

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP PENGGUNAAN DALAM IKLAN
PROMOSI UNTUK MEMASARKAN PARFUM
BERAROMA SERUPA**

**Disusun dan diajukan oleh
JESSICA SUTANTO
B011 18 1 058**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP
PENGGUNAAN DALAM IKLAN PROMOSI UNTUK MEMASARKAN
PARFUM BERAROMA SERUPA

OLEH
JESSICA SUTANTO
B011 18 1 058

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP
PENGUNAAN DALAM IKLAN PROMOSI UNTUK MEMASARKAN
PARFUM BERAROMA SERUPA**

Disusun dan diajukan oleh

JESSICA SUTANTO

B011181058

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping,

Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200501 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Jessica Sutanto
Nomor Induk Mahasiswa : B011 18 1 058
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Perlindungan Hukum Merek Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Januari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JESSICA SUTANTO
N I M : B011181058
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Penggunaan Dalam Iklan Promosi Untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Sutanto
NIM : B011 18 1 058
Departemen : Hukum Keperdataan
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Merek Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut;

Makassar, Januari 2022

Yang Menyatakan,



Jessica Sutanto

ABSTRAK

Jessica Sutanto (B011181058) dengan judul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan merek parfum terkenal oleh pelaku usaha dalam iklan promosi untuk memasarkan parfum beraroma serupa merupakan pelanggaran merek serta praktik penggunaan wajar (*fair use*) di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan (jurnal dan buku-buku), dan bahan non-hukum berupa buku dan jurnal mengenai Manajemen Pemasaran dan Parfum.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Di Amerika dan Uni Eropa memandang penggunaan merek parfum pihak lain dalam materi iklan promosi dikategorikan sebagai pelanggaran merek apabila penggunaan tersebut bukan penggunaan yang wajar, sementara di Indonesia bukan pelanggaran. 2) Indonesia belum memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek parfum dalam iklan promosi karena penggunaan merek yang tidak dilekatkan pada produk tidak dikategorikan sebagai penggunaan merek. Sementara Amerika dan Uni Eropa telah memberikan perlindungan hukum dengan memaknai penggunaan merek secara luas yang merujuk pada ketentuan *fair use*.

Kata Kunci: Hak atas Merek, Parfum Beraroma Serupa.

ABSTRACT

Jessica Sutanto (B011181058) under the title "Legal Protection of Well-Known Trademark against Use in Promotional Advertising to Market Smell-alike Perfumes". Under the guidance of Winner Sitorus as Principal Guide and Aulia Rifai as Companion Guide.

This research aims to find out the use of well-known perfume trademarks by businesses in promotional advertising to market smell-alike perfumes is trademark infringement and fair use practices in the United States and the European Union.

The research method used is normative legal research. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature studies (journals and books), and non-legal materials, including books and journals on Marketing Management and Perfume.

As for the results of this study, namely 1) In the United States and the European Union considers the use of other parties' perfume brands in promotional advertising materials is categorized as trademark infringement in terms of such use is not a fair use, while in Indonesia it is not a violation. 2) Indonesia has not provided legal protection against the use of perfume brands in promotional advertisements because the use of brands that are not attached to the product is not categorized as the use of trademark. Meanwhile, United States and European Union have provided legal protection by interpreting the broad use of trademarks that refer to the provisions of fair use.

Keywords: Trademark Rights, Smell-alike Perfumes.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seturut dengan kehendak-Nya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu, memberikan bimbingan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini:

Terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor dari Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.

1. Terimakasih kepada Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Mochtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan sekaligus sebagai Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen sekaligus Pembimbing pendamping atas seluruh saran, arahan, dan petunjuk

selama dalam masa pembimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga memohon maaf yang besar-besarnya kepada Pembimbing penulis atas segala kesalahan dan kekurangan penulis selama dalam proses pembimbingan. Ungkapan terima kasih yang mendalam pula penulis haturkan pada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku dewan penguji atas segala bimbingan, bantuan, saran, motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat berterima kasih kepada para Pembimbing dan Penguji penulis yang telah mendidik dan mengajar penulis selama dalam proses perkuliahan serta menjadi panutan penulis.

4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis, yang telah memberikan saran, arahan, dan masukan selama proses perkuliahan. Penulis sangat berterima kasih atas materi yang telah disampaikan selama proses perkuliahan, meskipun singkat namun sangat berkesan.
5. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa mendidik, membimbing, dan atas segala pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya atas kekurangan penulis dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan oleh Dosen penulis.

6. Terimakasih yang terdalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan merawat penulis semenjak lahir, senantiasa menyayangi dan mendukung penulis. Orang tua penulis merupakan sosok yang sangat luar biasa dalam hidup penulis, selalu memberikan yang terbaik bagi penulis, yang selalu menyebutkan penulis dalam setiap doanya, dan menyayangi penulis apa adanya. Penulis tidak dapat membayangkan seberapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua penulis yang membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Nenek penulis, (Alm.) Yuliati Sutanto yang selalu menyemangati penulis dalam belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih kepada Nenek penulis yang menceritakan sulitnya menempuh pendidikan pada zamannya, yang menjadi pengingat bagi penulis agar bersungguh-sungguh dalam belajar.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakak penulis yang tercinta, Marcelina Sutanto, S.H. yang merupakan saudara yang penyayang dan sabar, selalu mendengarkan cerita dari penulis termasuk keluh kesah penulis. Saudara penulis selalu memberikan saran dan nasihat bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas segala saran, masukan, dan motivasi bagi

penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, termasuk pula mengingatkan penulis untuk mempersingkat pembahasan penulis.

8. Terima kasih juga kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis dalam melengkapi segala administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi Hukum Keperdataan Angkatan 2018, terima kasih atas seluruh informasi dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat grup Tingki Dipsi Lala Po penulis selama bangku perkuliahan, Nur Lutfiah Andi Baso, Elvira Arminta Tosingke, dan Andi Min Ibadiati Absir yang sangat membantu penulis selama dalam proses perkuliahan yang bersama penulis membahas materi perkuliahan dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada **Andi Nur Hijriyanti, S.H** sahabat penulis yang mendukung serta menyemangati penulis dalam proses perkuliahan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat SMA penulis, Viriya Adhiguna Winarso (黄真榕) dan Jackson Thungadi yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memahami sifat penulis, dan mendukung penulis.

12. Terimakasih kepada teman-teman tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung 2019 UNSOED Purwokerto yang memberikan pengalaman berkompetisi bagi penulis yang tak terlupakan.
13. Terimakasih kepada teman-teman Academic Constitutional Drafting (ACD) Mahkamah Konstitusi 2020 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis, terkhusus kepada Dosen Pendamping Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H yang memberikan wawasan terkait perancangan perundang-undangan.
14. Terimakasih kepada teman-teman Tim Program Kreativitas Mahasiswa 2020 dan 2021 yang telah memberikan pengalaman berharga, terkhusus kepada Dosen Pendamping Ibu Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H. yang memberikan saran, arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis dalam seluruh rangkaian proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Fitri yang memotivasi penulis untuk tetap percaya terhadap diri sendiri dalam melakukan penelitian PKM sekalipun banyak pihak yang meragukan dan membantu penulis untuk mengatasi permasalahan penulis di masa tersulit.
15. Terimakasih kepada teman-teman Kompetisi Mediasi Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung Tarumanagara Law Fair III 2021 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis, terkhusus kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. atas

saran, arahan, bimbingan, dan wawasan terkait mediasi, terutama buku mediasi yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Fachri Faqi Marsuki, S.H., LL.M. yang memberikan saran, arahan, bimbingan, dan wawasan kepada penulis serta sangat membantu dalam proses penyusunan naskah, termasuk pula atas segala materi perkuliahan serta berbagai pengalaman dan wawasan yang disampaikan.

16. Terimakasih untuk senior penulis kak A. Irma Sutra Dewi, S.H., kak Nurhidayanti Silalahi, S.H., kak A. Reski Nur Fatimah, S.H., kak Syahwal, S.H., kak Irbah Ufairah Razak, S.H., ko Gerald Matthew Tecoalu, S.H., dan kak Suci Ramadhanti Burhan atas segala bantuan, arahan, dan materi perkuliahan yang diberikan.
17. Terimakasih kepada teman dan senior dalam Komunitas Mahasiswa Buddhis, khususnya ko William Suciangto, S. Ked., ko Reynaldi Tjiabudi, S.Si., dan Yansen Pratama Kohar yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya penjelasan mengenai aroma dan pengaturan emosi di otak, GC-MS dan komposisi bahan kimia dalam parfum, serta buku Philip Kotler dan Kevin Lane Keller *Marketing Management*.
18. Terimakasih kepada teman-teman kelas Agama Buddha 2018, Nadia J. Chandra, Tony Chen, Meiske Tampi, Felicia, Gary Anderson, Irwin Yaputera, dan Anthony khususnya Nadia yang

mendukung dan menyemangati penulis dalam proses perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini.

19. Terimakasih kepada teman-teman Posko KKN Tematik Unhas Gel. 106 Posko Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
20. Terimakasih untuk teman-teman Amandemen Angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
21. Terimakasih kepada Bapak Risal Rahim, S.H. dan Ibu Arni Lukman Kuwendra, S.H., M.Kn. yang telah membantu penulis selama dalam proses perkuliahan hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
22. Terimakasih untuk 胡文国 (Hú Wén Gúo) yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam seluruh rangkaian penyusunan skripsi, memberikan dukungan, semangat, dan menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.

Adapun penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi karya yang lebih baik.

Makassar, 8 Januari 2022

Jessica Sutanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II PELANGGARAN MEREK DAGANG PARFUM TERKENAL DALAM IKLAN PROMOSI	21
A. Kekayaan Intelektual.....	21
1. Latar Belakang Kekayaan Intelektual	21
2. Pengertian Kekayaan Intelektual	22
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	25
B. Merek.....	26
1. Sejarah Perkembangan Merek.....	26
2. Pengertian dan Konsep Dasar Merek.....	35
3. <i>Well Known Trademark</i>	38
4. Klasifikasi Merek	46
5. Persamaan pada Pokoknya dan Persamaan Secara Keseluruhan.....	49
C. Penggunaan Iklan untuk Mempromosikan Merek Parfum	55
1. Pengertian dan Sejarah Parfum	55
2. Penggunaan Parfum di Era Modern	64

3. Pengertian Iklan	65
4. Peran Iklan dalam Promosi Parfum	68
D. Analisis Pelanggaran Merek Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi Parfum	70
1. Pelanggaran Merek Dagang Terkenal dalam Iklan Promosi Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Merek.....	70
1.1. Konsep Merek Terkenal di Indonesia	75
1.2. Konsep Merek Terkenal di Amerika Serikat.....	77
1.3. Konsep Merek Terkenal di Uni Eropa	97
2. Analisis Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa.....	128
2.1. Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa di Amerika Serikat	128
2.2. Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa di Uni Eropa.....	140
2.2.1. Kasus LOréal v Bellure	140
2.2.2. Kasus Carolina Herrera Limited, PUIG France SAS, Gaulme SAS dan Antonio Puig SA v Yodeyma Parfums SL	152
2.2.3. Kasus Guccio Gucci SpA, Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG, Lacoste SA, Procter & Gamble International Operations SA dan Procter & Gamble Prestige Products SAU v Equivalenza Retail, SL	160
BAB III PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM NEGARA LAIN DALAM PERLINDUNGAN MEREK PARFUM TERKENAL TERHADAP PENGGUNAAN DALAM IKLAN PROMOSI.....	173
A. <i>Fair Use</i> Dalam Penggunaan Merek	173
1. Konsep <i>Fair Use</i> dalam Perspektif Undang-Undang Merek Indonesia dan Negara Lain	173
2. Jenis Merek.....	178

3. Persyaratan Merek.....	182
4. Pendaftaran Merek.....	187
4.1. Permohonan Pendaftaran Merek Dalam Negeri	188
4.2. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	194
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	199
B. Analisis Perbandingan Hukum Indonesia dan Negara Lain dalam Perlindungan Merek Parfum terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi	201
1. Konsep <i>Fair Use</i> Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Merek Amerika Serikat.....	205
1.1. <i>Descriptive Fair Use</i>	205
1.2. <i>Nominative Fair Use</i>	214
2. Konsep <i>Fair Use</i> Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Merek Uni Eropa	223
3. Perlindungan Hukum Merek Dagang Terkenal Dalam Iklan Promosi Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Merek Indonesia	241
BAB IV PENUTUP	252
A. Kesimpulan	252
B. Saran	253
DAFTAR PUSTAKA.....	255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kecerdasan intelektual. Di antara semua makhluk ciptaan lain, hanya manusia yang terlahir dengan talenta yang luar biasa ini. Manusia sebagai ciptaan yang paling sempurna memiliki kemampuan kognitif untuk belajar, membentuk konsep, memahami, menerapkan logika dan nalar, termasuk kemampuan untuk mengenali pola, merencanakan, berinovasi, memecahkan masalah, membuat keputusan, menyimpan informasi, dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dari sana manusia menggunakan imajinasi, inovasi, dan kreativitas untuk berkreasi memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.¹ Ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan olah pikir mulai dari penemuan (invensi), karya seni dan sastra, desain, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam kegiatan perdagangan disebut dengan kekayaan intelektual.²

Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan atas hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang tidak terbatas pada tingkat nasional,

¹ China National Intellectual Property Administration and World Intellectual Property Organization, 2019, *Intellectual Property Basics: A Q&A for Students*, Beijing, hlm. 13, URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1056.pdf, diakses pada 21 September 2021 pukul 05.13 WITA.

² World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property?*, URL: <https://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 21 September 2021 pukul 22.50 WITA.

melainkan hingga lintas batas. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya dapat dikelompokkan atas dua yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta dapat diklasifikasikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait (*neighbouring rights*). Sementara Hak Kekayaan Perindustrian dapat diklasifikasikan lagi ke dalam Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Di Indonesia perlindungan Hak Merek semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dan mengalami beberapa perubahan hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UU Merek). Perubahan yang dilakukan beberapa kali terhadap peraturan perundang-undangan merek di Indonesia didasari atas pertimbangan penyesuaian aturan-aturan yang terdapat dalam TRIPS maupun konvensi-konvensi internasional di bidang HKI terkhusus merek, serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek sebelumnya.

Dalam rangka pendaftaran merek, merek barang dan/atau jasa yang didaftarkan dikategorikan ke klasifikasi merek. Klasifikasi internasional atas barang dan/atau jasa yang diterapkan untuk pendaftaran merek didasarkan pada *International Classification of Goods*

and Services for the Purposes of the Registration of Marks atau dikenal dengan sebutan *Nice Classification* yang tercantum dalam *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Agreement)* yang dibuat tahun 1957 di Nice.³

Merek pada dasarnya merupakan pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang harus memiliki daya pembeda sehingga mampu dibedakan dengan produk barang atau jasa sejenis. Merek sering kali disebut *brand* merupakan salah satu aset yang penting dan berharga dari bisnis. Merek yang khas memungkinkan suatu perusahaan untuk membangun persepsi di masyarakat dan reputasi atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, suatu merek bukan hanya menggambarkan kualitas dari barang atau jasa, melainkan juga menjadi kepuasan pribadi atau gengsi apabila menggunakan merek terkenal.⁴ Seseorang memilih menggunakan produk dengan merek terkenal akan merasa gengsinya lebih tinggi dibandingkan menggunakan produk dengan merek yang belum terkenal.⁵ Dalam kehidupan sosial masyarakat tak

³ World Intellectual Property Organization, *About the Nice Classification*, URL: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html> , diakses pada 21 September 2021 pukul 07.35 WITA.

⁴ Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 13-14.

⁵ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3

jarang muncul persepsi bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek.⁶

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*⁷, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*⁸ dan beberapa regulasi internasional telah menetapkan standar internasional untuk perlindungan merek terkenal. UU Merek juga memberikan perlindungan atas merek terkenal, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek juga telah memberikan penjelasan terkait kriteria merek terkenal.

Semakin ketatnya implementasi undang-undang merek semakin mempersempit ruang gerak pebisnis yang tidak beritikad baik (pihak yang memproduksi maupun yang memasarkan merek bajakan, tiruan maupun mereka yang mencoba mendompleng popularitas merek terkenal dengan menggunakan *sound-alike* atau *look-alike brand names* dan sebagainya).⁹ Meskipun demikian maraknya kasus-kasus pelanggaran merek yang dilakukan oleh pengusaha dengan memasarkan produknya menggunakan merek pihak lain ataupun dengan sengaja membuat mereknya semirip mungkin dengan merek pihak lain menandakan bahwa beberapa

⁶ Tommy Hendra Purwaka, *Loc.cit.*

⁷ Lihat Pasal 6^{bis} *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883).

⁸ Lihat Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement*.

⁹ Casavera, *Op.cit.*, hlm. 3-4.

pengusaha ingin mencari cara yang praktis untuk memasarkan produknya demi meraih keuntungan dengan waktu yang singkat. Dalam industri fashion misalnya, tak jarang kita temukan merek pakaian maupun tas yang beredar di pasaran dengan memakai merek terkenal dengan harga yang lebih rendah dan kualitas bahan yang berbeda yang dikenal dengan sebutan KW1, KW2, KW3, KW Super atau Premium, dan lain-lain, termasuk pula parfum yang dipasarkan menggunakan merek terkenal dan diklaim sebagai produk asli (*original product*), namun ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah.¹⁰

Fenomena yang kerap kali terjadi pula adalah penggunaan merek terkenal pihak lain yang dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan mereknya sendiri. Tentunya pengusaha tersebut mampu membangun reputasi atas mereknya sendiri, namun membangun reputasi merek membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar dalam hal promosi, sehingga tak jarang pengusaha mengambil jalan pintas dengan memakai merek terkenal pihak lain untuk mempromosikan mereknya.

Saat ini banyak ditemukan parfum yang telah memiliki merek tersendiri, namun dalam iklan promosinya mengklaim bahwa aroma parfumnya terinspirasi dan sama dengan aroma dari parfum merek terkenal. Parfum yang memiliki aroma serupa dengan merek parfum terkenal, dengan alternatif harga jauh lebih murah sering dikenal dengan

¹⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Op.cit.*, hlm. 5.

sebutan *dupe perfume* atau *inspired perfume*. Belakangan ini *dupe perfume* menjadi tren di pasaran, bahkan hal ini marak terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.¹¹

Di luar negeri, pencantuman kata “aroma yang sama” atau “aroma sejenis” dengan merek parfum terkenal pihak lain dalam iklan promosi suatu merek parfum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Putusan di luar negeri terkait kasus ini pernah dibawa ke hadapan European Court of Justice (ECJ) tahun 2009 dalam kasus L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC and Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd and Starion International Ltd atau dikenal dengan kasus L'Oréal v Bellure.¹² Hal yang serupa ditemukan dalam kasus Carolina Herrera Limited, Puig France S.A.S, dan Antonio Puig S.A v Equivalenza Retail, SL dan Cataleg de Serveis Integrals, SL yang telah diputus pada tahun 2014 oleh Community Trade Mark Court (selanjutnya disebut CTM Court) di Alicante, Spanyol.¹³ CTM Court di Alicante, Spanyol juga pernah memutus kasus serupa di tahun 2015 oleh penggugat PUIG, Carolina Herrera Limited, Puig France, SAS, Gaulme,

¹¹ Amelia Fitriani, *Tren Inspired Perfume Picu Inovasi Brand Lokal*, URL: <https://www.farah.id/read/2021/06/05/6464/tren-inspired-perfume-picu-inovasi-brand-lokal>, diakses pada 23 September 2021 pukul 14.39 WITA. Lihat pula Rahma Sulistya, *Kenali Tiga Standar Keamanan Dupe Perfume*, URL: <https://republika.co.id/berita/qtiwj6349/kenali-tiga-standar-keamanan-dupe-perfume>, diakses pada 23 September 2021 pukul 14.58 WITA. Lihat pula Michael Adams, *What Is A Fragrance Dupe? What You Need To Know About Dupes BEFORE Buying*, URL: <https://www.michael84.co.uk/what-is-a-fragrance-dupe-what-you-need-to-know-about-dupes-before-buying/>, diakses pada 23 September 2021 pukul 15.11 WITA.

¹² Lihat L'Oréal v Bellure, C-487/07.

¹³ Carlota Viola, *Court rules on use of comparison lists for smell-alike perfumes*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/spain/grau-angulo/court-rules-on-use-of-comparison-lists-for-smell-alike-perfumes>, diakses pada 24 September 2021 pukul 14.01 WITA.

SAS dan Antonio Puig, SA v SAPHIR Group.¹⁴ Pada tahun 2016, EU Trademark Court (selanjutnya disebut EUTM Court) di Alicante, Spanyol memutus perkara antara Carolina Herrera Limited, Puig France SAS, Gaulme SAS and Antonio Puig SA v Yodeyma Parfums SL.¹⁵

Kemudian dalam kasus Carolina Herrera, Puig France, Gaulme, dan Antonio Puig v Yodeyma Parfums di tahun 2017 oleh EUTM Court di Spanyol.¹⁶ Kasus serupa juga pernah diputus oleh EUTM di Alicante Spanyol pada tahun 2017 atas perkara Guccio Gucci SpA, Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG, Lacoste SA, Procter & Gamble International Operations SA dan Procter & Gamble Prestige Products SAU v Equivalenza Retail, SL. Putusan ini kembali dikuatkan oleh Alicante Provincial Court (sebagai EUTM Court pada tingkat kedua) tingkat banding pada tahun 2019 dan Supreme Court tingkat kasasi pada tahun 2021.¹⁷ Di Amerika Serikat, Pengadilan Distrik New York pada kasus Coty Inc., *et al.* v Excell Brands, LLC tahun 2017 juga memutus perkara serupa.

Kasus demikian juga marak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah merek “Farah Parfum” yang merupakan merek parfum lokal asal

¹⁴ Grau & Angulo, Newsletter, No. 46, Oktober 2015, URL: <https://ga-ip.com/en/newsletter-number-46-october-2015/>, diakses pada 24 September 2021 pukul 14.14 WITA.

¹⁵ Julia Carretero, *EU Trademark Court confirms that use of well-known trademarks to sell smell-alikes is infringing*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/european-union/grau-angulo/eu-trademark-court-confirms-that-use-of-well-known-trademarks-to-sell-smell-alikes-is-infringing#Decision>, diakses pada 24 September 2021 pukul 14.25 WITA.

¹⁶ Lihat Community Trade Mark Court of Alicante Decision No. 275/2017.

¹⁷ Julia Carretero, *EU Trademark Court rules on use of well-known trademarks to sell smell-alike perfumes*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/european-union/grau-angulo/eu-trademark-court-rules-on-use-of-well-known-trademarks-to-sell-smell-alike-perfumes>, diakses pada 24 September 2021 pukul 16.24 WITA.

Indonesia dalam mempromosikan produknya mengklaim bahwa aromanya terinspirasi dari parfum merek terkenal seperti Gucci, Baccarat Rouge, Jo Malone, dan berbagai merek parfum terkenal lainnya. Farah Parfum juga menamakan varian aromanya dengan varian aroma dari merek-merek terkenal, misalnya varian aroma Black Opium yang merupakan varian aroma dari merek terkenal YSL menjadi Farah Parfum Black Opium, English Pear and Freesia yang merupakan varian aroma dari Jo Malone menjadi Farah Parfum English Pear and Freesia.¹⁸

Secara tidak langsung Farah Parfum menyamakan varian aromanya dengan varian aroma merek terkenal dengan membuat daftar perbandingan (*comparision list*) di sosial media Instagram, yang berisi gambar dan varian dari merek terkenal dengan tulisan “aroma yang sangat mirip” di sebelah gambar parfum miliknya. Demikian pula dalam *endorse* berbagai influencer yang menyatakan bahwa aroma parfum dari farah parfum sama persis dengan aroma merek terkenal.

