta.org/TMR/Pages/vol95_no4_a1.aspx, (2 Januari 2019).

https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks, (25 November 2018).

https://www.ipaustralia.gov.au/trade-marks/understanding-trade-marks/types-of-trade-marks/other-types-trade-marks, (25 November 2018).

https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx, (29 November 2018).

https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/05/24/remember-how-play-doh-smells-u-s-trademark-officials-get-it/?noredirect=on&utm_term=.16e17f77e065, (15 November 2018).

https://www.wipo.int/trademarks/en/, (30 November 2018).

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/, (29 November 2018).

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html, (29 November 2018).

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html, (29 November 2018).

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, (28 November 2018).

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

*Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs*);*

Singapore Treaty On The Law Of Trademark (STLT);

The Madrid Agreement and The Protocol Relating To Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks;

The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks;

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization;

The Trademark Law Treaty (TLT);

European Trademark Reform (EUTMR);

Trademarks Act 1995;

United States Trademark Law;

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Alif Kartika Irianti, **Perlindungan Hukum Bagi Merek 3 Dimensi Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 402 K/Pdt.Sus/2011)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universtas Brawijaya, 2015.

Dynda Fanisha, **Urgensi dan Dasar Pemikiran Hukum Suara Sebagai Unsur Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Komparatif Antara Undang-Undang Merek Indonesia dan Singapura)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

M. Ilham Suryadirja, **Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek Di Amerika Serikat Dan Indonesia),** Tesis tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.