Selain itu, parfum lokal asal Indonesia dengan merek “Similar” dalam promosinya melalui media sosial mengklaim bahwa merek parfum dengan varian aroma A miliknya terinspirasi dari varian aroma parfum B dengan mencantumkan *list* varian aroma dalam katalog miliknya. Meskipun dalam varian aromanya Similar menggunakan nama yang berbeda, namun dalam katalognya ia menuliskan nama-nama Parfum

¹⁸ Lihat postingan Instagram akun resmi Farah Parfum (@farahparfumjkt) pada 2 September 2021, URL: https://www.instagram.com/p/CTTApbVvEqc/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada 24 September 2021 pukul 16.27 WITA.

Similar yang terinspirasi dari parfum terkenal, misalnya Sea Salt *inspired by* Wood Sage & Sea Salt, English *inspired by* English Pear & Freesia, Rogue *inspired by* Baccarat Rouge 540, dan lain-lain. Wood Sage & Sea Salt serta English Pear & Freesia merupakan nama varian aroma dari Jo Malone, dan Baccarat Rouge 540 merupakan nama varian aroma dari Maison Francis Kurkdjian (MFK). Meskipun Parfum Similar tidak langsung menggunakan nama varian parfum merek terkenal seperti pada Farah Parfum, namun Parfum Similar dalam katalognya telah menyamakan nama varian aroma miliknya dengan nama varian aroma parfum terkenal.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa klaim sepihak dari pelaku usaha menimbulkan persoalan terkait klaim tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pencantuman inspirasi aroma dalam materi promosi “perfume A inspired by perfume B” serta penamaan varian aroma yang mirip atau sama dengan varian merek parfum terkenal, dapat mempengaruhi keputusan konsumen yang sebelumnya menggunakan merek parfum terkenal untuk beralih ke *dupe perfume* karena beraroma sama dengan harga yang lebih murah.

Perlu adanya kepastian hukum terkait batasan penggunaan merek pihak terkenal dalam memasarkan parfum beraroma serupa yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Hal ini tentunya menimbulkan

¹⁹ Lihat postingan Instagram akun resmi Similar (@similar.perfumesgallery), URL: https://www.instagram.com/p/B_UFmeHAKXv/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada 24 September 2021 pukul 16.34 WITA.

kekhawatiran bagi pemilik merek terkenal apabila mereknya digunakan secara tidak wajar oleh pelaku usaha sejenis demi kepentingan pelaku usaha tersebut. Terlebih jika hal tersebut merugikan pemilik merek terkenal dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk beralih membeli produk barang sejenis tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Segala persoalan yang timbul dari penggunaan merek dagang pihak terkenal dalam pemasaran maupun iklan promosi karena belum adanya pengaturan lebih lanjut dalam UU Merek terkait batasan dalam penggunaan merek terkenal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas perlu adanya kepastian hukum terkait klaim terhadap aroma serupa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan batasan dalam penggunaan merek terkenal. Berdasarkan alasan sebagaimana yang terurai, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji hal ini, mengingat belum adanya peraturan lebih lanjut dalam UU Merek mengenai konsep *fair use* dan aroma serupa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan merek dagang parfum terkenal untuk mempromosikan dan menjual suatu produk dapat dikategorikan melanggar merek terkenal?

2. Bagaimana perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum negara lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang parfum terkenal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis/menelaah apakah penggunaan merek dagang parfum terkenal untuk mempromosikan dan menjual suatu produk dapat dikategorikan melanggar merek terkenal.
2. Untuk menganalisis/menelaah perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum negara lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang parfum terkenal.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan di atas, penelitian ini bagi penulis diharapkan memiliki manfaat dari berbagai sisi terutama dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk mengemukakan perlindungan hukum atas merek terkenal yang dapat dijadikan sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menerapkan batasan penggunaan merek pihak lain dalam mengiklankan dan/atau mempromosikan barang sejenis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang terlibat dalam perumusan mengenai konsep *fair use* dalam Undang-Undang merek.
- b. Untuk menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai batasan dalam menggunakan merek dagang pihak terkenal.

E. Keaslian Penelitian

Aryo Heribowo, *Perlindungan Aroma Sebagai Merek*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2013. Skripsi Aryo Heribowo terdapat kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai kendala pendaftaran aroma sebagai merek. Perbedaannya terdapat pada obyek kajiannya karena penelitian Aryo Heribowo menganalisis perlindungan aroma sebagai merek di berbagai negara, kendala pendaftaran aroma sebagai merek serta meninjau terkait apakah aroma dapat didaftarkan sebagai merek di Indonesia. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis penggunaan merek dagang parfum terkenal untuk mempromosikan dan menjual suatu parfum beraroma serupa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek terkenal, serta perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum negara lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek parfum terkenal.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koherensi²¹ dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.²²

Penelitian ini memiliki objek kajian pada suatu konsep yang ideal mengenai perlindungan hukum merek terkenal terhadap penggunaan dalam iklan promosi untuk memasarkan parfum beraroma serupa. Objek penelitian ini akan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh legislasi dan regulasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

²¹ *Ibid.*

²² Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 176.

Geografis,²³ yang dapat menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dagang terkenal dalam iklan promosi dalam memasarkan parfum beraroma serupa.

- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.²⁴ Pendekatan perbandingan tujuannya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terkait Perlindungan hukum merek terkenal antara negara Amerika Serikat dan Spanyol yang merupakan bagian dari Uni Eropa (*European Union*) dengan negara Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini dikhususkan dengan melihat pada putusan pengadilan di berbagai negara yang telah memutus terkait penggunaan merek dagang terkenal dalam iklan promosi.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁵ Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 137.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 178.

dihadapi.²⁶ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.²⁷ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan atau lembaga negara, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁸ Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁸ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (1883), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan "Paris Convention for The Protection of Industrial Property", tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi dan "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang telah ditandatangani di Stockholm, pada tanggal 14 Juli 1967. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial

Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization;

4. *Trademark Law Treaty* (TLT), diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty;
5. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*, diratifikasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Mark, 1989;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permohonan Merek;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang dan Jasa;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Pendaftaran Merek;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Merek Internasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding
pada Komisi Banding Merek.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen yang berisikan petunjuk arah bagi peneliti dan juga penjelasan atas bahan hukum primer²⁹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, buku literatur hukum atau buku hukum tertulis lainnya.³⁰ Bahan hukum sekunder dalam tulisan ini adalah buku teks yang membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian yaitu buku-buku hukum, skripsi dan disertasi serta jurnal hukum.
- c. Bahan Non-hukum yang dapat berupa buku-buku, jurnal laporan hasil penelitian mengenai manajemen pemasaran dan parfum.³¹ Bahan-bahan non-hukum yang digunakan oleh penulis ialah buku-buku non-hukum, berita online non-hukum, dan situs daring

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 196.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 204.

sepanjang yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*literature research*) yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara meluas dan dibutuhkan dalam penelitian normatif.³² Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data hukum untuk kepentingan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, yang mana bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk kepentingan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan berbagai tulisan hukum maupun non-hukum dari media-media elektronik yang resmi;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan penulis sesuai dengan penelitian penulis dalam hal semua bahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek dagang parfum terkenal dalam iklan promosi untuk memasarkan parfum beraroma serupa;
- c. Mengutip bahan hukum yang telah di inventarisasi yang bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³² Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan-bahan yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis yang selanjutnya akan memberikan deskripsi terkait Perlindungan Hukum atas Merek Dagang Terkenal untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa.

BAB II

PELANGGARAN MEREK DAGANG PARFUM TERKENAL DALAM IKLAN PROMOSI

A. Kekayaan Intelektual

1. Latar Belakang Kekayaan Intelektual

Setiap Hak Kekayaan Intelektual memiliki sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain. Perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia diawali pada tahun 1986 saat Presiden RI membentuk tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 untuk melakukan penyusunan kebijakan nasional serta melakukan revisi Undang-Undang di bidang HKI.³³ Hal ini disertai adanya kewajiban Internasional negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO).³⁴ Pembentukan WTO diawali dari negara-negara di dunia yang menghendaki perdagangan di dunia dijalankan secara transparan dan adil yang ditandai dengan lahirnya sebuah kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).³⁵ Salah satu putaran pertemuan/perundingan dalam GATT yang melahirkan isu dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Putaran ke-8 di Punta del Esta, Uruguay pada September 1986. Hasil akhir dari Putaran Uruguay yang disepakati pada tanggal 15 April 1994 memuat isu Hak Kekayaan Intelektual yaitu

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, URL: <https://www.dgip.go.id/tentang-diki/sejarah-diki>, diakses pada 22 September 2021 pukul 07.22 WITA.

³⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

³⁵ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 47.

TRIPS Agreement.³⁶ Hal ini didasarkan pada urgensi untuk mencapai kesepakatan internasional mengenai standar perlindungan kekayaan intelektual terkait perdagangan dalam GATT.³⁷ Indonesia telah meratifikasi perjanjian *TRIPS Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

TRIPS memegang peranan penting dalam melengkapi dan merevisi undang-undang Indonesia di bidang Kekayaan Intelektual guna memenuhi kewajiban internasional negara Indonesia, berkaitan dengan Konvensi Pembentukan WTO yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, khususnya Annex 1b yaitu perjanjian TRIPs.³⁸

2. Pengertian Kekayaan Intelektual

Menurut David Bainbridge, Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*”³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 49-50.

³⁷ Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, *Introduction to TRIPs Agreement*, hlm. 1-2, URL: https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/TRIPs_Agreement.pdf, diakses pada 21 September 2021 pukul 08.27 WITA.

³⁸ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 27.

³⁹ Yogo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, hlm. 7

Menurut WTO (*World Trade Organization*), definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah:⁴⁰

“Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.”

Berdasarkan definisi WTO, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas ciptaan yang timbul dari hasil olah pikir mereka yang umumnya memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya bermuara pada konsep hukum, khususnya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Walaupun tidak jarang ada pihak lain yang berpendapat bahwa kekayaan intelektual merupakan wujud penghargaan atas penemuan dan penciptaan karya intelektual seseorang.

Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah asing, *Intellectual Property Rights (IPR)* yang diterjemahkan oleh beberapa ahli sebagai Hak Milik Intelektual, Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Menteri Hukum dan HAM (semula bernama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000,

⁴⁰ World Trade Organization, *What are intellectual property rights?*, URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm, diakses pada 22 September 2021 pukul 06.17 WITA.

menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual dengan singkatan “HKI”.⁴¹ Saat ini istilah yang digunakan adalah KI yang didasarkan pada nama lembaga yang secara resmi menangani persoalan KI, yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang merupakan benda tidak berwujud (immateril).⁴² Kekayaan intelektual dapat digolongkan sebagai hak kebendaan immaterial atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual manusia berupa hasil kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional atau bersumber dari hasil kerja otak atau rasio.⁴³ Perlindungan terhadap kekayaan intelektual didasarkan pada karya intelektual yang dihasilkan dari jerih payah manusia yang mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya, yang atas pengorbanan tersebut menjadikan karya tersebut memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati.⁴⁴ Kekayaan intelektual didasarkan pada konsepsi hak milik yang menunjukkan kepemilikan seseorang atas kemampuan intelektualitasnya menghasilkan sesuatu, namun kepemilikan tersebut juga menganut adanya pembatasan.⁴⁵

⁴¹ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁴² Lihat Pasal 499 BW yang mengatur bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 499 BW dapat ditarik kesimpulan bahwa benda terdiri atas barang dan hak.

⁴³ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁴⁴ Alfons, Maria, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, September 2017, hlm. 304, URL: <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111/pdf>, diakses pada 22 September 2021 pukul 13.57 WITA.

⁴⁵ Lihat Pasal 570 BW.

3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual secara umum terbagi atas dua bagian sebagai berikut:

- a) Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri atas:
 - 1) Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 2) Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 3) Perlindungan Varietas Tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
 - 4) Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 - 5) Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

B. Merek

1. Sejarah Perkembangan Merek

Merek memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat masa kini, namun perkembangan merek telah berlangsung sejak berabad lampau. Terdapat beberapa pendapat terkait asal muasal merek. Johnson berpendapat bahwa merek bermula sekitar 5.000 tahun Sebelum Masehi, yaitu ditemukannya tanda pada lukisan Bison di dinding Gua Lascaux Prancis Selatan yang diasumsikan oleh para ahli menunjukkan kepemilikan. Sementara menurut Foster sejarah merek dapat ditelusuri pada peradaban di Mesopotamia dan Mesir, mulanya merek kuno digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan daripada berfungsi bisnis.⁴⁶ Sekitar 3.000 tahun yang lalu pengrajin India mengukir tanda pada kreasi artistik sebelum mengirim ke Iran dan 2000 tahun yang lalu pedagang dari China menorehkan tanda pada barang dagangannya di daerah Mediterania, serta tanda pada tembikar Romawi. Awalnya merek belum terfokus pada identitas dan diferensiasi merek individual, melainkan hanya untuk mengidentifikasi produsen, perancang dan/atau penyedia jasa.⁴⁷

Dengan perkembangan perdagangan di Abad Pertengahan beberapa ratus tahun yang lalu, penggunaan tanda untuk membedakan

⁴⁶ Kirci Law Office, *The History of Trademarks*, URL: <https://kirci.av.tr/blog/the-history-of-trademarks>, diakses pada 21 September 2021 pukul 13.02 WITA.

⁴⁷ Casavera, 2009, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2

barang-barang semakin masif yang bertujuan untuk menjamin kualitas barang serta mengidentifikasi produsen.⁴⁸

Pada akhir Abad Pertengahan, perlindungan terhadap merek mulai diatur dalam regulasi nasional.⁴⁹ Regulasi pertama yang mengatur tentang merek adalah *Baker's Marking Law* pada tahun 1266 di Inggris, yang dilatarbelakangi dari tindakan pemalsuan roti yang kerap terjadi pada pertengahan tahun 1200-an.⁵⁰ Regulasi merek modern di dunia yang pertama kali menetapkan sistem merek komprehensif diatur oleh Prancis pada 23 Juni 1857 dalam *Manufacture and Goods Mark Act*.⁵¹

Di Indonesia, regulasi merek dalam tatanan hukum Indonesia berasal dari Pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan *Reglement Industriele Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Ketentuan ini masih berlaku hingga Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pada tanggal 11 Oktober 1961, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21

⁴⁸ World Intellectual Property Organization, 1993, *Introduction to Trademark Law & Practice: The Basic Concept*, hlm. 9, URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_653, diakses pada 21 September 2021 pukul 05.39 WITA.

⁴⁹ The Law Offices of Konrad Sherinian, *A Brief History of Trademarks*, URL: <https://sherinianlaw.net/intellectual-property-law/trademarks/a-brief-history-of-trademarks/>

⁵⁰ World Intellectual Property Organization, *Trademarks Past and Present*, WIPO Magazine, Issue 2/2005, March 2005 (majalah), URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html, diakses pada 21 September 2021 pukul 13.45 WITA.

⁵¹ Valentine Millot, 2012, "Trade Mark Strategies and Innovative Activities", *Tesis*, Business Administration, Université de Strasbourg, URL: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00819222/document>, diakses pada 21 September 2021 pukul 06.24 WITA. Lihat pula The Law Offices of Konrad Sherinian, *A Brief History of Trademarks*, URL: <https://sherinianlaw.net/intellectual-property-law/trademarks/a-brief-history-of-trademarks/>, diakses pada 21 September 2021 pukul 16.26 WITA.

Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan RIE.⁵²

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Merek 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dengan berkembangnya bisnis dan perdagangan lintas batas, maka urgensi perlindungan merek semakin meningkat. Terlebih yurisdiksi perlindungan merek yang berdasar pada undang-undang nasional masing-masing negara terbatas, sehingga perlu adanya pengaturan secara internasional mengenai hal tersebut. *Paris Convention* ditetapkan pada 20 Maret 1883 merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar perlindungan hak kekayaan perindustrian, termasuk merek.⁵³

Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention 1883* dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "Paris Convention for the Protection of Industrial Property", tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi dan "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang telah ditandatangani di Stockholm, pada tanggal 14 Juli 1967. Indonesia tidak melakukan ratifikasi sepenuhnya terhadap *Paris Convention 1883* karena

⁵² OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 443.

⁵³ World Intellectual Property Organization, *Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)*, URL: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html, diakses pada 22 September 2021 pukul 16.07 WITA.

adanya persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan 12 *Paris Convention*.⁵⁴

Terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Merek 1992 dibandingkan dengan Undang-Undang Merek 1961, yaitu mencakup merek jasa, perubahan dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, pemeriksaan substantif, pendaftaran merek dengan hak prioritas, pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi, serta ketentuan pidana di bidang merek.⁵⁵

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.⁵⁶ Ketentuan tersebut mencabut persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention* dengan pertimbangan ketentuan pasal

⁵⁴ Lihat Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan "Paris Convention for The Protection of Industrial Property", tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai Persyaratan (Reservation) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi dan "Convention Establishing the World Intellectual Property Organization" yang telah ditandatangani di Stockholm, pada tanggal 14 Juli 1967.

⁵⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

⁵⁶ Lihat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

bersifat substantif yang menjadi dasar peraturan di bidang Hak Milik Perindustrian (*industrial property*), termasuk merek.⁵⁷

Di samping meratifikasi *Paris Convention* 1883, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization* Indonesia juga telah meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS Agreement) yang merupakan lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).⁵⁸ Dengan dilakukannya ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia mengubah Undang-Undang Merek 1992 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sejalan dengan Undang-Undang Merek 1997, Indonesia juga meratifikasi *Trademark Law Treaty* (1994) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Merek 1997 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdapat sejumlah perubahan, misalnya dari segi administrasi permohonan (pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi syarat

⁵⁷ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

administratif dan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman permohonan), Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas.⁵⁹ Undang-Undang ini juga menunjuk Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa merek, dengan pertimbangan merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian sehingga sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Selain meratifikasi *Paris Convention* dan *TRIPS*, Indonesia juga ikut meratifikasi *Trademark Law Treaty* (TLT) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. *Trademark Law Treaty* bertujuan untuk menciptakan standarisasi dan merampingkan prosedur pendaftaran merek nasional dan regional dengan melakukan penyederhanaan dan penyelarasan prosedur, sehingga permohonan merek dan administrasi pendaftaran merek di beberapa yurisdiksi menjadi lebih sederhana.⁶⁰

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *Trademark Law Treaty* (TLT), maka Indonesia perlu melakukan penyesuaian ketentuan-ketentuan *Trademark Law Treaty* dalam UU Merek 2001, salah satunya terkait perubahan nama dan/atau alamat pada proses permohonan merek.⁶¹ Dalam UU Merek 2001 perubahan nama dan/atau alamat pemohon atau kuasa yang dapat diajukan pada tahap proses permohonan Merek (tanpa

⁵⁹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁶⁰ World Intellectual Property Organization, *Summary of the Trademark Law Treaty (TLT)* (1994), URL: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/summary_tlt.html, diakses pada 22 September 2021 pukul 17.17 WITA.

⁶¹ Lihat Pasal 10 ayat (2) dan (3) *Trademark Law Treaty*.

menunggu terdaftarnya suatu merek, berbeda dengan UU sebelumnya yang mengatur perubahan terhadap permohonan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang baru.⁶²

Selanjutnya UU Merek 2001 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat sejumlah pembaharuan dalam UU Merek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap jenis merek non-tradisional yang meliputi merek suara, tiga dimensi, dan hologram;
2. Kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan (mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan);
3. Perubahan alur proses pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah adanya pengumuman terhadap permohonan;
4. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi toleransi untuk melakukan perpanjangan pendaftaran merek paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek;

⁶² Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lihat pula Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

5. Pengaturan terkait sanksi pidana atas pelanggaran merek. Sanksi pidana terhadap pelanggaran merek diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Selain itu, sanksi pidana denda juga diperberat dengan pertimbangan bahwa masalah merek terkait erat dengan faktor ekonomi.

Selain itu UU Merek mengatur terkait pendaftaran merek internasional di Pasal 52 didasarkan pada *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (untuk selanjutnya disebut dengan Protokol Madrid) yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada saat berlakunya UU Merek Indonesia belum meratifikasi Protokol Madrid, namun ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran Merek internasional menggunakan Protokol Madrid telah dimasukkan dalam Undang-Undang Merek.⁶³

Diadopsinya ketentuan pendaftaran merek internasional didahului dengan aksesi Protokol Madrid pada tanggal 2 Oktober 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018. Aksesi tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 dan Indonesia menjadi anggota ke-100 *the*

⁶³ Lihat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Madrid Union.⁶⁴ Terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 52 ayat (4) UU Merek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.⁶⁵

Pendaftaran internasional merek dapat diajukan melalui sistem pendaftaran yang disebut sistem Madrid yang terdiri atas dua, yaitu: *The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1891) dan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1989).⁶⁶

Sistem ini menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan melalui Biro Internasional pada WIPO dalam satu bahasa (bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol) dan satu kali pembayaran.⁶⁷ Dengan adanya sistem pendaftaran terpusat, pemilik merek dapat mengajukan satu permohonan pendaftaran internasional

⁶⁴ Asean Intellectual Property Rights, 2018, *Protokol Madrid: Jalur Menuju Pencitraan Merek Global*, hlm. 7, URL: <https://www.dgip.go.id/unduh/download/panduan-protokol-madrid-42-2020>, diakses pada 24 September 2021 pukul 16.35 WITA.

⁶⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

⁶⁶ World Intellectual Property Organization, *Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement* (1989), URL: https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, diakses pada 24 September 2021 pukul 16.26 WITA.

⁶⁷ World Intellectual Property Organization, *Summary of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to that Agreement* (1989), URL: https://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, diakses pada 24 September 2021 pukul 19.23 WITA. Lihat pula Asean Intellectual Property Rights, *Op.cit.*, hlm. 7.

yang juga berlaku di beberapa atau semua negara tanpa perlu mengajukan permohonan pendaftaran merek ke masing-masing negara tujuan sebagaimana dalam sistem konvensional. Kemudahan dalam satu prosedur tersebut juga meliputi perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, atau pembatasan jenis barang dan jasa.⁶⁸

2. Pengertian dan Konsep Dasar Merek

Berdasarkan WIPO, merek adalah tanda yang dapat membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan perusahaan lain.⁶⁹ Definisi merek dapat pula ditemukan dalam UU Merek Pasal 1 angka 1:⁷⁰

“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 membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, definisi merek adalah

“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.”

⁶⁸ Minde Glenn Browning, “International Trademark Law: A Pathfinder and Selected Bibliography”, *Indiana International & Comparative Law Review*, Vol. 4:339, hlm. 347-348, URL: <https://mckinneylaw.iu.edu/iiclr/pdf/vol4p339.pdf>, diakses pada 24 September 2021 pukul 20.17 WITA.

⁶⁹ World Intellectual Property Organization, *Trademarks*, URL: <https://www.wipo.int/trademarks/en/>, diakses pada 25 September 2021 pukul 16.21 WITA.

⁷⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa merek merupakan tanda pembeda suatu produk dengan produk lain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, namun cakupan merek dalam UU Merek lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Tahun 2001, yang mengakui merek untuk tanda 3 (tiga) dimensi, suara, dan hologram.

Tanda pembeda pada mulanya hanya terbatas pada tanda dua dimensi, yaitu gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Namun saat ini perlindungan merek tidak terbatas pada tanda dua dimensi, melainkan pula tanda tiga dimensi, suara, aroma, hologram, tekstur, gerakan, gestur, posisi, dan rasa.⁷¹ Merek berupa tanda tiga dimensi dikategorikan sebagai merek non-tradisional. *Non-traditional trademarks* juga dikenal dengan sebutan *non-conventional trademarks* dan *new types of marks*.⁷²

Isu terkait merek non-tradisional telah lama menjadi pembahasan, namun instrumen hukum internasional pertama yang secara eksplisit memberi pengakuan atas merek non-tradisional adalah *Singapore Treaty on the Law of Trademarks* (2006).⁷³ Merek non-tradisional telah dibahas

⁷¹ World Intellectual Property Organization, *Representation of Non-Traditional Marks Areas of Convergence*, Meeting Document, URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/sct_20_2.pdf, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 04.02 WITA.

⁷² Irene Calboli, Webinar: "Latest Developments in the Protection of Non-traditional Trade Marks", EUIPO, 23 Juni 2020, URL: <https://youtu.be/F0C5RVvfinfo>, diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 04.21 WITA.

⁷³ Lihat Singapore Treaty on The Law of Trademarks (2006). Lihat pula World Intellectual Property Organization, *Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks*

dalam agenda *The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* (SCT) yang dibentuk oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 12-16 November 2007.⁷⁴ Dalam pembahasan tersebut, merek non-tradisional diklasifikasikan ke dalam merek non-tradisional visual (merek tiga dimensi, warna, hologram, gerakan, posisi, gestur, transliterasi, dan translasi) dan merek non-tradisional non-visual (suara, aroma, rasa, dan tekstur).⁷⁵

Fungsi utama dari merek adalah sebagai pembeda/tanda pengenal agar masyarakat dapat mengenali barang atau jasa yang berasal dari perusahaan tertentu. Selain itu merek memiliki fungsi lain, yaitu menjamin kualitas barang atau jasa, sarana periklanan dan pemasaran, serta fungsi informatif.⁷⁶ Bahkan tidak jarang ada pula yang menggunakan merek untuk membangun citra/reputasi.⁷⁷

Terdapat elemen penting yang dimiliki sebuah merek, yaitu: tanda dengan daya pembeda, tanda tersebut harus digunakan, untuk kegiatan

(2006), URL: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html, diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 05.12 WITA.

⁷⁴ World Intellectual Property Organization, *SCT to Focus Work on Non-Traditional Types of Marks, Trademark Opposition Procedures and Industrial Designs*, URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0084.html, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 05.30 WITA.

⁷⁵ World Intellectual Property Organization, *Summary of the Singapore Treaty on the Law of Trademarks* (2006), URL: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html, diakses pada 5 Oktober 2021 pukul 05.12 WITA.

⁷⁶ Mohammad Amin Naser, 2008, "Reexamining the Functions of Trademark Law", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, hlm. 101-102, URL: <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=ckjip>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 05.45 WITA.

⁷⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm. 7, URL: <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-ki-bidang-merek-dan-indikasi-geografis-edisi-2019-2-2019>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 06.18 WITA.

perdagangan barang dan/atau jasa.⁷⁸ Tanda sebagai merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa harus dilekatkan pada produk barang dan/atau jasa tersebut. Tanda yang melekat pada produk barang dan/atau jasa adalah merek, namun merek tersebut terpisah dari produk dan dapat dibedakan dari produk itu sendiri, misalnya air mineral dengan merek “AQUA” berupa logo “AQUA” melekat pada kemasan air mineral tersebut, namun logo “AQUA” tersebut bukan air mineral. Merek merupakan benda immateriil yang tidak memberi manfaat secara fisik karena hanya benda materiil tersebut yang dapat dinikmati sedangkan merek tidak dapat. Misalnya dari contoh air mineral di atas, yang dapat dikonsumsi hanyalah air mineral tersebut, sementara merek “AQUA” tersebut tidak dapat dikonsumsi.

3. *Well Known Trademark*

Well known mark apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia diartikan sebagai merek terkenal. *Well known mark* kerap kali diasosiasikan dengan *famous trademark*, *widely-known trademarks*, *trademarks with good reputations*, *notorious mark*, *reputed mark*, *mark with reputation*, *renowned mark*. Penggunaan istilah-istilah tersebut digunakan secara tidak konsisten di beberapa negara. Amerika Serikat, Jepang, Hongaria, Mesir, Korea, Meksiko, Turki sering menggunakan istilah *famous mark*, sementara Canada menggunakan istilah *famous* dan

⁷⁸ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6.

well known tanpa mengidentifikasi perbedaannya. Negara anggota European Union (EU) kerap kali menggunakan istilah *mark with reputation* dan *reputed mark*, sementara kata *notorious* sering digunakan di Switzerland maupun Jerman.⁷⁹ Meskipun beberapa negara menggunakan beragam istilah untuk mendefinisikan merek terkenal, namun istilah *well known trademark* merupakan istilah yang paling umum digunakan.⁸⁰

Perbedaan antara *well known trademark*, *famous trademark*, *notorious mark*, dan istilah lainnya tidak jelas diatur dalam perjanjian internasional, undang-undang merek nasional maupun peraturan terkait, sehingga istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian.⁸¹ Meskipun demikian, beberapa ahli membedakan istilah tersebut berdasarkan tingkat reputasinya. Dalam hal ini dikenal adanya kategori khusus dari merek terkenal, yaitu *famous trademark*. *Famous trademark* dianggap memiliki tingkat reputasi yang lebih tinggi daripada *well known trademark* yang dapat dipahami sebagai *very well known*.⁸²

⁷⁹ Thierry Calame, dkk., "Question 234 Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, wellknown marks and marks with a reputation", Summary Report AIPPI, hlm. 3, URL: https://www.aippi.fr/upload/Helsinki%202013/sumrep_q234_e_final_230813.pdf, diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 08.41 WITA .

⁸⁰ Thierry Calame, dkk., *Ibid*, hlm. 12.

⁸¹ Kenichi Morooka, "Well-Known Trademark Protection Reference to the Japanese Experience", Final Report, URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam_2010.pdf, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 23.27 WITA.

⁸² Phan Ngoc Tam, "Well-known trademark protection in Vietnam", WIPO-WTO Colloquium, Vol. 7 Chapter 11, 2016, URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/colloquium_papers_e/2016/chapter_11_2016_e.pdf, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 23.39 WITA.

Hingga saat ini belum ada definisi merek terkenal (*well known trademark*) yang bersifat universal dan diterima oleh semua negara, sehingga definisi mengenai hal ini masih sangat beragam.

Menurut International Trademark Associations (INTA), definisi merek terkenal adalah⁸³:

“A famous or well-known mark is a trademark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan INTA, merek terkenal adalah merek yang mengingat reputasi atau pengakuannya yang luas, dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas daripada merek biasa. INTA tidak membedakan istilah antara *famous mark* dan *well-known mark*.

Sementara menurut Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana, definisi merek terkenal adalah:⁸⁴

“Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal.”

Di Indonesia, definisi terkait merek terkenal dapat ditemukan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 yang mengatur bahwa: “Merek terkenal adalah

⁸³ International Trademark Associations, *Famous/Well Known Marks*, URL: <https://www.inta.org/topics/famous-well-known-marks/>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 01.08 WITA.

⁸⁴ Insan Budi Maulana, 1999, *Pelindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”⁸⁵ Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 memberikan definisi terkait terkenal adalah “apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai pada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”

Perjanjian internasional yang pertama kali mengatur terkait merek terkenal adalah Pasal 6bis *Paris Convention*, yang mengatur bahwa:⁸⁶

- “(1) *The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*
- (2) *A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.*
- (3) *No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.*”

⁸⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-Hc.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

⁸⁶ Lihat Pasal 6bis *Paris Convention*.

Pada intinya, ketentuan Pasal 6bis *Paris Convention* mengatur bahwa Negara anggota dari *Paris Convention* harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian merek yang identik, tiruan atau terjemahan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kebingungan yang menurut pertimbangan pihak yang berwenang di negara penerima pendaftaran merupakan merek terkenal atau dikenal secara luas sebagai merek yang berhak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam *Paris Convention* dan digunakan pada produk yang identik atau sejenis. Permintaan pembatalan diajukan paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal, namun apabila pendaftaran merek dilakukan dengan itikad buruk maka tidak ada batas waktu untuk meminta pembatalan.

Selain *Paris Convention*, TRIPS juga mengatur perlindungan terhadap merek terkenal khususnya dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3).

Pasal 16 ayat (2) TRIPS mengatur bahwa:

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

Sementara 16 ayat (3) TRIPS mengatur bahwa:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a

connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”

Berdasarkan penjabaran pasal-pasal di atas diketahui bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan (3) TRIPS masih berpedoman pada ketentuan Pasal 6bis *Paris Convention*. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPS mengatur perlindungan merek terkenal pada jasa dengan mensyaratkan pengetahuan masyarakat yang diperoleh dari promosi merek sebagai unsur untuk menentukan apakah suatu merek tergolong merek terkenal atau tidak. Pasal 16 ayat (3) TRIPS mengatur perlindungan merek terkenal pada produk barang atau jasa yang tidak sejenis, dalam hal penggunaan merek tersebut akan menimbulkan kesan adanya hubungan antara barang atau jasa tersebut dengan merek terdaftar dan pemilik merek terdaftar berpotensi mengalami kerugian akibat penggunaan merek tersebut.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* memberikan sejumlah faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, yaitu:⁸⁷

“1. The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;

⁸⁷ World Intellectual Property Organization, 2000, *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, hlm. 6, URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 02.21 WITA.

2. *The duration, extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *The duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;*
5. *The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *The value associated with the mark.”*

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa faktor-faktor yang dimaksud di atas meliputi: 1. tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di masyarakat; 2. jangka waktu, luas dan cakupan wilayah pemakaian merek; 3. jangka waktu, luas dan cakupan wilayah promosi merek; 4. jangka waktu dan cakupan wilayah dari pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek; 5. bukti pengakuan kepemilikan hak atas merek oleh badan yang berwenang; 6. nilai merek.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur terkait merek terkenal, khususnya di Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c hanya mengatur tentang penolakan pendaftaran merek apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal pihak lain. Sekalipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak memberikan definisi terkait merek terkenal,

namun kriteria merek terkenal secara umum telah dimuat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, yaitu:⁸⁸

1. Pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut;
2. Reputasi merek yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan luas;
3. Investasi di negara-negara lain yang dilakukan oleh pemilik merek;
4. Pendaftaran merek dilakukan di beberapa negara.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021, suatu merek memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dengan mempertimbangkan:⁸⁹

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;

⁸⁸ Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸⁹ Lihat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

- c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. Jangka waktu penggunaan merek;
- f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

4. Klasifikasi Merek

The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for The Purposes of The Registrastion of Marks, lebih dikenal sebagai *Nice Agreement* telah mengatur tentang persyaratan prosedural dan substantif untuk menyusun kerangka sistem pendaftaran merek internasional yang berdasarkan klasifikasi barang dan jasa secara internasional. *Nice Agreement* menetapkan klasifikasi barang dan jasa sehubungan dengan merek barang dan/atau jasa yang dikenal dengan

Klasifikasi Nice.⁹⁰ Klasifikasi Nice berisi pengelompokan kelas barang dan/atau jasa.

Klasifikasi Nice tidak hanya digunakan untuk pendaftaran nasional merek di negara-negara anggota *Nice Agreement*, melainkan juga untuk pendaftaran merek internasional yang dilakukan oleh *African Intellectual Property Organization* (OAPI), *the African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), *the Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP), *the European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), dan *the International Bureau of WIPO*. Klasifikasi Nice juga diterapkan di sejumlah negara yang bukan merupakan negara anggota dalam *Nice Agreement*.⁹¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi *Nice Agreement*, namun menggunakan sistem klasifikasi Nice dalam proses pendaftaran merek. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.⁹² Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁹⁰ WIPO, *Summary of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957)*, URL: https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html, diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 06.45 WITA. Lihat pula WIPO, *Nice Classification*, URL: <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>, diakses pada 1 September 2021 pukul 13.17 WITA.

⁹¹ WIPO, *About the Nice Classification*, URL: https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html, diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 06.45 WITA.

⁹² Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, yang dalam Pasal 14 ayat (4) menyebutkan bahwa kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada *Nice Agreement* tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.⁹³

Selain itu Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty* (TLT) mengatur terkait klasifikasi barang dan/atau jasa, yaitu:⁹⁴

“Each registration and any publication effected by an Office which concerns an application or registration and which indicates goods and/or services shall indicate the goods and/or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs and shall be presented in the order of the classes of the said Classification.”

Pada dasarnya Pasal 9 ayat (1) TLT mengatur bahwa setiap pendaftaran dan setiap pengumuman yang dilakukan oleh Kantor yang berkaitan dengan permohonan atau pendaftaran barang dan/atau jasa harus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dikelompokkan menurut kelas-kelas dalam Klasifikasi Nice. Pada dasarnya penyederhanaan proses pendaftaran merek dalam *Trademark Law Treaty* diikuti dengan mandat penggunaan klasifikasi Nice dan menghilangkan persyaratan Dirjen HKI untuk melakukan pengesahan merek sebelum

⁹³ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

⁹⁴ Lihat Pasal 9 ayat (1) *Trademark Law Treaty*.

pendaftaran.⁹⁵ Dengan diratifikasinya *Trademark Law Treaty* maka Indonesia telah terikat dan tunduk pada ketentuan *Trademark Law Treaty* termasuk Pasal 9 ayat (1) tersebut.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan *Trademark Law Treaty* menjadi dasar hukum penggunaan Klasifikasi Nice dalam proses pendaftaran merek di Indonesia. Saat ini, sistem Klasifikasi Nice yang berlaku saat ini adalah edisi ke 11 versi 2021 yang terdiri dari 45 kelas barang atau jasa, yang meliputi:

- a) Kelas barang yang terdiri dari 34 kelas (kelas 1 sampai kelas 34);
- b) Kelas jasa yang terdiri dari 11 kelas (kelas 35 sampai kelas 45).

5. Persamaan pada Pokoknya dan Persamaan Secara Keseluruhan

Dalam merek dikenal adanya doktrin persamaan merek yang berhubungan dengan fungsi merek sebagai pembeda, yaitu:⁹⁶

a. Persamaan secara keseluruhan

Persamaan secara keseluruhan sejalan dengan prinsip *entireties similar*, antara merek yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan secara menyeluruh meliputi semua unsur/faktor dalam merek yang menimbulkan kesan persamaan.

⁹⁵ Astari Dwi Paramita Rahardjo, 2012, "*Analisa Hukum Ratifikasi Nice Agreement bagi Kepentingan Pemilik Merek di Indonesia*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 11, URL: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20304456-T30719%20-%20Analisa%20hukum.pdf>, diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 09.14 WITA.

⁹⁶ Baskoro Suryo Banindro, 2015, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang: Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk*, Badan Penerbit ISI Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 64-65.

b. Persamaan pada pokoknya

Pada persamaan pada pokoknya, unsur/faktor dalam merek tidak perlu secara sama secara keseluruhan, cukup hanya beberapa unsur yang sama. Terdapat perbedaan antara merek satu dengan merek lain, namun perbedaan tersebut tidak menonjol dan memiliki daya pembeda yang kuat.

Ketentuan mengenai persamaan secara keseluruhan dan persamaan pada pokoknya diatur dalam Pasal 16 TRIPS. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) TRIPS, mengatur bahwa:⁹⁷

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

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) TRIPS mengatur bahwa Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak lain yang tidak memiliki izin untuk menggunakan merek yang identik/sama atau mirip untuk barang atau jasa yang sama atau sejenis dengan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan, dalam hal penggunaan tersebut akan menimbulkan kebingungan.

⁹⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) TRIPS.

Di Indonesia, ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:⁹⁸

“(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;*
- 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.”*

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, suatu merek mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain apabila terdapat:⁹⁹

1. Persamaan bentuk (*similarity of form*);
2. Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
3. Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
4. Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);

⁹⁸ Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁹⁹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, hlm. 8.

6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
7. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sama sekali tidak memberikan penjelasan terkait definisi persamaan secara keseluruhan. Definisi dari persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan karena adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, untuk menentukan ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek yang lain perlu dilihat unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Selain itu kata “kesan adanya persamaan” menitikberatkan pada kebingungan masyarakat khususnya konsumen atas merek tersebut dengan merek pihak lain. Suatu merek yang memiliki kemiripan dengan merek pihak lain dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen (karena terdapat persamaan) dan mengira merek tersebut

sama atau saling berhubungan sehingga konsumen membeli produk dengan merek yang tidak dikehendaki.

Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain berupa penggunaan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan kesan kepada masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek lain.¹⁰⁰

Salah satu kriteria penentuan suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain adalah kesan mengenai merek tersebut di masyarakat, dalam hal penggunaan merek tersebut dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat.¹⁰¹ Terkait hal ini hakim yang akan menentukan ada atau tidaknya persamaan pokok pada suatu merek dengan mempertimbangkan kesan sifat umum dari merek yang bersangkutan dan kesan merek yang diberikan kepada publik.¹⁰²

Merek dikatakan sama secara keseluruhan dengan merek lain apabila tanda dalam merek tersebut sama secara keseluruhan, sehingga termasuk dalam kategori pemalsuan (*counterfeit*).¹⁰³ Praktik pemalsuan merek merujuk pada itikad buruk dari pengusaha yang menggunakan merek pihak lain sama persis dan tidak dapat dibedakan dengan merek aslinya yang melanggar hak dari pemilik merek.

¹⁰⁰ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 468-469.

¹⁰¹ Sudargo Gautama, 1992, *Undang-Undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰³ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 178.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2451 K/Pdt/1987, untuk menentukan ada atau tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan merek lainnya, maka bagian-bagian merek harus dipandang secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan atas bagian merek-merek tersebut.”¹⁰⁴ Pada dasarnya perbedaan pada bagian-bagian merek yang diurai tidak serta merta menandakan telah terdapat perbedaan untuk keseluruhan merek tersebut. Demikian pula persamaan bagian-bagian merek tidak langsung menandakan bahwa secara keseluruhan telah terdapat kesamaan merek.¹⁰⁵

Penilaian ada tidaknya persamaan merek yang satu dengan merek yang lain dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek:¹⁰⁶

a. Fonetik (bunyi)

Persamaan fonetik berupa kesamaan bunyi merek atau cara pengucapan, misalnya imboost dan imbus.

b. Visual (tampilan)

Dilihat dari segi penampilan merek, baik dari segi warna, cara penempatan, bentuk atau kombinasi yang menimbulkan

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 22.

¹⁰⁵ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 20.

¹⁰⁶ Clara Fenty Zahara, 2016, “*Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar (Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 dalam Kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gisha Cahaya Mandiri)*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 67-70. Lihat pula OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 470-471.

persamaan antara merek yang satu dengan yang lain, misalnya BIORE dan BIORF.

c. Konseptual

Konseptual berdasarkan adanya persamaan filosofi dan makna yang terkandung dalam merek, misalnya * dan bintang.

Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau mirip (*similar*) berkaitan dengan konsep *a likelihood confusion*. Faktor paling penting dalam penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat menimbulkan kemungkinan akan kebingungan (*a likelihood confusion*) atau kemungkinan akan asosiasi (*a likelihood association*), sehingga berpotensi menyesatkan (*decieve*) masyarakat khususnya konsumen bahwa produk tersebut berasal dari merek yang sama. *A likelihood association* bukan merupakan alternatif dari *a likelihood of confusion*, melainkan unsur dalam membuktikan *a likelihood of confusion*.¹⁰⁷

C. Penggunaan Iklan untuk Mempromosikan Merek Parfum

1. Pengertian dan Sejarah Parfum

Parfum atau minyak wangi adalah campuran minyak esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan

¹⁰⁷ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 183.

bau wangi untuk tubuh manusia, objek, atau ruangan.¹⁰⁸ Asal muasal kata parfum berasal dari bahasa Latin *per fumum*; *per* artinya melalui dan *fumum* artinya asap, yang apabila disatukan berarti "melalui asap". Terdapat beberapa versi terkait asal mula parfum, ada yang mengatakan bahwa parfum pertama kali ditemukan di Mesopotamia, sementara di sisi lain mengatakan bahwa awal mula parfum terdapat di Arab. Namun penggunaan parfum mulanya ditujukan sebagai bagian dari ritual penyembahan kepada dewa dengan membakar getah dan kayu aromatik. merupakan bagian dari semua bentuk ibadah primitif. Hal tersebut berdasar pada kepercayaan mereka bahwa doa-doa mereka akan lebih cepat mencapai alam dewa ketika asap tersebut naik perlahan-lahan. Penggunaan parfum di zaman kuno tidak terbatas pada upacara-upacara suci. Di awal masa kekaisaran Mesir, parfum mulai dipakai untuk penggunaan pribadi, dan secara bertahap menjadi kebutuhan nyata. Parfum kemudian dipelajari oleh bangsa yang berbeda yang memegang tonggak peradaban, hingga dikenal parfum dengan wujud cair. Parfum ditransmisikan oleh orang Mesir ke orang Yahudi, kemudian ke Asyur, Yunani, Romawi, Arab, dan negara-negara Eropa modern.¹⁰⁹

Awalnya parfum di masa kuno menggunakan bahan-bahan alamiah, seperti bunga-bunga, buah-buahan, rumput, rempah-rempah,

¹⁰⁸ Wikipedia, *Perfume*, URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Perfume>, diakses pada 7 Oktober 2021 pukul 13.20 WITA.

¹⁰⁹ Eugene R, 1867, *The Book of Perfumes*, Chapman & Hall, London, hlm. 4-5, URL: <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/11220396.html>, diakses pada 7 Oktober 2021 pukul 16.19 WITA.

daun, getah, dan sekresi hewan. Hanya sekitar 2.000 dari 250.000 spesies tanaman yang diketahui mengandung minyak yang beraroma. Oleh karena itu, bahan kimia sintesis digunakan untuk menciptakan aroma-aroma yang tidak dapat diekstraksi secara alamiah.¹¹⁰

Parfum terdiri dari perpaduan beberapa komponen, yaitu:¹¹¹

a. Pewangi

Komponen ini berupa senyawa kimia yang diperoleh secara alamiah (minyak atsiri) atau dihasilkan secara sintetik, yang berfungsi sebagai pemberi wangi pada parfum. Kombinasi minyak esensial dapat menghasilkan aroma parfum yang unik dan khas.

b. Fiksatif

Fiksatif merupakan zat alami atau sintetis yang digunakan untuk mengurangi tingkat penguapan dan meningkatkan stabilitas ketika ditambahkan ke komponen volatil, sehingga aroma parfum bertahan lebih lama tanpa mempengaruhi aroma

¹¹⁰ Avtar Singh Rahi, "Perfume That You Think Makes You Smell Attractive is More Likely Damaging Environment and Your Health", *International Journal of Current Research in Chemistry and Pharmaceutical Sciences*, Vol. 3 No.1, Januari 2016, hlm. 17, URL: <https://ijcpcps.com/pdfcopy/jan2016/ijcpcps3.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2021 pukul 16.49 WITA.

¹¹¹ Gita Mareta Putri, 2020, "*Formulasi dan Pembuatan Eau de Parfum Cappucino*", *Diploma Tesis*, Poltekkes Tanjungkarang, hlm. 8-10, URL: <http://repository.poltekkes-tjk.ac.id/2440/7/6.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 10 Oktober pukul 04.51 WITA. Lihat pula Berliana Oktavianti, 2018, "*Analisis Alkohol Pada Parfum Refill yang dijual di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya*", *Diploma Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 11-12, URL: http://repository.um-surabaya.ac.id/3405/3/BAB_2.pdf, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 05.12 WITA.

asli dari parfum tersebut.¹¹² Contoh dari fiksatif adalah dari *makrosiklik*, *hidroaromatik*, *polisiklik*, dan *oxahidroaromatik* atau kombinasinya (*galaxotide* dan *benzophenone*). Bahan fiksatif dapat dilarutkan dengan pelarut yang mudah menguap atau kombinasi pelarut tersebut.

c. *Solubilizer*

Penambahan *solubilizer* dalam parfum dapat membuat parfum tampak jernih dan lebih stabil.¹¹³ *Solubilizer* yang sering digunakan adalah *Tween 20*, *Tween 80*, dan *polysorbate*.

d. Pelembab

Dalam parfum ditambahkan pelembab yang berfungsi sebagai zat pembasah atau zat pengawet, yang berfungsi mencegah resiko kulit kering saat menggunakan parfum karena kebanyakan parfum berbahan dasar alkohol. Umumnya zat yang digunakan dalam parfum adalah *propilen glikol* atau turunannya *dipropilen glikol*.

e. Pelarut

Campuran parfum (minyak) sering diencerkan dengan pelarut, meskipun pelarut tidak selalu digunakan. Zat pelarut

¹¹² Filasavita Prasasti Iswara, dkk, "Analisis Senyawa Berbahaya Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa Berdasarkan *Material Safety Data Sheet (MSDS)*", *Indonesian Journal of Chemical Research*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2014, hlm. 23, URL: <https://journal.uii.ac.id/chemical/article/view/4345/3838>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 05.31 WITA.

¹¹³ KN Adli & B Pramudono, "Studi Campuran Surfactant Untuk Menentukan Fungsi Solubilizer dan Fixative Pada Industri Parfum", *Jurnal MIPA*, Vol. 38 No. 1, April 2015, hlm. 58, URL: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/5487/4371>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 05.47 WITA.

yang sering digunakan untuk mengencerkan parfum adalah alkohol atau campuran alkohol dan air. Alkohol yang sering digunakan dalam pembuatan parfum adalah etanol, karena etanol dapat melarutkan sebagian besar bahan yang digunakan dalam parfum dan mampu menjaga larutan transparan. Etanol merupakan bahan utama dalam parfum, umumnya persentase yang digunakan antara 50-95% per volume.¹¹⁴

Saat ini kita dapat menemukan parfum dengan berbagai merek, pilihan aroma yang bervariasi, serta dikemas dalam wadah yang unik. Di samping itu banyak pula parfum yang ditawarkan di pasaran dengan berbagai konsentrasi parfum, yang umumnya tercantum pada kemasan parfum. Konsentrasi ini mengacu pada jumlah minyak parfum dalam parfum. Parfum dengan konsentrasi yang lebih tinggi mengandung lebih banyak minyak parfum dan lebih sedikit alkohol.¹¹⁵ Semakin tinggi konsentrasi parfum, semakin lama parfum tersebut bertahan dan semakin tinggi pula harganya.¹¹⁶

¹¹⁴ S. Kavitha dan J. Srinivasan, "Compatibility of Non-Alcoholic, Non-Allergic Water Based Micro Emulsion Perfumes for Skin and Silk Fabrics", *International Research Journal of Pharmacy*, Vol. 8 No. 9, September 2017, hlm. 34, URL: http://www.irjonline.com/admin/php/uploads/2761_pdf.pdf, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 06.13 WITA.

¹¹⁵ Perfume.com, *A Guide to Perfume Types*, URL: <https://www.perfume.com/article-a-guide-to-perfume-types>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 07.15 WITA.

¹¹⁶ Clive Christian, *Types of Perfume & Perfume Strengths*, URL: <https://www.clivechristian.com/usa/2021/06/19/perfume-types-guide/>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 07.29 WITA.

Parfum berdasarkan tingkat konsentrasinya dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:¹¹⁷

1. Parfum

Parfum, juga dikenal sebagai *extrait de parfum* atau *pure perfume*, yang memiliki konsentrasi aroma tertinggi. Parfum yang termasuk dalam kategori ini memiliki konsentrasi sekitar 15% hingga 40%, namun sebagian besar *pure perfume* berkisar antara 20% hingga 30%. Dibandingkan semua kategori, *pure perfume* bertahan paling lama umumnya enam sampai delapan jam. *Pure perfume* umumnya juga memiliki harga yang tinggi dibandingkan semua jenis parfum karena mengandung konsentrasi yang tinggi. Orang yang memiliki kulit sensitif mungkin lebih baik menggunakan *pure perfume* karena mengandung jumlah alkohol yang jauh lebih sedikit daripada jenis parfum lainnya dan cenderung tidak mengeringkan kulit.

2. Eau de Parfum

Eau de Parfum (EDP) merupakan salah satu kategori parfum yang paling umum dan memiliki konsentrasi sekitar 15% hingga 20%. Rata-rata, *eau de parfum* akan bertahan selama empat hingga lima jam. *Eau de parfum* umumnya lebih murah dan memiliki konsentrasi alkohol yang lebih tinggi daripada *pure perfume*.

¹¹⁷ Perfume.com, *A Guide to Perfume Types*, URL: <https://www.perfume.com/article-a-guide-to-perfume-types>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 08.04 WITA.

3. *Eau de Toilette*

Eau de Toilette (EDT) memiliki konsentrasi sekitar 5% hingga 15%. Sering kali parfum berjenis *eau de parfum* dengan varian aroma tertentu juga tersedia di pasaran dengan versi *eau de toilette*, yang merupakan versi yang lebih murah. *Eau de Toilette* umumnya bertahan selama 2 hingga 3 jam. Dalam *Eau de Toilette*, *top notes* yang merupakan aroma pertama yang dikeluarkan oleh sebuah parfum lebih dominan dibandingkan dengan *notes* lainnya, sehingga menimbulkan sensasi menyegarkan saat pertama kali disemprotkan.

4. *Eau de Cologne* (EDC)

Eau de Cologne memiliki konsentrasi yang jauh lebih rendah dibandingkan jenis parfum di atas dengan konsentrasi 2% hingga 4% dan tingkat alkohol yang tinggi. Jenis parfum ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kategori lainnya di atas dan umumnya hanya bertahan hingga dua jam.

5. *Eau Fraiche, Aftershave & Mist*

Eau fraiche memiliki konsentrasi minyak parfum yang sangat rendah dibandingkan dengan jenis parfum lainnya, yaitu antara 1% hingga 3%. *Eau fraiche* mirip dengan *eau de cologne* tetapi bertahan hingga dua jam. *Eau fraiche* memiliki

konsentrasi alkohol yang lebih rendah dari *Eau de Cologne*, dan sebagian besar komponen penyusunnya adalah air.

Aftershave memiliki konsentrasi parfum yang ringan sekitar 3% dan kandungan alkohol yang tinggi. Umumnya *aftershave* tersedia dalam botol percikan dan digunakan setelah bercukur untuk membantu menutup pori-pori selama satu hingga dua jam pemakaian.

Mist merupakan parfum ringan dan menyegarkan yang sebagian besar berbasis air dengan kandungan alkohol rendah. Jenis parfum *mist* biasanya memiliki konsentrasi 1,5% hingga 3% dan mampu bertahan maksimal 2 jam. Dengan kandungan alkohol yang rendah, *mist* juga dapat digunakan pada rambut tanpa membuat rambut mengering.

Struktur parfum menurut Jean Carles disusun dalam tiga tingkatan aroma berbentuk piramida, yang terdiri dari:¹¹⁸

1. *Top notes* (tingkatan pertama)

Top notes memberikan kesan aroma pertama dari sebuah parfum ketika disemprotkan. Umumnya *top notes* terdiri dari molekul kecil dan ringan dengan tingkat volatilitas yang tinggi

¹¹⁸ Alírio E. Rodrigues, dkk., "Perfume and Flavor Engineering: A Chemical Engineering Perspective", *Molecules*, Vol. 26 No. 11, Mei 2021, hlm. 1, URL: <https://www.mdpi.com/1420-3049/26/11/3095>, diakses pada 10 Oktober 2021 pukul 08.54 WITA.

sehingga aromanya mudah menguap. Biasanya aroma ini bertahan sekitar 10-15 menit.

2. *Middle notes* (tingkatan kedua atau karakter parfum utama)

Middle notes baru muncul setelah *top notes* menguap. Aroma yang tercium biasanya berupa wewangian bunga, lavender, cinamon, rempah dan lainnya.

3. *Base or bottom notes* (tingkat dasar)

Base note memiliki berat molekul terbesar, bertahan lama dalam pelarut (etanol, air, matriks), dan sebagai fiksatif mampu menghambat proses penguapan dari tingkat-tingkat sebelumnya sehingga memegang kendali atas aroma. Ketika parfum disemprotkan, *base note* menciptakan suasana tertentu yang melekat dalam pikiran seseorang sekaligus membuat aroma parfum bertahan selama beberapa jam seussai disemprotkan.

Sejumlah penelitian menunjukkan indra penciuman manusia berkaitan dengan perasaan dan ingatan mereka. Ketika aroma parfum tercium/terhirup maka aroma tersebut akan masuk ke dalam hidung. Setelah itu rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Rangsangan tersebut kemudian masuk ke dalam sistem limbik, bagian

otak yang berhubungan dengan pengaturan emosi dan memori.¹¹⁹ Oleh karena itu, tak jarang saat menghirup aroma parfum kita secara tiba-tiba mengingat suatu momen atau merasakan sesuatu yang sangat mendalam dari aroma tersebut. Tidaklah berlebihan apa yang dikatakan Patrick Süskind dalam bukunya *Perfume*, menyebutkan bahwa:¹²⁰

“Odors have a power of persuasion stronger than that of words, appearances, emotions, or will. The persuasive power of an odor cannot be fended off, it enters into us like breath into our lungs, it fills us up, imbues us totally. There is no remedy for it.”

2. Penggunaan Parfum di Era Modern

Hingga pertengahan abad ke-19 parfum hanya digunakan oleh golongan masyarakat tertentu (golongan atas).¹²¹ Namun pada abad kesembilan belas merupakan momen penting dalam evolusi pemasaran parfum, karena pada periode tersebut produk parfum berubah dari barang-barang dengan penggunaan luar biasa menjadi komoditas yang

¹¹⁹ Colleen Walsh, *What the nose knows*, URL: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/how-scent-emotion-and-memory-are-intertwined-and-exploited/>, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 09.28. WITA. Lihat juga Y. Soudry, “Olfactory system and emotion: Common substrates”, *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*, Vol. 128 No. 1, January 2011, hlm. 18-19, 22, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879729610001237>, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 10.37. WITA.

¹²⁰ Patrick Süskind, 2001, *Perfume: The Story of a Murderer*, Vintage International, New York, hlm. 77, URL: <https://pdfcoffee.com/the-perfume-handbookpdf-pdf-free.html>, diakses pada 9 Oktober 2021 pukul 09.41 WITA .

¹²¹ Anne-Dominique Fortineau, “Chemistry Perfumes Your Daily Life”, *Journal of Chemical Education*, Vol. 81 No. 1, Januari 2004, hlm. 1, URL: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ed081p45>, diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 13.24 WITA.

didistribusikan dan dikonsumsi secara luas.¹²² Pada akhir abad ke-19, parfum mulai diproduksi secara luas untuk berbagai kalangan. Seiring dengan perkembangan teknologi industri, parfum tak hanya dibuat dari bahan alami, namun juga mulai diberi campuran alkohol yang semakin mempermudah proses produksinya.¹²³ Parfum di era modern terbuat dari kombinasi minyak esensial beraroma etil alkohol yang didenaturasi. Kombinasi yang tepat dari minyak esensial beraroma inilah yang memberikan setiap parfum dengan aroma uniknya sendiri.

Saat ini seluruh lapisan masyarakat menggunakan parfum dan dengan maraknya parfum sintetis, semakin banyak produsen parfum memproduksi parfum secara massal dengan beragam harga. Hal ini memungkinkan semua masyarakat dengan mudahnya memilih parfum dengan berbagai merek, aroma, dan bahkan harga. Parfum telah menjadi gaya hidup masyarakat modern saat ini, baik wanita maupun pria. Sehingga tidak jarang ditemukan parfum yang dijual untuk wanita, pria, maupun parfum unisex yang dapat digunakan pria dan wanita.

3. Pengertian Iklan

Secara etimologi, kata iklan dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab *i'lan* atau *i'lanun*, yang berarti informasi. Iklan dalam bahasa

¹²² Eugene Briot, "From Industry to Luxury: French Perfume in the Nineteenth Century", *Cambridge University Press*, Vol. 85 No. 2, Juni 2011, hlm. 273, URL: <https://www.hbs.edu/businesshistory/Documents/from-industry-to-luxury.pdf>, diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 14.12 WITA.

¹²³ Fimela, *Kapan Parfum Mulai Dipakai?*, URL: <https://www.fimela.com/beauty/read/3829461/kapan-parfum-mulai-dipakai>, diakses pada 1 Agustus 2021 pukul 14.28 WITA.

Inggris disebut dengan istilah *advertising*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *advertentir*, dan dalam bahasa Latin disebut *advertere*.¹²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iklan adalah:

“1) berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan; 2) pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum;”

Menurut Fandy Tjiptono, iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian.¹²⁵

Menurut Etika Pariwisata Indonesia, Iklan (pariwara) didefinisikan sebagai suatu bentuk komunikasi tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasaran, agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan.¹²⁶

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan adalah sarana komunikasi yang digunakan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada konsumen melalui media tertentu.

¹²⁴ Pujiyanto, 2013, *Iklan Layanan Masyarakat*, Andi, Yogyakarta, hlm. 2

¹²⁵ Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 226.

¹²⁶ Dewan Periklanan Indonesia, 2020, *Etika Pariwisata Indonesia: Amandemen 2020*, hlm. 14, URL: <http://www.dewanperiklananindonesia.id/3d-flip-book/746/>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 05.06 WITA.

Terdapat beberapa fungsi dalam iklan, yaitu:¹²⁷

1. Fungsi informatif

Iklan berfungsi untuk menyediakan informasi seputar produk, misalnya penyampaian tentang adanya produk, kegunaan suatu produk, dan cara kerja suatu produk.

2. Fungsi persuasif

Iklan berfungsi untuk mempengaruhi/membujuk konsumen agar konsumen tergerak/tertarik untuk mencoba suatu produk.

Iklan berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu:¹²⁸

1. Iklan komersial

Iklan komersial adalah iklan yang bersifat menawarkan produk barang dan/atau jasa. Iklan komersial mendukung pemasaran suatu produk atau jasa yang dimuat di media massa dan media lain.

2. Iklan non-komersial

Iklan non-komersial adalah iklan yang mengkomunikasikan hal yang bersifat sosial dan tidak menawarkan produk barang dan/atau jasa, iklan non-komersial sering kali disebut iklan layanan masyarakat (ILM).

¹²⁷ K Bertens, 2013, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 286.

¹²⁸ Pujiyanto, *Op.cit.*, hlm. 4.

4. Peran Iklan dalam Promosi Parfum

Di pasaran kita dengan mudah menemukan berbagai jenis parfum yang dijual dengan varian aroma yang tak terhingga dengan berbagai merek. Dalam bisnis parfum dengan tingkat persaingan yang tinggi, suatu perusahaan harus menyusun strategi agar mampu menarik perhatian calon konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempromosikan parfumnya adalah melalui iklan, yang dapat menghasilkan memori yang berkesan bagi calon pembeli.

Dalam ilmu manajemen pemasaran, iklan merupakan bagian dari promosi yang merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya.¹²⁹ Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, sementara komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.¹³⁰

Untuk mengiklankan sebuah parfum membutuhkan modal yang sangat besar dan terdapat tantangan tersendiri pada saat mengiklankan parfum, yaitu:¹³¹

¹²⁹ Fandy Tjiptono, *Op.cit.*, hlm. 225.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 219.

¹³¹ Mark Toncar dan Marc Fetscherin, 2012, "A study of visual puffery in fragrance advertising: Is the message sent stronger than the actual scent?", European Journal of Marketing, Vol. 46 No. 1, Februari 2012, hlm. 59-60, URL:

1. Parfum bersifat personal karena setiap orang memiliki preferensi parfum yang berbeda;
2. Parfum tidak dibeli berdasarkan manfaat fungsional seperti kebanyakan barang atau jasa, sehingga parfum tidak dapat dijual hanya berdasarkan fitur-fiturnya saja. Dalam iklan parfum perlu untuk membangkitkan fantasi dan menciptakan kesan sensual dengan menggunakan berbagai taktik baik secara visual dan verbal, termasuk slogan;
3. Sulit untuk mengomunikasikan aroma. Aroma merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembelian parfum, sehingga perlu memperkenalkan aroma parfum baik melalui penyertaan strip aroma dalam iklan majalah maupun menggunakan persepsi masyarakat untuk membayangkan aroma berdasarkan visual maupun verbal.

Media yang sering digunakan untuk mengiklankan parfum adalah poster, billboard, majalah, dan iklan televisi. Dalam industri parfum dan kosmetik kelas atas, iklan televisi lebih banyak digunakan dibandingkan media lainnya.¹³² Iklan televisi parfum saat ini umumnya dikemas dalam

https://www.researchgate.net/publication/220017210_A_Study_of_Visual_Puffery_in_Fragrance_Advertising_Is_the_message_sent_stronger_than_the_actual_scent, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 06.03 WITA.

¹³² Xiuqin Zeng dan Shuo Wang, 2016, "A Study on the TV Commercials of Luxury Female Perfumes", *Proceedings of the 2016 International Conference on Engineering Science and Management*, Agustus 2016, hlm. 46, URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/esm-16/25859524>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 07.11 WITA.

film singkat di bawah arahan sutradara terkenal. Film singkat dalam iklan tersebut menggambarkan nilai dan emosi dari parfum melalui konsep cerita yang unik dan bermakna.¹³³

Sering kali film singkat dalam iklan tersebut menggunakan model atau artis sebagai pemain yang merepresentasikan *image* dari parfum tersebut. Film singkat tersebut menyampaikan kisah yang mengandung perasaan dan gaya hidup pemain ketika menggunakan parfum tersebut yang mampu memikat masyarakat. Dalam mengiklankan parfum tentunya sulit untuk menampilkan aroma parfum secara visual maupun mendeskripsikan melalui kata-kata, sehingga iklan parfum dikemas dengan cerita yang unik dengan memberi ekspektasi pada saat menggunakan parfum yang mampu menarik perhatian masyarakat. Untuk memberikan kesan demikian, iklan parfum berupa film singkat lebih memfokuskan pada tampilan visual dan musik.

D. Analisis Pelanggaran Merek Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi Parfum

1. Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Dalam Iklan Promosi Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Merek

Dengan adanya perdagangan yang melewati lintas batas negara, semakin rawan terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan oleh para

¹³³ Tailor Made Fragrance, *Fashion, fragrances and advertising: how the most famous brands communicate their essence in a perfume*, URL: https://www.tailormadefragrance.com/en_int/blog/fashion-fragrances-advertising/, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 18.48 WITA.

pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, sekalipun tindakan tersebut melanggar etika dalam berbisnis, moralitas, dan bahkan norma hukum.¹³⁴ Fenomena yang terjadi saat ini tidak hanya berupa praktik peniruan maupun pemalsuan (*counterfeit*) merek yang digunakan untuk mempromosikan produk dari si pelaku usaha.

Secara langsung pelaku usaha tersebut tidak menggunakan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek pelaku usaha lain, namun pelaku usaha tersebut memanfaatkan merek pelaku usaha lain untuk mempromosikan mereknya. Dalam hal ini merek pelaku usaha tersebut berbeda dengan merek pelaku usaha lain, namun pelaku usaha tersebut menggunakan merek pihak lain dalam mempromosikan dan membangun nama baik untuk mereknya sendiri. Sering kali hal ini terjadi karena pelaku usaha ingin mengambil jalan pintas agar produk yang ditawarkannya laris manis di pasaran dan memperoleh keuntungan besar. Hal ini sering dikenal dengan praktik pemboncengan/menumpang (*free ride*) atas reputasi/ketenaran pemilik merek.

¹³⁴ Alexander Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69. Lihat pula Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Hukum*, Januari-Juni 2014, hlm. 101, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/240068-perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-ata-00803d72.pdf>, diakses pada 10 Desember 2021 pukul 10.07 WITA. Lihat pula Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal atas Tindakan *Passing Off* pada Praktek Persaingan Usaha", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1, hlm. 111, URL: https://www.researchgate.net/publication/337421549_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_MERKE_DAGANG_TERKENAL_ATAS_TINDAKAN_PASSING_OFF_PADA_PRAKTEK_PERSAINGAN_USAHA, diakses pada 10 Desember 2021 pukul 10.48 WITA.

Umumnya merek-merek yang telah terkenal di masyarakat menjadi incaran bagi pihak lain, dengan tujuan untuk mendompleng/menumpang ketenaran dan mengambil keuntungan secara tidak wajar dari merek terkenal.¹³⁵ Merek terkenal (*well known trademark*) sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin mengambil jalan pintas (*shortcut*) karena merek terkenal memiliki nama baik dan reputasi di masyarakat. Pelanggaran merek lebih berpotensi terjadi pada merek terkenal, sehingga dipandang perlu untuk mengetahui kriteria merek terkenal.

Regulasi internasional pertama yang mengatur merek terkenal (*well known marks*) adalah Pasal 6bis *Paris Convention*. Salah satu komentator menyebutkan bahwa maksud dari Pasal 6bis *Paris Convention* adalah untuk menghindari pendaftaran dan penggunaan suatu merek, yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek lain yang terkenal di negara tempat pendaftaran atau penggunaan tersebut, meskipun merek terkenal tersebut belum atau tidak didaftarkan di negara itu.¹³⁶

Perlindungan merek terkenal dalam *Paris Convention* hanya mencakup barang yang identik atau sejenis dengan merek terkenal dan hanya untuk barang. *Paris Convention* tidak mengatur secara khusus terkait cakupan perlindungan merek terkenal maupun prosedur

¹³⁵ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 3.

¹³⁶ Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen, 1968, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, hlm. 91, URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, diakses pada 24 Oktober pukul 08.34 WITA

pengakuannya, sehingga tergantung pada masing-masing negara untuk mengatur persoalan tersebut. Sebagian besar negara tidak memproses permohonan pengakuan merek terkenal dan tidak memiliki prosedur permohonan terpisah/tersendiri untuk pengakuan merek terkenal.¹³⁷

Ketentuan mengenai merek terkenal dapat pula ditemukan dalam *TRIPS* khususnya dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3). Ketentuan *TRIPS* memperluas cakupan Pasal 6bis *Paris Convention* yang juga mengatur perlindungan merek terkenal jasa dan juga mencakup barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang penggunaan tersebut menimbulkan hubungan/asosiasi antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terdaftar kemungkinan akan dirugikan. Dalam *TRIPS Agreement*, pemilik merek terkenal tidak harus membuktikan bahwa mereknya dikenal oleh seluruh masyarakat di negara lain, melainkan merek tersebut cukup diketahui oleh sektor masyarakat yang relevan.¹³⁸

Paris Convention dan *TRIPS* mengatur perlindungan merek terkenal, namun tidak memberikan ruang lingkup yang spesifik dan kriteria untuk mengukur merek terkenal. Sehingga pada tahun 1999, WIPO dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* memberikan sejumlah kriteria untuk mengukur apakah

¹³⁷ Sonal Sohdani, *India: All You Need To Know About "Well-Known Trademarks"*, URL: <https://www.mondaq.com/india/trademark/808148/all-you-need-to-know-about-well-known-trademarks>, diakses pada 21 Oktober 2021 pukul 11.18 WITA.

¹³⁸ *TRIPS Agreement* juga mengatur bahwa untuk menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, maka otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan pengetahuan akan merek tersebut di dalam sektor masyarakat yang relevan, termasuk pengetahuan negara anggota yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek tersebut. Untuk selengkapnya lihat Pasal 16 ayat (2) dan (3) *TRIPS Agreement*.

suatu merek tergolong atau tidak sebagai merek terkenal. Namun kriteria tersebut tidak bersifat kumulatif, dalam artian bergantung pada setiap kasus dan variabel kriteria tersebut bisa saja digunakan atau tidak.¹³⁹

Selain itu *Joint Recommendation* juga mengatur bahwa merek terkenal akan dilindungi di suatu negara walaupun merek tersebut:¹⁴⁰

- a. tidak terdaftar atau digunakan di negara tersebut;
- b. tidak/ belum terdaftar di negara anggota lain;
- c. tidak dikenal oleh masyarakat secara umum di negara anggota.

Pasal 4 huruf (a) *Joint Recommendation* juga mengatur terkait merek yang berkonflik dengan merek terkenal apabila merek atau unsur dominan dalam merek tersebut merupakan tiruan, identik, terjemahan, atau transliterasi yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek terkenal, dalam hal barang atau jasa yang dicakup oleh merek yang berkonflik tersebut identik atau sejenis.¹⁴¹ Selain itu Pasal 4 huruf (b) juga memberikan perlindungan terhadap merek untuk barang/jasa yang tidak sejenis dalam hal: terdapat hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek terkenal kemungkinan besar dirugikan kepentingannya, merugikan atau melemahkan unsur pembeda merek terkenal, atau mengambil

¹³⁹ Lihat Pasal 2 ayat 1 huruf c *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

¹⁴⁰ Negara anggota yang dimaksud dalam *Joint Recommendation* adalah negara anggota *Paris Convention* atau *WIPO*. Untuk selengkapnya Lihat Pasal 2 ayat (3) huruf a *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Lihat pula Pasal 1 angka 1 *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

¹⁴¹ Lihat Pasal 4 huruf (a) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

keuntungan secara tidak sah atas unsur pembeda dari merek terkenal.¹⁴² Pada dasarnya ketentuan Pasal 4 *Joint Recommendation* pada dasarnya mengikuti ketentuan dalam Pasal 6bis *Paris Convention* dan Pasal 16 *TRIPS*, namun menetapkan kondisi tambahan selain yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (3) *TRIPS*, yaitu adanya unsur merugikan atau melemahkan unsur pembeda merek terkenal, atau mengambil keuntungan secara tidak sah atas unsur pembeda dari merek terkenal.

Joint Recommendation bertujuan memberikan pedoman dan pemahaman bersama kepada pembuat regulasi dalam rangka penegakan merek terkenal di taraf internasional, namun tetap tidak terdapat kesepakatan bahwa para pembuat regulasi di setiap negara wajib menerapkan ketentuan dalam *Joint Recommendation*.¹⁴³ Sehingga seberapa luas suatu merek terkenal bergantung pada masing-masing negara, hal inilah yang menyebabkan adanya variasi dalam konsep merek terkenal di beberapa negara.

1.1. Konsep Merek Terkenal di Indonesia

Merek terkenal di Indonesia ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur bahwa permohonan merek ditolak apabila merek tersebut memiliki

¹⁴² Lihat Pasal 4 huruf (b) *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*.

¹⁴³ Lee Ann Lockridge, "Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and why the Second Circuit was Wrong)", *Louisiana State University Law Journal*, Januari 2010, hlm. 1365, URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/235282025.pdf>, diakses pada 21 Oktober 2021 pukul 10.41 WITA.

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis termasuk pula tidak sejenis dalam hal memenuhi persyaratan tertentu.¹⁴⁴ Penolakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi yang dilakukan pemilik merek di beberapa negara, dan bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Selain itu, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan survei untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak.¹⁴⁵

Kriteria tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur kriteria merek terkenal.¹⁴⁶

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Merek di Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan bahwa konsep merek terkenal di Indonesia hanya mengenal merek terkenal (*well known trademark*) tanpa mengenal tingkatan merek terkenal. Meskipun ada beberapa ahli yang mengategorikan merek termasyhur (*famous mark*) yang

¹⁴⁴ Lihat Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴⁵ Lihat penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

memiliki reputasi lebih tinggi daripada *well known trademark*, namun merek termashyur tidak diatur dalam Undang-Undang merek di Indonesia.

1.2. Konsep Merek Terkenal di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat terdapat dua jenis pendaftaran merek, yaitu merek negara bagian (*state trademark*) dan federal (*federal trademark*). Merek negara bagian dikeluarkan oleh kantor negara bagian (*state office*), sedangkan merek dagang federal dikeluarkan oleh Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (*United States Patent and Trademark Office*).

Di tingkat federal, Amerika Serikat melindungi merek terkenal yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dari penggunaan dan/atau pendaftaran oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan ketentuan *Lanham Act*. Pemilik merek terkenal dapat mengajukan tuntutan atas pelanggaran merek berdasarkan Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act*, untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran merek terkenal (*well known trademark*) pengadilan akan merujuk pada faktor kemungkinan akan kebingungan.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Faktor penentuan untuk menganalisis ada tidaknya kemungkinan kebingungan dapat dilihat dari berbagai putusan Pengadilan, yang bergantung pada setiap kasus, namun secara umum menurut USPTO faktor-faktor tersebut terdiri dari: kesamaan merek, keterkaitan atau kemiripan barang dan/atau jasa, kekuatan merek penggugat termasuk tingkat pengakuan dalam komersial, saluran pemasaran yang digunakan termasuk kesamaan atau ketidaksamaan antara konsumen barang dan/atau jasa kedua pihak, tingkat kehati-hatian oleh pembeli dalam memilih barang dan/atau jasa, maksud/niat

Pasal 43 huruf (a) angka (1) *Lanham Act* mengatur:¹⁴⁸

“(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.”

Pada dasarnya ketentuan Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act* memberikan hak bagi setiap orang¹⁴⁹ untuk mengajukan gugatan kepada setiap orang dalam hal ia dirugikan atau mungkin dirugikan atas penggunaan kata, istilah, nama, simbol, atau perangkat apa pun, atau kombinasi daripada itu, atau penunjukan asal yang salah, deskripsi atau representasi fakta yang salah atau menyesatkan, pada atau sehubungan dengan barang atau jasa, atau kemasan barang di

tergugat dalam menggunakan merek tersebut, bukti kebingungan yang nyata, kemungkinan perluasan lini produk, dan lain-lain. Untuk selengkapnya lihat pada United States Patent and Trademark Office, *About Trademark Infringement*, URL: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks>, diakses 6 November 2022 pukul 10.14 WITA.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 43 huruf (a) angka 1 *Lanham Act*.

¹⁴⁹ Setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal tersebut meliputi entitas pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk selengkapnya lihat 43 huruf (a) angka 2 *Lanham Act*.

dalam perdagangan, yang akan menyebabkan kemungkinan kebingungan, atau menyebabkan kekeliruan, atau menyesatkan terkait afiliasi, hubungan, atau asosiasi orang tersebut dengan orang lain, atau mengenai asal usul, sponsor, atau persetujuan barang, jasanya, atau kegiatan komersial oleh orang lain, **atau** salah dalam menggambarkan sifat, karakteristik, kualitas, atau indikasi asal barang jasa, atau aktivitas komersial dalam iklan komersial atau promosi.

Apabila ditelisik Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act* ditafsirkan secara luas, karena ketentuan Pasal tersebut bukan hanya mengatur terkait pelanggaran merek saja, melainkan juga deskripsi atau representasi fakta yang salah atau menyesatkan maupun penggambaran sifat, karakteristik, kualitas, atau indikasi asal barang atau jasa atau aktivitas komersial dalam iklan komersial atau promosi yang salah.

Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act* mencakup pelanggaran merek yang tidak terdaftar (*common law trademark*), pelanggaran terhadap tampilan produk (*trade dress*), dan iklan menyesatkan termasuk pencemaran nama baik produk, serta tindakan lain yang termasuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Ethan Horwitz dan Benjamin Levi, "Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 7 No. 1, 1996, hlm. 60, URL: <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=iplj>, diakses pada 8 November 2021 pukul 07.18 WITA.

Dalam kasus-kasus tertentu pemilik merek terkenal yang masuk dalam kategori *famous mark* dapat mengajukan gugatan atas penggunaan merek tersebut atau dapat mengajukan keberatan maupun membatalkan permohonan atau pendaftaran merek yang dilakukan pihak lain atas dasar *dilution*.

Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap *famous mark* melalui *Federal Dilution Act 1995* yang kemudian diubah dengan *Trademark Dilution Revision Act of 2006* dimasukkan dalam *Lanham Act*. Amerika melindungi *famous mark* dalam *anti dilution doctrine* yang diimplementasikan dalam Pasal 43 huruf (c) *Lanham Act*.

“(c) *Dilution by blurring; dilution by tarnishment*

*(1) Injunctive relief Subject to the principles of equity, the **owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction** against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.”*

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 43 huruf (c) angka 1 mengatur bahwa pemilik merek terkenal yang memiliki daya pembeda, berhak mengajukan upaya hukum untuk melarang pihak lain menggunakan merek terkenal miliknya yang dapat mengakibatkan dilusi dengan mengaburkan atau dilusi dengan mencemarkan merek terkenal, terlepas dari ada tidaknya kebingungan yang nyata atau mungkin terjadi, persaingan, atau kerugian ekonomi yang nyata.

Terkait definisi *famous mark* ditemukan dalam Pasal 43 huruf

(c) angka 2 poin A, sebagai berikut:

“(2) *Definitions*

(A) *For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:*

(i) *The **duration, extent, and geographic reach** of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.*

(ii) *The **amount, volume, and geographic extent** of sales of goods or services offered under the mark.*

(iii) *The extent of **actual recognition** of the mark.*

(iv) *Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”*

Dilution atau dilusi hanya dapat diterapkan dalam kasus dalam hal merek terkenal berada di level *famous* (*famous* lebih tinggi dibandingkan *well known*), sehingga dikenal luas di kalangan masyarakat konsumen di Amerika Serikat. Suatu merek harus dikenal secara luas oleh masyarakat konsumen di Amerika Serikat agar dapat dikategorikan sebagai *famous mark*. *Lanham Act* juga mengatur sejumlah faktor dalam menentukan apakah suatu merek tergolong *famous mark* untuk memperoleh perlindungan atas dilusi, yaitu:

1. Jangka waktu, luas, dan cakupan geografis dari iklan dan publisitas merek, baik yang diiklankan atau dipublikasikan oleh pemilik atau pihak ketiga;

2. Jumlah, volume, dan cakupan geografis penjualan barang atau jasa yang ditawarkan melalui merek;
3. Cakupan pengakuan merek;
4. Merek telah terdaftar sebelumnya di USPTO.

Lanham Act mengenal adanya dua jenis dilusi, yaitu *dilution by blurring* dan *dilution by tarnishment*. *Dilution by blurring* berupa asosiasi antara kedua merek, berupa berkurangnya unsur pembeda dari suatu merek terkenal akibat penggunaan merek tersebut, sementara *dilution by tarnishment* merupakan asosiasi negatif yang dapat merusak/mencemarkan reputasi dari merek terkenal.

Beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat telah memutus perkara terkait merek terkenal, namun belum terdapat kesamaan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Hal ini tampak pada beberapa putusan dari *District Court* maupun *Court of Appeal* yang bervariasi dikarenakan ketentuan mengenai *well known trademark* tidak dimuat secara eksplisit dalam *Lanham Act*.¹⁵¹

¹⁵¹ Sistem peradilan di Amerika Serikat yang paling tertinggi adalah *Supreme Court* (Mahkamah Agung) yang kemudian terbagi menjadi dua sistem yaitu *federal court* dan *state court*. *Federal Court* terdiri dari *US Court of Appeal* (Pengadilan Banding di Amerika) yang berjumlah 13 (tiga belas) dan *US District Court* atau *trial court* (Pengadilan Distrik di Amerika) yang berjumlah 94 (sembilan puluh empat). *US District Court* merupakan pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan negara bagian (*federal court system*), kemudian putusan dari *District Court* dapat diajukan banding ke *US Court of Appeal* (sering disebut *Circuit Court*) yang terdiri 13 (tiga belas) pengadilan mendengarkan banding dari pengadilan distrik di dalam perbatasannya, atau kasus tertentu dari pengadilan federal dan lembaga administratif lain yang ditunjuk. Sebelas *US Court of Appeal* termasuk juga *District of Columbia Circuit* (*D.C Circuit*) secara geografis ditentukan berdasarkan batas-batas pengadilan distrik, sementara *Circuit Court* yang ke-13 adalah *Federal Circuit* mencakup yurisdiksi atas seluruh wilayah negara atas banding mengenai perkara tertentu. *Federal Circuit* menerima banding dari pengadilan-pengadilan khusus, terutama Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat

Hal ini tampak dalam beberapa kasus di Amerika, misalnya dalam kasus *Vaudable v Montmarte, Inc.* (1959)¹⁵², *New York Court* memberikan perlindungan atas merek “Maxim” yang digunakan untuk restoran di Paris yang kemudian digunakan untuk restoran di New York. Penggugat telah mendaftarkan merek Maxim's ke Kantor Paten Amerika Serikat untuk layanan katering dan anggur, dan memperdagangkan dan menjual produk makanan dengan merek “Maxim” di Amerika Serikat. Tergugat bukan hanya menggunakan merek “Maxim” termasuk pula menciptakan ilusi identitas dengan restoran Penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa tujuan Tergugat adalah untuk mengambil itikad baik atas merek “Maxim” sebagai sebuah restoran yang telah dibuat oleh Penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa tidak diragukan lagi kedudukannya yang unik dan terkemuka sebagai restoran yang terkenal dan bergengsi di dunia internasional.

(*United States Court of International Trade*) dan Pengadilan Klaim Federal Amerika Serikat (*United States Court of Federal Claims*), serta banding dari pengadilan distrik dalam kasus paten dan masalah khusus tertentu lainnya. Lihat *United States Courts, Court Role and Structure*, URL: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure>, diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 09.12 WITA. Lihat pula *United States Courts, Comparing Federal & State Courts*, URL: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure/comparing-federal-state-courts>, diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 09.37 WITA. Lihat pula *United States Department of Justice, Introduction to The Federal Court System*, URL: <https://www.justice.gov/usao/justice-101/federal-courts>, diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 11.07 WITA. Lihat pula Wikipedia, *United States courts of appeals*, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_courts_of_appeals, diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 11.49 WITA. Lihat pula Wikipedia, *List of Courts of the United States*, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_courts_of_the_United_States, diakses pada 25 Oktober 2021 pukul 11.29 WITA.

¹⁵² Untuk selengkapnya lihat pada 20 Misc. 2d 757 (N.Y. Sup. Ct. 1959).

Berbeda halnya dalam kasus *Person's Co., Ltd. v Christman* (1990), dalam hal *US Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)* menerapkan prinsip teritorial yang ketat atas merek. CAFC menolak permohonan Iwasaki untuk membatalkan merek Christman yang terdaftar di Amerika Serikat dikarenakan Iwasaki tidak menggunakan merek "Person's" di Amerika Serikat, meskipun Christman telah melihat produk dan merek milik Iwasaki saat ia bepergian di Jepang.¹⁵³

Berlainan lagi dalam kasus *Grupo Gigante* di tahun 2000, dalam hal *United States District Court for Central District of California* berpendapat bahwa berdasarkan prinsip teritorial, penggunaan merek di negara lain pada umumnya tidak memberikan hak atas merek di Amerika Serikat. Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan merek *Gigante* oleh *Dallo* merupakan pemakai pertama di Amerika Serikat yang akan memberikan hak kepada *Dallo* atas merek tersebut. Namun terdapat pengecualian terhadap prinsip

¹⁵³ Pada tahun 1977 Takaya Iwasaki pertama kali menggunakan logo dengan tulisan "Person's" di Jepang dan pada tahun 1979 Iwasaki membentuk perusahaan yang berkedudukan di Jepang bernama *Person's Co., Ltd* untuk memasarkan dan mendistribusikan pakaian di toko-toko retail *Person's* di Jepang. Pada tahun 1981, Larry Christman, warga negara Amerika Serikat yang berprofesi sebagai karyawan pakaian olahraga, mengunjungi toko retail *Person's Co* saat dalam perjalanan bisnis ke Jepang. Christman membeli beberapa item pakaian berlogo "Person's". Christman kemudian mengembangkan desain untuk produk pakaian olahraga merek "Person's" miliknya sendiri berdasarkan produk Iwasaki yang telah dibelinya di Jepang. Kemudian pada Februari 1982, Christman melakukan perjanjian dengan produsen pakaian untuk memproduksi pakaian dengan logo "Person's". Semua pakaian olahraga yang dipasarkan menggunakan merek "Person's" milik Iwasaki. Kemudian pada April 1983, Christman mengajukan pendaftaran merek di Amerika Serikat atas merek "Person's". Untuk selengkapnya lihat pada *Person's Co., Ltd. v. Christman*, 900 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1990)

teritorial karena merek Gigante milik Grupo Gigante merupakan merek terkenal di California Selatan pada saat Dallo mulai menggunakan merek tersebut, sehingga merek Grupo Gigante memperoleh perlindungan di Amerika Serikat. Dalam hal ini *Court for Central District of California* memberikan pengecualian prinsip teritorial merek yang merujuk pada *famous marks doctrine*, namun tidak membedakan adanya *famous mark* dan *well known mark*.¹⁵⁴ Selain itu, *Court for Central District of California* juga membedakan *famous marks doctrine* dengan kata *famous* yang dimaksudkan dalam *Federal Trademark Dilution Act* (Undang-Undang Dilusi Merek). *Court for Central District of California* berpendapat bahwa kata *famous* pada Undang-Undang Dilusi Merek bermakna tingkat kemasyhuran yang tinggi.

¹⁵⁴ Grupo Gigante mengoperasikan supermarket di Meksiko dengan merek "Gigante" sejak tahun 1962 pada tahun 1991 membuka cabang hingga mencapai seratus toko. Enam toko berada di Baja daerah Meksiko dan dua toko berada di Tijuana, perbatasan Meksiko-Amerika Serikat dekat San Diego, California. Supermarket Gigante di Meksiko tidak mengoperasikan toko di Amerika Serikat sebelum tahun 1999. Pada tahun 1991, Michael Dallo membuka supermarket di San Diego dengan merek "Gigante Market." Pada tahun 1995 Grupo Gigante mulai mencari peluang untuk memperluas prospek bisnisnya ke California Selatan dan mengetahui bahwa Dallo menggunakan merek "Gigante" Market di San Diego, namun Grupo Gigante tidak melakukan tindakan apapun pada saat itu. Pada tahun 1996, Dallo membuka supermarket cabang kedua dengan nama yang sama di San Diego. Pada tahun 1998, Grupo Gigante memutuskan untuk masuk ke California Selatan. Pada tahun yang sama, Grupo Gigante juga mengadakan pertemuan dengan Dallo untuk meminta agar Dallo tidak menggunakan kata "Gigante", namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Grupo Gigante mendaftarkan merek "Gigante" di California, Amerika Serikat pada Juni 1998, begitupun dengan Dallo di bulan Juli 1998. Meskipun keduanya telah mendaftarkan merek "Gigante" di kantor pendaftaran merek negara bagian California, namun keduanya tidak mendaftarkan merek tersebut di *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Grupo Gigante kemudian membuka supermarket pertama di Amerika di area Los Angeles dengan merek Gigante (sama seperti merek supermarket Grupo Gigante di Meksiko) di tahun 1999. Ketika mengetahui Grupo Gigante membuka supermarket di Amerika, Dallo mengirimkan surat ke Grupo Gigante untuk tidak menggunakan kata Gigante. Grupo Gigante kemudian mengajukan gugatan termasuk pelanggaran merek berdasarkan *Lanham Act*. Untuk selengkapnya lihat *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.*, 119 F. Supp. 2d 1083 (C.D. Cal. 2000)

Court for Central District of California dalam menentukan apakah merek Gigante milik Grupo Gigante merupakan merek terkenal, menggunakan faktor-faktor yang sama dalam menentukan apakah merek tersebut telah memperoleh makna sekunder (*secondary meaning*). Selain itu pengadilan berpendapat bahwa terkait pelanggaran atas dilusi merek, penggugat (Grupo Gigante) harus mampu membuktikan bahwa merek “Gigante” merupakan merek terkenal (*famous*)¹⁵⁵ dan tergugat (Dallo) mulai menggunakan merek “Gigante” sejak merek “Gigante” milik Grupo Gigante telah terkenal¹⁵⁶.

Dalam kasus ini pengadilan memutuskan bahwa Grupo Gigante memperoleh perlindungan atas Gigante. Pengadilan menolak argumen Grupo Gigante berdasarkan *Trademark Dilution Act* dengan alasan bahwa merek “Gigante” milik Grupo Gigante tidak cukup terkenal dan Grupo Gigante tidak mampu membuktikan bahwa merek

¹⁵⁵ Dalam menentukan apakah merek “Gigante” milik Grupo Gigante cukup terkenal untuk memenuhi syarat perlindungan atas dilusi, *Court for Central District of California* mempertimbangkan delapan faktor sebagai berikut: (1) tingkat kekhasan yang melekat atau diperoleh merek; (2) jangka waktu dan jangkauan penggunaan merek sehubungan dengan barang atau jasa yang dicakup oleh merek; (3) jangkauan dan cakupan iklan dan publisitas merek; (4) jangkauan geografis area perdagangan sehubungan dengan penggunaan merek; (5) saluran perdagangan untuk barang atau jasa yang dicakup oleh merek; (6) tingkat pengakuan merek di area perdagangan dan saluran perdagangan yang digunakan oleh pemilik merek; (7) sifat dan cakupan penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak lain; dan (8) apakah merek tersebut terdaftar.

¹⁵⁶ Terkait hal ini, *Court for Central District of California* menetapkan bahwa Grupo Gigante harus menunjukkan bahwa merek “Gigante” miliknya telah terkenal ketika Dallo pertama kali menggunakan merek “Gigante”, yaitu pada Agustus 1991.

“Gigante” miliknya telah terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1991 untuk memenuhi syarat perlindungan atas dilusi merek.¹⁵⁷

Dalam kasus yang sama di tahun 2004, Dallo mengajukan banding dan kasus ini dibawa ke hadapan *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* di San Francisco, California. *Ninth Circuit*, setelah meninjau keputusan pengadilan distrik yang mengakui merek terkenal (*well known mark*), berpendapat bahwa doktrin merek terkenal diakui di Amerika Serikat:¹⁵⁸

“We hold, however, that there is a famous mark exception to the territoriality principle. While the territoriality principle is a long-standing and important doctrine within trademark law, it cannot be absolute. An absolute territoriality rule without a famous-mark exception would promote consumer confusion and fraud. Commerce crosses borders. In this nation of immigrants, so do people. Trademark is, at its core, about protecting against consumer confusion and “palming off.” There can be no justification for using trademark law to fool immigrants into thinking that they are buying from the store they liked back home.”

Ninth Circuit tidak menyebutkan secara spesifik di bagian mana hukum merek federal memberikan perlindungan tersebut. Dalam kasus ini, *Ninth Circuit* tidak merujuk pada *Lanham Act* maupun Pasal 6bis *Paris Convention* dalam memberikan pengakuan atas merek terkenal. *Ninth Circuit* juga berpendapat bahwa konsep merek terkenal tidak diatur oleh hukum negara California (*California State Law*). Dalam menerapkan pengecualian merek terkenal terhadap prinsip teritorial,

¹⁵⁷ Lihat *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co., Inc.*, 119 F. Supp. 2d 1083 (C.D. Cal. 2000).

¹⁵⁸ Lihat *Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004).

Ninth Circuit menganggap bahwa *secondary meaning test* yang dilakukan oleh *Central District of California* tidak cukup, melainkan merek tersebut perlu juga dikenali oleh sebagian besar konsumen di pasar yang bersangkutan di Amerika.¹⁵⁹

Dalam kasus ini *Ninth Circuit* memberikan perlindungan kepada pemilik merek di luar Amerika Serikat atas dasar merek terkenal walaupun merek terkenal tersebut digunakan di luar Amerika Serikat, dalam artian merek asing terkenal yang terkenal di Mexico dapat mengajukan pembatalan merek di negara lain apabila sebagian besar konsumen di Amerika mengetahui merek asing tersebut (putusan *Ninth Circuit* membuat pengecualian terhadap prinsip teritorialitas suatu merek terkenal).

Pada tahun 2004, *United States District Court for the Southern District of New York* memutus perkara pelanggaran merek terkenal

¹⁵⁹ Lihat *Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088 (9th Cir. 2004). Lihat pula Lee Ann Lockridge, "Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and why the Second Circuit was Wrong)", *Louisiana State University Law Journal*, Januari 2010, hlm. 1369-1371, URL: https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=faculty_scholarship, diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 03.06 WITA.

Dalam kasus *Wal-Mart Stores, Inc v Samara Brothers Inc.*, makna sekunder mengacu pada kemampuan aktual suatu merek untuk menimbulkan hubungan antara barang atau jasa dengan sumber barang atau jasa tersebut dalam benak konsumen (Lihat *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339 (2000)). Dalam kasus *Grupo Gigante v Dallo*, *Ninth Circuit* berpendapat bahwa makna sekunder memiliki dua fungsi, yaitu berfungsi untuk menentukan apakah suatu merek memiliki daya pembeda yang cukup untuk memperoleh perlindungan dan fungsi kedua adalah untuk mendefinisikan area geografis dalam hal pemakai memiliki hak prioritas, terlepas dari siapapun yang menggunakan merek terlebih dahulu. *Ninth Circuit* berpendapat bahwa fungsi kedua paling relevan dengan kasus tersebut. Berdasarkan doktrin *Tea Rose-Rectanus doctrine*, prioritas penggunaan merek di satu wilayah di Amerika Serikat tidak selalu cukup untuk menetapkan prioritas di wilayah lain (dalam artian pemakai merek yang satu mungkin memiliki prioritas di satu wilayah, sementara pemakai lain memiliki prioritas atas merek yang sama di wilayah yang berbeda).

dalam kasus *Empresa Cubana Del Tabaco v Culbro Corp*, dalam hal ini *Southern Distric of New York* memberikan pengakuan merek terkenal atas merek cerutu asal Kuba “COHIBA” milik Empresa Cubana Del Tabaco (Cubatabaco) dan berhak atas merek “COHIBA” di Amerika Serikat sekalipun Cubatabaco tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Amerika Serikat, serta membatalkan merek “COHIBA” milik Culbro Corp.¹⁶⁰

Di tingkat banding pada *United States Court of Appeals Second Circuit* di tahun 2005, *Second Circuit* mengakui adanya perlindungan

¹⁶⁰ Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco) adalah produsen dan distributor cerutu Kuba, yang didirikan berdasarkan hukum Kuba dan menjalankan kegiatannya di Havana, Kuba. Cubatabaco mengeksport cerutu dari Kuba ke seluruh dunia baik secara langsung maupun melalui pemegang lisensinya Habanos, S.A, namun tidak termasuk Amerika Serikat karena Amerika Serikat melakukan embargo perdagangan terhadap Kuba sejak tahun 1963. Pada tahun 1969, Cubatabaco mendaftarkan merek “COHIBA” di Kuba dan menjual cerutu dengan merek tersebut di Kuba hingga tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Cubatabaco telah mendaftarkan merek “COHIBA” di tujuh belas negara, termasuk sebagian besar Eropa Barat. Pada bulan Juli 1981, Cubatabaco mengumumkan di Cubatabaco International, sebuah majalah perdagangan cerutu internasional, bahwa mereka siap untuk memulai ekspor komersial “COHIBA”. Sementara Culbro Corp merupakan produsen dan distributor cerutu Amerika, yang menjalankan kegiatannya di Bloomfield, Connecticut. Culbro Corp pertama kali mengetahui merek “COHIBA” pada November 1977, ketika salah satu direktornya membaca majalah Forbes yang menyebutkan bahwa Cubatabaco bermaksud untuk memperluas penjualan cerutu “COHIBA” ke pasar global. Pada bulan Maret 1978, Culbro Corp mengajukan permohonan pendaftaran merek “COHIBA” ke USPTO. Culbro Corp menempatkan merek “COHIBA” pada merek “White Owl” semenjak tahun 1978 hingga 1982. Pada akhir tahun 1982, General Cigar menempatkan merek “COHIBA” pada cerutu premium Canaria selama tahun 1982 hingga 1985. Namun dari tahun 1987 hingga 1992, Culbro Corp tidak melakukan penjualan dengan nama “COHIBA”. Cubatabaco telah mengetahui Culbro Corp mendaftarkan merek “COHIBA” di Amerika pada tahun 1983 ketika Cubatabaco ingin mendaftarkan merek “COHIBA”, namun Cubatabaco tidak mengambil tindakan atas hal tersebut. Pada tahun 1997, Cubatabaco menggugat Culbro Corp di *United States District Court for the Southern District of New York*. Untuk selengkapnya lihat pada *Empresa Cubana Del Tabaco v. Culbro Corp.*, 213 F. Supp. 2d 247 (S.D.N.Y. 2002). Lihat pula Victoria Loughery, “Empresa Cubana del Tabaco v. Culbro Corp”, *New York Law School Law Review*, Vol 51 No. 3, Januari 2006, hlm. 734-735, URL: https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1379&context=nyls_law_rev [ew](https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1379&context=nyls_law_rev), diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 13.41 WITA.

merek terkenal di Amerika Serikat, Dalam kasus ini, *Ninth Circuit* mengutip pendapat McCarthy dalam buku *Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2004) bahwa *well known* atau *famous marks* dalam Pasal 6bis *Paris Convention* dimasukkan ke dalam regulasi di Amerika Serikat melalui *Section 43(a), 44(b), dan 44(h) Lanham Act* dan tuntutan atas perlindungan merek terkenal didasarkan pada *Section 43(a)*. Meskipun *Ninth Circuit* menyebutkan terkait perlindungan merek terkenal, namun *Ninth Circuit* tidak memberi penjelasan apakah merek “COHIBA” milik Cubatabaco merupakan merek terkenal karena berdasarkan *The Cuban Asset Control Regulations (Embargo Regulations)* atau peraturan embargo Kuba, Cubatabaco dilarang untuk memperoleh hak atas merek di Amerika Serikat.¹⁶¹ Dalam hal ini *The Cuban Asset Control Regulations* melarang perusahaan Kuba untuk memperoleh hak milik di Amerika Serikat yang diperluas hingga mencakup hak atas merek.¹⁶²

Pada tahun 2005, *United States District Court for the Southern District of New York* memutus perkara merek terkenal ITC v Punchgini. Dalam putusannya, *Southern District of New York* menolak

¹⁶¹ *Empresa Cubana Del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462 (2d Cir. 2005). Lihat pula Lee Ann Lockridge, "Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and why the Second Circuit was Wrong)", *Louisiana State University Law Journal*, Januari 2010, hlm. 1373, URL: https://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=faculty_scholarship, diakses pada 28 Oktober 2021 pukul 03.06 WITA.

¹⁶² *Empresa Cubana Del Tabaco v. Culbro Corp.*, 399 F.3d 462 (2d Cir. 2005). Lihat pula 31 C.F.R. § 515.201

permohonan ITC untuk membatalkan pendaftaran merek "Bukhara".¹⁶³ *Southern District of New York* berpendapat bahwa merek asing yang diduga terkenal di Amerika Serikat harus memiliki *secondary meaning* di pasar Amerika Serikat pada saat merek tersebut digunakan oleh pihak lain. Pengadilan memutuskan bahwa merek "Bukhara" untuk restoran tidak menunjukkan adanya makna sekunder di pasar bersangkutan di New York. Sehingga merek Bukhara milik ITC tidak memenuhi kriteria sebagai merek terkenal dan sekalipun ITC telah mendaftarkan mereknya di Amerika Serikat dan memperoleh hak atas merek berdasarkan pemakaian merek dalam kegiatan perdagangan di

¹⁶³ ITC Limited dan ITC Hotels Limited merupakan perusahaan besar India yang terlibat dalam berbagai usaha, termasuk kepemilikan Maurya Sheraton Hotel Towers di New Delhi, India. Kompleks Maurya Sheraton berisi beberapa restoran, termasuk "Bukhara," yang dibuka pada tahun 1977 dan namanya berasal dari kota Great Silk Road yang legendaris di Uzbekistan. Menu "Bukhara" berupa masakan wilayah "North West Frontier" di India termasuk pula dekorasinya. ITC telah menggunakan nama "Bukhara" terus menerus sejak 1977 untuk mengoperasikan restoran India bintang lima di New Delhi. Pada tahun 2002 dan 2003, New Delhi Bukhara dikategorikan sebagai salah satu dari 50 restoran terbaik di dunia menurut *British Magazine*. ITC mengembangkan jaringan restoran Bukhara di kota-kota besar secara internasional dengan melakukan franchise di Singapura, Kathmandu, Ajman, Hongkong, Bangkok, Bahrain, Montreal, Bangladesh, termasuk pula Manhattan, New York dan Chicago. Semua restoran Bukhara ITC menampilkan dekorasi pedesaan yang khas, buku menu yang terbuat dari lempengan kayu, dan kostum tradisional India untuk para pelayan. Pada tahun 1987, ITC telah mendaftarkan merek Bukhara sehubungan dengan jasa restoran di Amerika Serikat. Namun pada tahun 1997, restoran Bukhara di New York dan Chicago ditutup dan ITC berhenti menggunakan nama Bukhara di Amerika Serikat. Pada tahun 1999, beberapa mantan karyawan New Delhi Bukhara mendirikan Punchgini, Inc dengan tujuan untuk membuka restoran India di New York bernama "Bukhara Grill". Pada tahun 2001, beberapa pemegang saham Punchgini dan dua mantan karyawan New Delhi Bukhara membuka restoran kedua di Manhattan bernama "Bukhara Grill II". Restoran Bukhara Grill menampilkan dekorasi, menu, dan seragam pelayan yang mirip dengan restoran Bukhara milik ITC. Untuk selengkapnya lihat pada *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007).

Amerika Serikat, namun ITC telah mengabaikan mereknya ketika ITC menutup restoran yang menggunakan merek tersebut.¹⁶⁴

ITC kemudian mengajukan banding ke *Second Circuit* dan *Second Circuit* menolak konsep merek terkenal. *Second Circuit* merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan merek terkenal untuk menentukan apakah akan menerapkan konsep merek terkenal atau tidak, dan berpendapat bahwa *Ninth Circuit* dalam kasus *Grupo Gigante v Dallo* menerapkan konsep merek terkenal hanya sebagai bagian dari kebijakan publik (*public policy*) tanpa didasari oleh peraturan federal maupun perjanjian internasional. *Second Circuit* berpendapat bahwa Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan merek terkenal yaitu *Paris Convention* dan *TRIPS* bukan merupakan *self-executing treaty* dan yang menentukan apakah ITC memiliki hak prioritas di Amerika Serikat atas merek Bukhara adalah *Lanham Act*. *Second Circuit* memeriksa ketentuan dalam *Lanham Act* dan berpendapat bahwa *Lanham Act* tidak secara tegas memasukkan doktrin merek terkenal atau perlindungan merek terkenal yang dinyatakan dalam Pasal 6bis *Paris Convention* dan Pasal 16 *TRIPS*. Sehingga *Second Circuit* menolak gugatan ITC yang

¹⁶⁴ Ketentuan mengenai pengabaian merek diatur dalam *Section 45 US Lanham Act*, yang mengatur bahwa suatu merek dianggap telah diabaikan apabila merek tersebut tidak digunakan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan merek tersebut (bukti utama pengabaian adalah dengan tidak digunakannya merek tersebut selama 3 tahun) maupun tindakan pemilik yang menyebabkan merek menjadi nama generik untuk barang atau jasa atau yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut atau jika tidak kehilangan maknanya sebagai merek.

didasarkan pada status merek terkenal. Selain itu *Second Circuit* berpendapat bahwa walaupun ITC telah mendaftarkan mereknya di Amerika Serikat dan sebelumnya telah memperoleh hak atas merek di Amerika Serikat berdasarkan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan di Amerika Serikat, namun ITC telah mengabaikan mereknya setelah menutup restoran yang menggunakan merek tersebut.¹⁶⁵

Pada tahun 2007, ITC mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (*US Supreme Court*) untuk mengabulkan *certiorari*¹⁶⁶ dan berpendapat bahwa ketentuan *Paris Convention* dan *TRIPS* mewajibkan Amerika Serikat untuk memberikan pengakuan atas merek terkenal dan hal tersebut penting bagi pengusaha Amerika

¹⁶⁵ *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135 (2d Cir. 2007). Lihat pula Xuan-Thao Nguyen, "The Other Famous Marks Doctrine", *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 17, Oktober 2009, hlm. 765-766, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1493486, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 08.51 WITA. Lihat pula Kristin Zobel, "The Famous Marks Doctrine: Can and Should Well-Known Foreign Marks Receive Trademark Protection within the United States?", *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, Vol. 19 No. 1, 2008, URL: <https://via.library.depaul.edu/jatip/vol19/iss1/6/>, diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 09.33 WITA.

¹⁶⁶ *Certiorari* merupakan proses pengadilan untuk meminta pengujian terhadap keputusan pengadilan yang lebih rendah atau lembaga pemerintah. Pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan yang lebih rendah harus mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (*petition for writ of certiorari*). Mahkamah Agung Amerika Serikat harus memberikan surat perintah *certiorari* agar pihak tersebut dapat mengajukan petisi untuk peninjauan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada dasarnya tidak wajib untuk mendengar kasus-kasus tersebut, dan biasanya hanya menerima *certiorari* apabila kasus tersebut merupakan kepentingan nasional, terdapat keputusan yang bertentangan di Pengadilan Sirkuit Federal. Terdapat persyaratan agar pengadilan dapat menerima *certiorari*, yaitu *rule of four* yang mensyaratkan bahwa 4 (empat) dari 9 (sembilan) hakim harus menyetujui untuk menerima kasus tersebut. Untuk selengkapnya lihat pada United States Courts, *Supreme Court Procedures*, URL: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>, diakses pada 8 November 2021 pukul 09.35 WITA. Lihat pula Wikipedia, *Certiorari*, URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Certiorari>, diakses pada 8 November 2021 pukul 09.38 WITA.

yang ingin mereknya diakui di negara lain. Pada saat ITC mengajukan *certiorari*, *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) juga mengajukan *amicus brief*¹⁶⁷ untuk kasus tersebut. AIPLA berpendapat kedudukannya dalam kasus tersebut tidak mendukung ITC atau Punchgini dalam hal doktrin merek terkenal diakui oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, namun AIPLA meminta agar Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permohonan *certiorari* dan menyatakan bahwa terdapat perlindungan merek asing terkenal sebagai pengecualian atas prinsip teritorial, meskipun merek asing tersebut tidak digunakan di Amerika Serikat.¹⁶⁸ Namun, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak *certiorari* dari ITC, sehingga keputusan dari *United States Court of Appeals Second Circuit* yang menyatakan bahwa ketenaran suatu merek yang diperoleh karena penggunaan di negara lain tidak dapat menjadi dasar untuk memperoleh hak atas merek di Amerika Serikat tetap berlaku.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Amicus brief* sering disebut *Amicus Curiae* atau *Amici Curiae* atau sering juga disebut *friends of the court* di dalam Bahasa Inggris merupakan dokumen hukum yang diberikan kepada pengadilan yang berisi nasihat atau informasi yang berkaitan dengan kasus dari seseorang atau organisasi yang tidak terlibat langsung dalam kasus tersebut. Untuk selengkapnya lihat Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center, hlm. 7-11, URL: <http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2015/02/Amicus-Brief.pdf>, diakses pada 8 November 2021 pukul 09.56 WITA. Lihat pula Wikipedia, *Amicus Curiae*, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae, diakses pada 8 November 2021 pukul 10.07 WITA.

¹⁶⁸ Lihat Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association in Support of Petitioner dalam *Certiorari* No. 06-1722, URL: https://www.scotusblog.com/archives/06-1722_cert_amicus_AIPLA.pdf, hlm. 20, diakses pada 8 November 2021 pukul 10.23 WITA.

¹⁶⁹ Pattishall, *Punchgini*, URL: <https://www.pattishall.com/pdf/Punchgini.pdf>, diakses pada 8 November 2021 pukul 10.31 WITA.

Pada tahun 2005 hampir bersamaan dengan kasus ITC v Punchgini di tingkat distrik, pengadilan yang sama memutus perkara merek terkenal dalam kasus Almacenes Exito SA v. El Gallo Meat Market, Inc., dan salah satu Hakim berpendapat bahwa hukum merek federal tidak melindungi merek terkenal:¹⁷⁰

“To the extent the doctrine is a creature of common law it may support state causes of action, but it has no place in federal law where Congress has enacted a statute, the Lanham Act, that carefully prescribes the bases for federal trademark claims. The Lanham Act nowhere specifies the well-known or famous marks doctrine.”

Almacenes Exito mengajukan pelanggaran merek berdasarkan Pasal 6bis *Paris Convention* walaupun Almacenes Exito belum pernah menggunakan merek “EXITO” di Amerika Serikat. *Southern District of New York* berpendapat bahwa prinsip teritorial merupakan prinsip dasar hukum merek federal dan pendaftaran atau penggunaan merek sebelumnya di Amerika Serikat merupakan persyaratan untuk mempertahankan hak atas tindakan pelanggaran merek. Pengakuan doktrin merek terkenal akan menimbulkan "perubahan yang sangat signifikan dalam undang-undang merek federal," dan doktrin tersebut hanya dapat dimasukkan ke dalam hukum federal oleh Kongres dan bukan pengadilan. Salah satu hakim juga berpendapat bahwa doktrin

¹⁷⁰ Almacenes Exito merupakan perusahaan retail besar yang beroperasi di Columbia dan Vennezuela bernama “EXITO”, dengan penjualan yang melebihi \$700.000.000 pada tahun 1999. Karena adanya imigrasi, merek “EXITO” milik Almacenes Exito dikenali oleh sebagian besar orang Latin di New York City. Kemudian, El Gallo Meat Market membuka sejumlah toko grosiran di lingkungan orang Latin yang beroperasi di Manhattan dan Bronx dengan nama “EXITO.” Untuk selengkapnya lihat *Almacenes Exito S.A. v. El Gallo Meat Market, Inc.*, 381 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2005).

merek terkenal tidak diatur dalam *Lanham Act* yang merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan merek federal. *Southern District of New York* menolak argumen *Almacenes Exito* bahwa *Lanham Act* mengakui doktrin merek terkenal dengan memberikan hak substantif kepada pemilik merek asing berdasarkan Pasal 6bis. Menurut pengadilan, inkorporasi Konvensi Paris ke dalam *Lanham Act* hanya sekedar pengakuan nasional (*national treatment*).¹⁷¹

Walaupun Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act* tidak secara eksplisit memuat perlindungan merek terkenal (*well known marks*), namun gugatan atas perlindungan merek terkenal diajukan berdasarkan Pasal 43 huruf (a).¹⁷² Dari pembahasan di atas beberapa Pengadilan di Amerika Serikat menerapkan prinsip teritorial yang absolut, yang pada intinya mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan pelanggaran merek, maka merek tersebut harus terdaftar dan digunakan sebelumnya di Amerika Serikat. Walaupun sesungguhnya persyaratan tersebut tidak diatur dalam Pasal 43 huruf (a).

Pada dasarnya untuk memperoleh perlindungan atas *famous mark* yang didasarkan pada dilusi (*dilution*), maka pemilik merek harus membuktikan lebih dari kemungkinan kerusakan, *famous mark*

¹⁷¹ Pengakuan nasional merupakan suatu konsep dalam hal setiap negara anggota memberikan perlakuan yang sama bagi warga negara dari negara anggota lain sehubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual (Lihat Pasal 3 *Paris Convention* dan Pasal 3 *TRIPS*). Lihat *Almacenes Exito S.A. v. El Gallo Meat Market, Inc.*, 381 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2005).

¹⁷² Lihat United States Patents and Trademark Office, *Well-known marks*, URL: <https://www.uspto.gov/ip-policy/trademark-policy/well-known-marks#:~:text=The%20Act%20protects%20a%20mark,the%20senior%20mark%20is%20registered.>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 11.10 WITA.

menetapkan ambang atau beban pembuktian yang lebih tinggi kepada pemilik *famous mark* dibandingkan dengan *well known trademark*. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa persyaratan beban pembuktian yang lebih tinggi tidak jelas, karena tidak menunjukkan perlu seberapa khas dan terkenalnya merek tersebut, atau seberapa besar tingkat ketenaran, atau pengakuan yang harus dimiliki merek agar memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan berdasarkan pasal tersebut.¹⁷³

1.3. Konsep Merek Terkenal di Uni Eropa

Di Uni Eropa (*European Union*)¹⁷⁴ dikenal adanya sistem perlindungan merek ganda, yaitu di tingkat nasional dan di Uni Eropa. Pendaftaran merek di tingkat nasional dilakukan di satu negara (prinsip teritorial) melalui *industrial property office* di masing-masing

¹⁷³ Hiroko Onishi, 2009, "*Well-Known Trade Mark Protection: Confusion in EU and Japan*", Tesis, Faculty of Law, Arts & Social Sciences University of Southampton, URL: <https://eprints.soton.ac.uk/210843/>, diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 11.52 WITA.

¹⁷⁴ Uni Eropa merupakan organisasi kawasan ekonomi dan politik yang terdiri dari 27 negara Eropa, yaitu Austria, Belgia, Bulgaria, Cyprus, Kroasia, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia. Awalnya Uni Eropa beranggotakan 28 negara termasuk Inggris, namun Inggris tidak lagi tergabung dalam Uni Eropa sejak Inggris menyatakan untuk keluar dari Uni Eropa (*Brexit* yang merupakan singkatan dari *British Exit*) pada 31 Januari 2020. Awal mulanya organisasi ini bernama *European Economic Community* yang dibentuk untuk memupuk kerja sama ekonomi, namun berkembang hingga mencakup banyak bidang mulai dari iklim, lingkungan dan kesehatan hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan dan migrasi. Perubahan nama dari *European Economic Community* menjadi *European Union* mencerminkan cakupan bidang organisasi tersebut. Untuk selengkapnya lihat pada European Commission, 2020, *The European Union: What it is and what it does*, Luxemburg, Publications Office of the European Union, hlm. 7, URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en>, diakses pada 16 November 2021 pukul 08.23 WITA. Lihat pula European Union, *Country Profiles*, URL: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en, diakses pada 16 November 2021 pukul 08.55 WITA.

negara anggota Uni Eropa, sementara pendaftaran merek di tingkat regional (Kawasan Uni Eropa) dikenal dengan *European Union Trademark* (EUTM) dilakukan melalui *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO).¹⁷⁵ Sistem EUTM menciptakan sistem pendaftaran merek terpadu di Uni Eropa, dalam hal satu pendaftaran memberikan perlindungan di semua negara anggota Uni Eropa. Untuk satu merek yang sama dapat didaftarkan di tingkat nasional maupun di Uni Eropa.¹⁷⁶

Sebelumnya, sistem pendaftaran merek di Uni Eropa (EUTM) bernama *Community Trademark* (CTM) dan kantor yang mengatur persoalan kekayaan intelektual (EUIPO) sebelumnya dikenal dengan nama *Office of Harmonisation in the Internal Market* (OHIM). Perubahan ini dimuat dalam Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council pada 16 Desember 2015 yang diterbitkan dalam Official Journal of the European Union¹⁷⁷ dan berlaku pada 23 Maret 2016.

Upaya untuk menyelaraskan hukum merek di Uni Eropa dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memudahkan pergerakan

¹⁷⁵ European Commission, *Trade mark protection in the EU*, URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-mark-protection_en, diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 11.03 WITA.

¹⁷⁶ Lihat poin menimbang angka 4, 5, 7, dan 8 EUTMR.

¹⁷⁷ *Official Journal of the European Union* (OJEU) merupakan lembaran catatan resmi untuk Uni Eropa (EU) dan diterbitkan dalam 22 bahasa resmi dari negara-negara anggota EU. OJEU terdiri dari dua seri, yaitu Seri L berisi undang-undang EU termasuk peraturan, arahan, keputusan, rekomendasi, dan pendapat dan Seri C berisi informasi dan pemberitahuan EU termasuk keputusan Pengadilan Eropa, kontrak publik untuk bantuan pangan, dan lain-lain.

barang dan jasa di pasar bersama (*common market*). Hambatan terhadap pergerakan barang atau jasa secara bebas berasal dari hak kekayaan intelektual yang bersifat teritorial diatasi dengan harapan adanya kesatuan hak yang diperoleh melalui satu undang-undang, terdaftar pada satu otoritas tunggal, dan memiliki akibat hukum di seluruh komunitas (*community*).¹⁷⁸ Keinginan ini akhirnya direalisasikan dengan diperkenalkannya *Community Trademark* (CTM), berdasarkan *Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 of Community Trademark* (CTMR), yang kemudian diganti dengan *Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 of Community Trademark* yang kemudian diamandemen dengan *Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark*, dan terakhir dengan *Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark*.

¹⁷⁸ Stylianos Malliaris, "Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and Analysis of US and EU Diverging Approaches --The Battle Between Legislatures and the Judiciary. Who is the Ultimate Judge?", *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Vol. 9 No. 1, Januari 2010, hlm. 54, URL: https://scholarship.kentlaw.iit.edu/ckjip/vol9/iss1/2?utm_source=scholarship.kentlaw.iit.edu%2Fckjip%2Fvol9%2Fiss1%2F2&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages, diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 10.46 WITA.

Untuk mendukung tegaknya sistem merek yang berlaku di Uni Eropa (*European Union Trademark System*), terdapat adanya unifikasi regulasi merek yang berlaku di seluruh Uni Eropa telah ditetapkan melalui *European Union Trademark Regulation* (EUTMR). Hak atas merek di Uni Eropa hanya diatur oleh ketentuan EUTMR kecuali terdapat hal yang tidak diatur dalam EUTMR.¹⁷⁹ Untuk menjamin agar sistem merek Uni Eropa (*European Union Trademark System*) sejalan dengan perlindungan merek di masing-masing negara anggota dalam sistem merek nasional (*national trademark system*), maka hukum merek nasional negara-negara anggota diselaraskan melalui *EU Trade Mark Directive* (EUTMD). EUTMD merupakan instruksi berisi harmonisasi Undang-Undang Merek nasional negara anggota Uni Eropa yang diserahkan kepada masing-masing negara untuk merancang hukum mereka sendiri sesuai dengan ketentuan EUTMD.¹⁸⁰

EUTMR tidak membentuk sistem peradilan tersendiri, tetapi untuk tindakan pelanggaran, EUTMR memberikan yurisdiksi internasional kepada pengadilan khusus tertentu, yaitu *European Union Trademark* (EUTM) *Court* atau Pengadilan Merek Uni Eropa. *European Union Trademark* (EUTM) *Court*, merupakan pengadilan nasional yang berfungsi sebagai pengadilan EU dalam penyelesaian

¹⁷⁹ Lihat Pasal 17 EUTMR.

¹⁸⁰ Lihat Pasal 288 *Treaty on the Functioning of the European Union*.

sengketa yang melibatkan merek Uni Eropa.¹⁸¹ Dalam memutus perkara merek, *EUTM Court* dapat menerapkan hukum nasional anggota untuk persoalan merek yang tidak diatur dalam EUTMR.¹⁸² Pasal 124 EUTMR mengatur bahwa *EUTM Court* memiliki yurisdiksi eksklusif atas:¹⁸³

- a. semua tindakan pelanggaran dan apabila diizinkan menurut hukum nasional juga meliputi tindakan sehubungan dengan ancaman pelanggaran yang berkaitan dengan merek dagang Uni Eropa;
- b. tindakan untuk pernyataan bukan pelanggaran, jika diizinkan menurut hukum nasional;
- c. semua tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- d. tuntutan balik untuk pencabutan atau pernyataan ketidakabsahan merek Uni Eropa sesuai dengan Pasal 128;

Untuk dapat mengetahui *EUTM Court* (Pengadilan Uni Eropa) mana yang memiliki yurisdiksi atas suatu kasus, maka perlu

¹⁸¹ Elisabeth Daem dan Alexis Fierens, Webinar: "EUTM courts: the distinctive functioning of a characteristic court", EUIPO, 8 September 2020, URL: <https://euiipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4033>, diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 13.06 WITA. Lihat pula Pasal 21 ayat (2) huruf b dan 123 EUTMR.

¹⁸² Lihat Pasal 129 EUTMR.

¹⁸³ Lihat Pasal 124 EUTMR.

merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 125 ayat (1), (2), dan (3) EUTMR tentang yurisdiksi internasional, yaitu:¹⁸⁴

1. Domisili Tergugat atau tempat kedudukan dalam hal Tergugat tidak berdomisili di negara anggota;
2. Domisili Penggugat atau tempat kedudukannya dalam hal Tergugat tidak berdomisili maupun berkedudukan di negara anggota;
3. Pengadilan di tempat kedudukan EUIPO dalam hal Tergugat dan Penggugat tidak berdomisili atau berkedudukan di negara anggota.

Prinsip umum di dalam Pasal 125 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikecualikan dalam hal para pihak memilih Pengadilan Uni Eropa lain berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak atau dalam hal tergugat sebelumnya telah menghadiri Pengadilan Uni Eropa lainnya.¹⁸⁵ Selain itu yurisdiksi internasional EUTM Court berhubungan dengan *lex loci delicti*, yaitu penggugat dapat mengajukan gugatan ke EUTM Court di wilayah negara anggota lain tempat tindakan pelanggaran (dalam Pasal 124 EUTMR) tersebut dilakukan atau

¹⁸⁴ Lihat Pasal 125 ayat (1), (2), dan (3) EUTMR.

¹⁸⁵ Pasal 125 ayat (4) EUTMR.

berdampak atau tindakan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) telah dilakukan.¹⁸⁶

Menariknya *European Court of Justice* (ECJ) memegang peranan penting dalam sistem merek Uni Eropa (*European Union Trademark System*).¹⁸⁷ Putusan ECJ, sangat penting dalam pengembangan dan penerapan hukum merek Eropa (*EUTMR*), serta

¹⁸⁶ Lihat Pasal 125 ayat (5) EUTMR. Lihat pula Elisabeth Daem dan Alexis Fierens, Webinar: "EUTM courts: the distinctive functioning of a characteristic court", EUIPO, 8 September 2020, URL: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4033>, diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 15.18 WITA.

¹⁸⁷ *Court of Justice of the European Union* (CJEU) yang berkedudukan di Luxembourg merupakan lembaga yudisial Uni Eropa yang bertugas menjamin hukum Uni Eropa (*EU Law*) ditaati dan diterapkan secara sama oleh semua negara anggota dan lembaga-lembaga. CJEU pada dasarnya terdiri dari dua pengadilan, yaitu *European Court of Justice* (ECJ) merupakan pengadilan tertinggi dan *General Court*. ECJ beranggotakan 27 hakim yang masing-masing berasal dari satu negara anggota Uni Eropa dan dibagi dalam *chamber*. Dalam menangani kasus, hakim didampingi oleh *Advocate General* yang duduk bersama hakim dan memberikan pendapat (*Opinion*) tersendiri sebagai jawaban atas kasus tersebut sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam hal persoalan yang timbul menyangkut maksud atau keabsahan dari hukum Uni Eropa, maka hal tersebut menjadi tugas ECJ untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Salah satu tugas pokok ECJ adalah menjawab pertanyaan pengadilan nasional di negara anggota terkait interpretasi hukum Uni Eropa, hal ini memungkinkan seluruh pengadilan nasional untuk menerapkan hukum Uni Eropa dengan cara yang sama. Selain itu ECJ juga menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga di Uni Eropa serta menyelesaikan sengketa antara *European Commission* dengan negara anggota dalam hal negara anggota diduga telah melanggar hukum Uni Eropa. Untuk selengkapnya mengenai tugas ECJ terdapat pada Pasal 267 *Treaty on the Functioning of the European Union*.

Sedangkan *General Court* terdiri dari 54 hakim yang juga terbagi dalam *chambers* yang memeriksa kasus yang dibawa oleh individu perorangan maupun badan hukum yang ingin membatalkan putusan yang dibuat oleh lembaga Uni Eropa terhadap mereka. Selain itu *General Court* juga menangani kasus yang dibawa oleh negara-negara anggota atas keputusan yang diambil oleh *European Commission*. Semua bahasa resmi dari negara anggota Uni Eropa (22 bahasa resmi) dapat digunakan di hadapan pengadilan, dalam hal ini pengadilan memberikan terjemahan dan interpretasi apabila diperlukan. Untuk selengkapnya mengenai tugas *General Court* terdapat pada Pasal 256 *Treaty on the Functioning of the European Union*.

Untuk selengkapnya lihat pada Court of Justice of the European Union, *Why does the Court of Justice of the EU Exist?*, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xMzYkfVH4E>, diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 20.03 WITA. Lihat pula Court of Justice of the European Union, *How the Court works – the basics*, URL: <https://youtu.be/wDTYYYYGQWyk>, diakses pada 19 Oktober 2021 pukul 20.21 WITA.

interpretasi *EUTMD* yang menyelaraskan kerangka hukum nasional tentang merek.

Merek terkenal (*well known mark*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6bis *Paris Convention* diimplementasikan ke dalam EUTMR melalui merek sebelumnya (*earlier trade mark*) di dalam Pasal 8 ayat (2) c yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) EUTMR.¹⁸⁸ Pasal 8 ayat (1) EUTMR mengatur bahwa:¹⁸⁹

“Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.”

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan:

“Atas keberatan pemilik merek sebelumnya, merek yang dimohonkan tidak dapat didaftarkan:

(a) apabila merek tersebut **sama** dengan merek sebelumnya dan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya **sama** dengan barang atau jasa yang mereknya telah dilindungi sebelumnya;

(b) apabila merek tersebut karena **kesamaan** atau **kemiripannya** dengan merek sebelumnya dan **kesamaan** atau **kemiripan** barang atau jasa yang dicakup oleh merek tersebut, terdapat kemungkinan kebingungan di masyarakat di wilayah merek sebelumnya

¹⁸⁸ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) EUTMR.

¹⁸⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) EUTMR.

dilindungi; kemungkinan akan kebingungan termasuk kemungkinan akan asosiasi dengan merek sebelumnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, penting untuk melihat bahwa dalam huruf a merek tersebut identik/sama dan digunakan untuk produk barang atau jasa sama atau sejenis, maka tidak diperlukan adanya unsur tambahan. Sementara dalam huruf b mensyaratkan adanya unsur tambahan, yaitu kemungkinan akan kebingungan (*likelihood of confusion*) termasuk kemungkinan akan asosiasi (*likelihood of association*) di masyarakat.¹⁹⁰

Kemudian definisi *earlier trademark* dalam Pasal 8 ayat (1) EUTMR dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) c EUTMR, yang mengatur:¹⁹¹

“For the purposes of paragraph 1, ‘earlier trade mark’ means:

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the EU trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i) EU trade marks;

¹⁹⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf b berlaku dalam hal:

1. merek tersebut identik dan digunakan untuk barang dan jasa sejenis;
2. merek tersebut mirip dan digunakan untuk jenis barang dan jasa yang sama;
3. merek tersebut mirip dan digunakan untuk barang dan jasa sejenis;

Lihat Jennifer E. Laygo, *Protection of Well-Known Marks in The European Union*, hlm 13, URL: <https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/Protection-of-Well-Known-Marks-in-the-European-Union.pdf>, diakses pada 10 November 2021 pukul 09.13 WITA.

¹⁹¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) c EUTMR.

(ii) trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Union;

(b) applications for the trade marks referred to in point (a), subject to their registration;

(c) trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention.”

Dari penjelasan Pasal 8 ayat (2) c EUTMR dapatlah diketahui bahwa merek sebelumnya di dalam Pasal 8 ayat (1) EUTMR dapat diartikan sebagai merek yang sudah dikenal baik/ terkenal (*well known*) di Negara Anggota, pada tanggal permohonan pendaftaran merek Uni Eropa atau sesuai dengan hak prioritas yang diklaim sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek Uni Eropa, kata terkenal (*well known*) yang dimaksud dalam Pasal ini sama dengan *well known* di dalam Pasal 6bis *Paris Convention*. Ketentuan tersebut melindungi merek terkenal baik yang terdaftar maupun tidak (tanpa memperhatikan pendaftaran merek di wilayah asal).¹⁹² Ketentuan pasal tersebut memberikan perlindungan atas merek terkenal untuk

¹⁹² European Union Intellectual Property Office, 2021, *Guidelines for Examination in the Office: Part C Opposition*, hlm. 691, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000160000>, diakses pada 10 November 2021 pukul 08.13 WITA. Lihat pula Jennifer E. Laygo, *Loc.cit.*

barang yang sama atau serupa baik terdaftar atau tidak, namun tidak memberikan perlindungan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.¹⁹³

Pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) c EUTMR harus menyerahkan bukti bahwa merek tersebut telah terkenal sebelumnya (*well known*) dan ia merupakan pemilik merek di wilayah yang bersangkutan. Kemudian apabila pihak yang mengajukan keberatan atas merek yang telah terdaftar di negara yang sama dengan dalil merek terkenal, maka hal tersebut akan dianggap sebagai klaim tambahan bahwa merek terdaftarnya telah memperoleh tingkat kekhasan yang tinggi karena penggunaan (*high degree of distinctiveness by use*).¹⁹⁴

Terkadang konsep merek terkenal (*well known trademark*) dalam Pasal 6bis *Paris Convention* di Uni Eropa dikaitkan dengan merek yang bereputasi (*marks with a reputation* atau *reputable mark*) di dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR.¹⁹⁵ Namun adapula yang

¹⁹³ Konsep *well known trademark* dalam Pasal 8 ayat (2) c EUTMR didasarkan pada ketentuan Pasal 6bis *Paris Convention*. Pasal 6bis *Paris Convention* memberikan perlindungan merek hanya pada barang yang identik atau serupa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) c EUTMR tidak melindungi merek pada barang atau jasa yang tidak serupa.

¹⁹⁴ European Union Intellectual Property Office, Trade mark guidelines:, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1785558/trade-mark-guidelines/4-2-4-1-well-known-marks>, diakses pada 10 November 2021 pukul 08.54 WITA.

¹⁹⁵ Lihat pendapat Prof. Irene Calboli yang berpendapat bahwa *well known marks* di Uni Eropa dilindungi berdasarkan Pasal 8 ayat (5) EUTMR. Untuk selengkapnya lihat pada Irene Calboli, Webinar: "Latest Developments in the Protection of Non-traditional Trade Marks", EUIPO, 23 Juni 2020, URL: <https://youtu.be/F0C5RVvfnfo>, diakses pada 10 November 2021 pukul 11.02 WITA.

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) EUTMR didasarkan pada Pasal 16 ayat (3) *TRIPS*.¹⁹⁶

Pasal 8 ayat (5) EUTMR mengatur bahwa:

*“Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be **registered** where it is **identical** with, or **similar** to, an **earlier trade mark**, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the **earlier trade mark is registered**, where, in the case of an **earlier EU trade mark**, the trade mark has a **reputation** in the **Union** or, in the case of an **earlier national trade mark**, the trade mark has a **reputation** in the **Member State concerned**, and where the **use without due cause** of the trade mark applied for **would take unfair advantage** of, or be **detrimental** to, the **distinctive character** or the **repute** of the **earlier trade mark**.”*

Pada intinya Pasal 8 ayat (5) EUTMR mengatur pemilik merek terdaftar sebelumnya dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek untuk tidak didaftarkan dalam hal merek yang diajukan permohonannya identik atau mirip dengan merek sebelumnya tanpa memperhatikan apakah merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang identik/sama, serupa, atau tidak serupa, dalam hal merek sebelumnya telah memiliki reputasi di Uni Eropa dalam hal merek tersebut merupakan merek Uni Eropa atau apabila merek tersebut merupakan merek nasional, maka merek sebelumnya tersebut harus

¹⁹⁶ Lihat pendapat Vanessa Marsland bahwa cakupan perlindungan merek terkenal diperluas dalam Pasal 16 ayat (3) *TRIPS* yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR. Untuk selengkapnya lihat Vanessa Marsland, “Famous and Well-Known Trademarks in EU Law”, *Country Correspondents of World Trademark Review*, 16 Januari 2008, hlm. 66, URL: <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/well-known-and-famous-trademarks-4>, diakses pada 9 November 2021 pukul 07.16 WITA.

memiliki reputasi di negara anggota yang bersangkutan, dalam hal penggunaan merek tersebut tanpa hak dapat mengambil keuntungan secara tidak sah atau merugikan, tanda pembeda atau reputasi merek sebelumnya.

Meskipun terdapat perbedaan substansial antara ketentuan Pasal 8 ayat (5) EUTMR dengan Pasal 8 ayat 2 (c) EUTMR, namun terdapat kesamaan di antara keduanya terkait luas cakupan keterkenalan merek. Hal ini dapat dimaknai dalam kasus *General Motors Corporation v Yplon SA*.¹⁹⁷ Perkara ini dibawa ke hadapan *Tournai Commercial Court (Tribunal de Commerce, Tournai)* yang kemudian mengajukan *preliminary ruling* ke *European Court of Justice (ECJ)* terkait konsep merek bereputasi (*trademark having a reputation*) dan cakupan keterkenalan merek (apakah reputasi tersebut harus

¹⁹⁷ Penggugat yaitu General Motors Corporation sering dikenal dengan General Motors, merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang merupakan pemilik merek “Chevy” yang mengajukan permohonan pendaftaran mereknya di kantor merek Benelux pada 18 Oktober 1971 untuk produk dalam kelas merek 4, 7, 9, 11, dan 12, terkhusus untuk kendaraan bermotor, kemudian merek tersebut terdaftar dengan nomor registrasi 702 63. Sebelumnya Chevy telah mengajukan pendaftaran merek pada 1 September 1961 di Belgia dan menggunakan merek tersebut di Belanda dan Luxemburg pada tahun 1961 dan 1962. Sementara tergugat yaitu Yplon SA disebut Yplon menggunakan merek “Chevy” yang terdaftar di kantor merek Benelux pada tanggal 30 Maret 1988 produk dalam kelas 3 dan juga pada 10 Juli 1991 untuk produk pada kelas 1, 3, dan 5 untuk detergen, deodorant, dan berbagai macam produk pembersih yang tidak berhubungan dengan kendaraan. Sejak tahun 1988, Yplon telah mendaftarkan dan menggunakan merek “Chevy” di Kawasan Benelux (Belanda, Belgia, dan Luksemburg) dan beberapa negara di Kawasan Uni Eropa. Pada tanggal 28 Desember 1995 General Motors mengajukan permohonan kepada Tournai Commercial Court (Tribunal de Commerce, Tournai) untuk melarang Yplon menggunakan merek “Chevy” pada deterjen atau produk pembersih milik Yplon dengan alasan bahwa penggunaan tersebut menyebabkan dilusi merek “Chevy” serta merusak fungsi periklanan milik General Motors. Untuk selengkapnya lihat pada putusan Court of Justice dalam kasus C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA (Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de Commerce de Tournai)* pada 14 September 1999.

terdapat di seluruh Kawasan Benelux atau cukup hanya di sebagian wilayah tersebut).¹⁹⁸

Dalam kasus tersebut, *Advocate General Jacobs* berpendapat bahwa terdapat kebingungan yang besar dalam mengartikan istilah reputasi, karena istilah reputasi yang digunakan dalam EUTMR dan EUTMD berbeda versi bahasa.¹⁹⁹ Misalnya di Denmark menggunakan istilah *er renommeret*, *bekannt ist* dalam bahasa Jerman, *αίθνη* dalam bahasa Yunani, *goce de renombre* dalam bahasa Spanyol, *jouit d'une renommée* dalam bahasa Perancis, *gode di notorietà* dalam bahasa Italia, *bekend is* dalam bahasa Belanda, *goze*

¹⁹⁸ *Preliminary ruling* merupakan keputusan dari *European Court of Justice* (ECJ) dalam menginterpretasi hukum Uni Eropa, yang diberikan sebagai tanggapan atas permintaan pengadilan nasional dari negara anggota Uni Eropa. Setiap negara anggota di Uni Eropa juga menerapkan hukum Uni Eropa dan harus memastikan agar hukum tersebut diterapkan dengan benar, namun pengadilan di beberapa negara anggota mungkin dapat menginterpretasikan hukum tersebut secara berbeda. Sehingga pengadilan nasional dapat mengajukan pertanyaan kepada ECJ untuk mengklarifikasi maksud dari ketentuan pasal tertentu atau keabsahan dari pasal tertentu, termasuk pula menentukan apakah hukum nasional dan pemberlakuannya sejalan dengan hukum Uni Eropa. ECJ kemudian memeriksa pertanyaan yang diajukan, mendengarkan pendapat para pihak yang terlibat dalam kasus nasional dalam negara anggota dan European Commission dan memberikan jawaban atas pertanyaan hakim di pengadilan nasional. Putusan dalam *preliminary ruling* dari ECJ merupakan putusan yang bersifat final, tanpa adanya upaya hukum banding dan putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pengadilan nasional yang mengajukan pertanyaan kepada ECJ, melainkan juga pada semua pengadilan nasional di negara anggota. Setelah itu, hakim di pengadilan nasional dapat mengambil keputusan atas kasus tersebut. Untuk selengkapnya lihat Court of Justice of the European Union, *The Preliminary Ruling Procedure: A Dialogue with National Courts*, URL: <https://youtu.be/Ffr368m58QI>, diakses pada 16 November 2021 pukul 11.47 WITA. Lihat pula European Union, *Court of Justice of the European Union*, URL: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-european-union-cjeu_en, diakses pada 16 November 2021 pukul 13.02 WITA. Lihat pula Wikipedia, *Preliminary Ruling*, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Preliminary_ruling, diakses pada 16 November 2021 pukul 13.09 WITA. Lihat pula Rafał Mańko, *Preliminary reference procedure*, Briefing, European Parliamentary Research Service, Juli 2017, URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608628/EPRS_BRI\(2017\)60_8628_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608628/EPRS_BRI(2017)60_8628_EN.pdf), diakses pada 16 November 2021 pukul 13.24 WITA.

¹⁹⁹ Lihat poin 34-36 *Opinion of Advocate General Jacobs* dalam kasus C-375/97 *General Motors v Yplon* pada 26 November 1998.

de prestígio dalam bahasa Portugis, *laajalti tunnettu* dalam bahasa Finlandia, *är kánt* dalam bahasa Swedia. Apabila diterjemahkan, maka versi Jerman, Belanda dan Swedia menggunakan kata-kata yang diartikan bahwa merek harus “diketahui” tanpa menunjukkan sejauh mana pengetahuan yang diperlukan. Sementara bahasa lainnya diartikan “reputasi” atau istilah serupa yang menyiratkan tingkat pengetahuan tertentu di masyarakat. *Court of Justice* (ECJ) berpendapat bahwa definisi tersebut merupakan terminologi yang hanya sekedar “perbedaan kecil yang tidak bertentangan.”²⁰⁰ ECJ berpendapat bahwa untuk menilai reputasi, maka semua fakta yang relevan dari kasus tersebut harus dipertimbangkan, khususnya pada pangsa pasar yang dikuasai oleh merek, intensitas, jangkauan geografis dan durasi penggunaannya, dan investasi dalam mempromosikan merek tersebut.²⁰¹ Sama halnya dalam kasus *Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet*, ECJ berpendapat bahwa persyaratan reputasi dan terkenal memiliki konsep serupa.²⁰²

²⁰⁰ Lihat poin 20-22 putusan ECJ dalam kasus C-375/97 *General Motors v Yplon* pada 26 November 1998.

²⁰¹ Lihat poin 27 putusan ECJ dalam kasus C-375/97 *General Motors v Yplon* pada 26 November 1998.

²⁰² *Commercial Court No. 3* di Barcelona, Spanyol (*Juzgado de lo Mercantil No 3 de Barcelona*) mengajukan *preliminary ruling* kepada ECJ terkait apakah merek terkenal (*well known mark*) harus diinterpretasikan bahwa merek tersebut harus dikenal di seluruh wilayah negara anggota tempat pendaftaran atau sebagian besar wilayahnya, atau apakah perlindungannya mencakup pula pada situasi dalam hal cakupan wilayah merek terkenal tersebut terbatas pada suatu kota dan area sekitarnya. ECJ berpendapat bahwa penafsiran terhadap ketentuan dalam CTMR tidak memberikan definisi terkait cakupan keterkenalan merek, merek tidak perlu dikenal di seluruh wilayah negara anggota dan cukup hanya dikenal secara luas dalam arti substansial. ECJ dalam kasus ini mengutip analogi dalam kasus *General Motors v Yplon* tentang konsep serupa dalam merek bereputasi (*marks with reputation*) merujuk pula pada penilaian di negara anggota. Untuk

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep merek Uni Eropa, kriteria penentuan merek terkenal dan merek bereputasi pada umumnya sama, sehingga sering kali merek yang tergolong merek terkenal juga mencapai ambang batas yang ditetapkan dalam kriteria merek yang bereputasi (*marks with reputable*).²⁰³

Pedoman dari EUIPO memberikan faktor-faktor yang relevan dalam menilai reputasi, yaitu:²⁰⁴

1. Pengetahuan merek (*trade mark awareness*)
2. Pangsa pasar (*market share*)
3. Intensitas penggunaan (*intensity of use*)
4. Jangkauan geografis penggunaan (*geographical extent of use*)
5. Durasi/jangka waktu penggunaan (*duration of use*)
6. Aktivitas promosi (*promotional activities*)
7. Faktor lain (*other factors*), berupa catatan penegakan hukum yang berhasil, jumlah dan durasi pendaftaran, sertifikasi dan penghargaan, serta nilai yang berkaitan dengan merek.

selengkapnya lihat pada putusan Court of Justice (Second Chamber) dalam kasus C-328/06 Alfredo Nieto Nuño v Leonci Monlleó Franquet pada 22 November 2007.

²⁰³ European Union Intellectual Property Office, 2021, *Guidelines for Examination in the Office: Part C Opposition Section 5 Trade marks with reputation (Article 8(5) EUTMR)*, hlm. 1137, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000200000>, diakses pada 14 November 2021 pukul 10.37 WITA.

²⁰⁴ European Union Intellectual Property Office, 2021, *Guidelines for Examination in the Office: Part C Opposition Section 5 Trade marks with reputation (Article 8(5) EUTMR)*, hlm. 1151-1165, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000200000>, diakses pada 17 November 2021 pukul 03.12 WITA.

Reputasi dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif meliputi tingkat pengetahuan akan merek sebelumnya di masyarakat yang relevan (*degree of knowledge of the earlier mark among the relevant public*), seberapa besar segmen masyarakat mengenal merek tersebut (*how large segment of relevant public knows the mark*). Sementara aspek kualitatif meliputi kualitas (*quality*), kesan (*image*), nama baik/status (*prestige*), keunikan (*uniqueness*), daya tarik masyarakat dari merek terkenal (*public appeal of the reputed mark*). Aspek kualitatif ini penting dalam menilai adanya kemungkinan merugikan atau mengambil keuntungan secara tidak sah dari merek tersebut.²⁰⁵

Kesamaan/kemiripan antara merek yang dimohonkan dengan merek sebelumnya sama-sama merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b maupun Pasal 8 ayat (5) EUTMR. Untuk memperoleh kesamaan antara merek-merek tersebut sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (5) EUTMR, memerlukan adanya kesamaan tampilan (*visual*), bunyi

²⁰⁵ European Union Intellectual Property Office, 2021, *Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition: Section 5 Trade marks with reputation (Article 8(5) EUTMR)*, hlm. 1139, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000200000>, diakses pada 16 November 2021 pukul 14.01 WITA. Lihat pula José F. Crespo, *Protecting Well-Known Marks in the European Union: Recent Developments on Bad Faith in the EU*, URL: https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/IPKey-SEA_oct2019_2_2-Jose-Crespo_well-known-marks.pdf, diakses pada 16 November 2021 pukul 14.25 WITA. Lihat pula Irene Calboli, Webinar: "Latest Developments in the Protection of Non-traditional Trade Marks", EUIPO, 23 Juni 2020, URL: <https://youtu.be/F0C5RVvfno>, diakses pada 16 November 2021 pukul 14.45 WITA.

(*phonetic*), dan konseptual (*conceptual*).²⁰⁶ Namun tingkat kesamaan yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (5) EUTMR berbeda. Perlindungan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b EUTMR mendasarkan pada adanya tingkat kesamaan yang tinggi antara merek sebelumnya dengan merek yang dimohonkan, sehingga terdapat kemungkinan akan kebingungan (*likelihood of confusion*) pada sektor masyarakat yang relevan, sementara persyaratan adanya kemungkinan tersebut tidak diperlukan untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 8 ayat (5) EUTMR. Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR tidak memerlukan tingkat kesamaan yang tinggi seperti halnya dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b EUTMR, asalkan cukup sektor yang relevan dari masyarakat membuat hubungan/asosiasi antara merek-merek tersebut.²⁰⁷ Dalam kasus Intel, ECJ berpendapat bahwa untuk menilai adanya

²⁰⁶ Lihat poin 28 Putusan ECJ (Sixth Chamber) dalam kasus C-408/01 Adidas-Salomon AG (sebelumnya Adidas AG) dan Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd pada 23 Oktober 2003.

²⁰⁷ Lihat poin 27 dan 29 Putusan ECJ (Sixth Chamber) dalam kasus C-408/01 Adidas-Salomon AG (sebelumnya Adidas AG) dan Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd. Pada poin 27 ECJ menyebutkan Pasal 5 ayat (2) Directive (pada saat itu yang berlaku *Council Directive No. 89/104/EEC* yang dibentuk pada 21 Desember 1988), yang memberikan perlindungan untuk merek bereputasi tidak memerlukan adanya kemungkinan akan kebingungan (*likelihood of confusion*), berbeda halnya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) *Directive*, yang berlaku apabila terdapat kemungkinan akan kebingungan (*likelihood of confusion*) di pihak publik. Pasal 5 ayat (2) berlaku untuk kondisi spesifik dalam hal penggunaan merek yang bersangkutan tanpa hak yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari atau merugikan, karakter khas atau reputasi merek dagang. Sementara pada poin 29 ECJ menyebutkan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) *Directive* merupakan akibat dari adanya tingkat kesamaan tertentu antara merek, dalam hal bagian yang relevan dari publik membuat hubungan antara merek tersebut, meskipun hubungan/asosiasi tersebut tidak membingungkan mereka.

hubungan/asosiasi antara merek-merek tersebut tidak cukup hanya merujuk pada kesamaan antara merek-merek tersebut, melainkan perlu dinilai dari faktor-faktor lain yang relevan dengan kasus tersebut. Faktor-faktor yang relevan meliputi:²⁰⁸

1. Tingkat kesamaan antara merek yang berkonflik;
2. Sifat barang atau jasa yang dicakup oleh merek yang berkonflik, termasuk tingkat kesamaan atau perbedaan antara barang atau jasa tersebut, dan bagian yang relevan dari publik;
3. Kekuatan reputasi merek sebelumnya;
4. Tingkat daya pembeda merek sebelumnya, apakah inheren (secara langsung) atau diperoleh melalui penggunaan/pengembangan dari asosiasi konsumen (*secondary meaning*);
5. Adanya kemungkinan kebingungan dari pihak publik.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) EUTMR, dapat diketahui bahwa Pasal 8 ayat (5) memberikan perlindungan atas merek sebelumnya yang telah terdaftar (*registered earlier mark*). Pasal 8 ayat (5) EUTMR tidak mensyaratkan jenis barang atau jasa yang dicakup oleh kedua merek harus sama atau sejenis maupun kemungkinan akan kebingungan (*likelihood of confusion*). Pasal 8 ayat (5) EUTMR tidak hanya memberikan perlindungan merek terdaftar

²⁰⁸ Lihat poin 41, 42, dan 45 Putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd pada 27 November 2008.

untuk barang/jasa yang sama atau sejenis, namun termasuk pula barang/jasa yang tidak sejenis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan atas merek berdasarkan Pasal 8 ayat (5) tidak mensyaratkan adanya kemungkinan akan kebingungan, asalkan merek tersebut identik atau serupa, merek sebelumnya telah terdaftar dan memiliki reputasi (baik di Uni Eropa dalam hal EUTM maupun di negara anggota di Uni Eropa dalam hal merek nasional), serta penggunaan merek tanpa hak tersebut dapat mengambil keuntungan secara tidak sah, atau merugikan ciri khas atau reputasi merek sebelumnya.

Rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 EUTMR didasarkan pada tujuan yang berbeda, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b EUTMR bertujuan untuk melindungi merek sebelumnya dari pendaftaran merek belakangan yang apabila digunakan dapat membingungkan publik yang relevan sehubungan dengan asal komersial barang atau jasa yang bersangkutan²⁰⁹, sementara Pasal 8 ayat (5) EUTMR bertujuan untuk melindungi merek sebelumnya dari pendaftaran merek belakangan yang apabila digunakan dapat mengambil keuntungan secara tidak sah atau merugikan, reputasi atau kekhasan dari merek dagang terkenal sebelumnya.

²⁰⁹ Pasal 8 ayat (1) huruf b berkaitan dengan fungsi utama merek sebagai pembeda barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dengan kata lain merek merupakan tanda pengenal asal barang dan/atau jasa dengan produsen.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR mirip dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2)(c) EUTMR.

Pasal 9 ayat (2)(c) EUTMR mengatur bahwa:

*“Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the **proprietor** of that **EU trade mark** shall be entitled to **prevent all third parties** not having his **consent** from **using** in the **course of trade**, in relation to goods or services, any **sign** where:*

...

*c. the sign is **identical** with, or **similar** to, the **EU trade mark** irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause **takes** unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.”*

Apabila dilihat ketentuan Pasal tersebut menentukan hak eksklusif pemilik merek, namun terdapat sedikit perbedaan antara Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2)(c) pada kondisi kerugian. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR berlaku dalam hal penggunaan merek oleh pihak lain “akan mengambil keuntungan secara tidak sah dari atau merugikan, ciri khas atau reputasi merek sebelumnya”, sementara ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2)(c) EUTMR menyebutkan “mengambil keuntungan secara tidak sah dari atau merugikan, ciri khas atau reputasi merek sebelumnya.” Perbedaan antara kedua pasal tersebut menitikberatkan pada kata “akan”, yaitu Pasal 8 ayat (5) EUTMR berlaku pada saat merek tersebut dalam pendaftaran, yang tidak wajib mensyaratkan adanya penggunaan

merek oleh pihak lain tersebut, serta pendaftaran tersebut “berpotensi” mengambil keuntungan atau merugikan merek terdaftar sebelumnya. Sementara dalam Pasal 9 ayat (2) c menitikberatkan pada penggunaan merek oleh pihak lain yang mengambil keuntungan secara tidak sah atau merugikan merek terdaftar sebelumnya.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 8 ayat (5) EUTMR tidak hanya memberikan perlindungan terhadap fungsi merek sebagai pembeda/tanda pengenal, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap fungsi yang lainnya, termasuk fungsi iklan dan kualitas.²¹⁰ Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) EUTMR terdapat beberapa jenis kerugian, yaitu:

1. Akan mengambil keuntungan secara tidak sah dari ciri khas/daya pembeda, atau reputasi merek sebelumnya (*take unfair advantage of the distinctiveness, or the repute of the earlier mark*);
2. Menyebabkan kerusakan kekhasan/daya pembeda (*cause detriment to the distinctiveness*);
3. Menyebabkan kerusakan/mencemarkan reputasi (*cause detriment to the repute*).

²¹⁰ Merek tidak hanya sebagai pembeda dan menjamin bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang sama, melainkan juga digunakan untuk menyampaikan pesan atau citra tertentu kepada konsumen yang terkandung dalam merek. Kesuksesan suatu merek biasanya didasarkan pada kualitas produk maupun promosi yang dilakukan, hal ini sangat penting bagi pemilik merek, sehingga Pasal 8 ayat (5) EUTMR memberi perlindungan atas kerusakan atau keuntungan secara tidak sah.

Meskipun ketentuan Pasal 8 ayat (5) EUTMR menggunakan istilah *unfair advantage*, *detriment to distinctiveness*, dan *detriment to repute* untuk mengatur jenis kerugian, namun istilah yang sering digunakan untuk menyebut *unfair advantage* adalah *free-riding* atau *riding on the coat-tails*, sementara *detriment to distinctiveness* sering disebut *dilution by blurring*, *dilution*, *blurring*, *watering down*, *debilitating*, atau *whittling away*, sedangkan *detriment to repute* sering disebut *dilution by tarnishing*, *tarnishment*, atau *degradation*.

1. *Unfair advantage of distinctiveness or repute*

Mengambil keuntungan secara tidak sah dari kekhasan atau reputasi menitikberatkan pada pemohon yang memperoleh manfaat dari daya tarik merek sebelumnya yang telah dikenal luas di pasar dengan membubuhkan merek yang identik atau serupa pada barang/jasanya, sehingga menyalahgunakan daya tarik dan nilai iklan atau mengeksploitasi reputasi, citra, dan martabat merek sebelumnya. Hal ini merupakan parasitisme di bidang komersial, yaitu pemohon mengambil tumpangan gratis (*free ride*) atas investasi pemilik merek dalam mempromosikan dan membangun nama baik untuk merek.

²¹¹ Pada intinya, keuntungan secara tidak sah (*unfair*

²¹¹ European Union Intellectual Property Office, 2021, *Guidelines for Examination in the Office: Part C Opposition Section 5 Trade marks with reputation (Article 8(5) EUTMR)*,

advantage) berfokus pada manfaat yang diperoleh merek selanjutnya daripada kerugian pada merek pertama (pemilik merek).

Hal ini dapat dimaknai dalam kasus *Viagra v Viaguara*, perusahaan Polandia bernama *Viaguara S.A* mengajukan permohonan ke Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) untuk pendaftaran merek “*Viaguara*” sebagai *Community trademark* (CTM) untuk minuman energi dan beralkohol pada bulan Oktober 2005. Namun perusahaan Amerika Pfizer Inc., pemilik *Community trademark* (CTM) yang sebelumnya telah mendaftarkan merek “*Viagra*” (terdaftar sebagai obat disfungsi ereksi), menentang permohonan merek tersebut. Atas keberatan tersebut, OHIM menolak untuk mendaftarkan “*Viaguara*” sebagai *Community trademark* (CTM). *Viaguara S.A.* kemudian mengajukan permohonan ke General Court untuk membatalkan keputusan OHIM.²¹²

Dalam putusannya, General Court menolak permohonan *Viaguara S.A.* dan menguatkan keputusan OHIM. Sehubungan dengan reputasi merek sebelumnya,

hlm. 1191-1192, URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1922895/2000200000>, diakses pada 18 November 2021 pukul 03.09 WITA.

²¹² Richard Burton, *GC Refuses VIAGUARA Mark for Dissimilar Goods*, URL: <https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/ate-viaguara>, diakses pada 26 November 2021 pukul 23.39 WITA.

General Court berpendapat bahwa OHIM telah menemukan bahwa reputasi merek “Viagra” sejak diperkenalkan pada tahun 1998, tidak hanya meluas ke konsumen obat yang bersangkutan, tetapi juga ke masyarakat umum. General Court kemudian memeriksa kesamaan antara kedua merek tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadilan menemukan bahwa semua huruf dalam “Viagra” terdapat dalam “Viaguara” dan empat huruf pertama kedua merek tersebut sama, perbedaannya hanya sekedar tambahan huruf “u” dan “a” dalam merek “Viaguara”. Namun General Court menganggap perbedaan tersebut tidak signifikan, karena pada umumnya konsumen lebih memperhatikan bagian awal kata. Komposisi kata yang sama “viag” dan bagian akhir “ra” dalam kedua merek tersebut menimbulkan persamaan kata/visual yang kuat. Selain itu, pengadilan juga menemukan bahwa kedua merek tersebut secara fonetik sangat mirip dan tidak ada yang membedakan kedua merek tersebut secara konseptual. Oleh karena itu, General Court berpendapat bahwa kedua merek tersebut sangat mirip.²¹³

²¹³ Chris McLeod dan Ellie Forrest-Charde, *General Court Rejects Viaguara Appeal Against Refusal of Community Trademark*, Squire Patton Boggs Insight, April 2012, URL: <https://www.squirepattonboggs.com/en/insights/publications/2012/04/general-court-rejects-viaguara-appeal-against-re>, diakses pada 28 November 2021 pukul 12.33 WITA.

Menurut General Court, meskipun tidak adanya hubungan/asosiasi langsung antara barang-barang yang dicakup oleh merek tersebut dalam artian barang-barang tersebut berbeda, namun tetap memungkinkan adanya asosiasi/keterkaitan merek belakangan dengan merek sebelumnya (pertama), dengan memperhatikan tingkat kesamaan yang tinggi antara kedua merek dan reputasi besar yang diperoleh oleh merek sebelumnya. Selain itu, General Court memberikan penjelasan syarat yang berkaitan dengan keuntungan secara tidak sah dari ciri khas/daya pembeda atau reputasi merek "Viagra". Secara sederhana dapat dimaknai citra atau karakteristik merek yang bereputasi juga berpindah ke barang yang dicakup oleh merek belakangan tersebut, sehingga pemasaran barang-barang menjadi lebih mudah dengan adanya asosiasi merek tersebut dengan merek sebelumnya yang bereputasi. General Court menemukan bahwa sekalipun minuman non-alkohol yang bersangkutan tidak benar-benar memiliki manfaat yang sama dengan obat untuk mengobati disfungsi ereksi, konsumen akan cenderung membelinya dengan alasan bahwa konsumen akan menemukan kualitas yang sama, seperti peningkatan libido, karena transfer/perpindahan asosiasi positif yang digambarkan oleh

citra merek sebelumnya. Terlebih lagi Viaguara S.A. sendiri mengklaim bahwa minuman beralkohol yang diproduksinya mengandung zat kimia guarana yang memiliki efek memperkuat dan merangsang pada otak dan tubuh serta bermanfaat bagi kesehatan, yang mirip dengan obat “Viagra” milik Pfizer Inc.²¹⁴

General Court menyimpulkan bahwa Viaguara S.A berusaha untuk mendompleng/menumpang merek sebelumnya yang bereputasi untuk mendapatkan keuntungan dari daya tarik, reputasi dan nama baik/status, serta mengeksploitasi merek “Viagra”, tanpa membayar kompensasi finansial, dengan mempromosikan produknya menggunakan merek yang mirip dengan merek “Viagra”. Dalam hal ini “Viaguara” memanfaatkan pemasaran yang dilakukan oleh pemilik merek “Viagra” untuk membangun dan mempertahankan citra “Viagra”. Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan tersebut harus dianggap sebagai keuntungan yang secara tidak sah diambil dari ciri khas/daya pembeda atau reputasi merek “Viagra”.

²¹⁴ General Court of the European Union, *The sign "VIAGUARA" cannot be registered as a Community trade mark for drinks*, PRESS RELEASE No 3/12, Judgment in Case T-332/10 Viaguara S.A. v OHIM, hlm. 1-2, URL: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-01/cp120003en.pdf>, diakses pada 27 November 2021 pukul 14.07 WITA.

2. *Detriment to distinctiveness*

Merugikan ciri khas/daya pembeda merek bereputasi sebelumnya disebabkan ketika kemampuan merek sebelumnya/pertama untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang terdaftar dan digunakan melemah, karena penggunaan merek belakangan yang serupa menyebabkan penyebaran identitas merek terkenal sebelumnya dengan membuat merek tersebut menjadi kurang khas atau unik. Terutama dalam hal merek sebelumnya tidak mampu lagi menimbulkan asosiasi langsung dengan barang dan jasa yang didaftarkannya.²¹⁵

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) EUTMR, pemilik merek terkenal dapat menentang pendaftaran merek Uni Eropa (EUTM) yang tanpa hak akan merugikan ciri khas dari merek terkenal sebelumnya. Sehingga yang dilindungi dalam ketentuan pasal tersebut adalah kekhasan dari merek terkenal sebelumnya. Pasal 8 ayat (5) EUTMR melindungi merek terkenal dari pengurangan ciri khas/daya pembeda merek tersebut dengan merek lain.

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR juga berlaku untuk jenis barang atau jasa yang berbeda, yang dapat mengurangi kualitas atau keunikan

²¹⁵ Lihat poin 29 Putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd pada 27 November 2008.

khas dari merek terkenal. Misalnya, Rolls Royce yang merupakan produsen mobil dan mesin pesawat terbang yang terkenal di Inggris dan apabila merek Rolls Royce tersebut digunakan di restoran, pakaian, alat tulis, dll., ciri khas atau daya pembeda dari merek tersebut pada akhirnya akan hilang atau berkurang. Akibatnya, kemampuan merek Rolls Royce untuk mengidentifikasi barang/jasa yang terdaftar dan digunakan oleh pemiliknya akan melemah, dalam artian konsumen yang menggunakan merek Rolls Royce yang terkenal akan kurang dalam mengasosiasikan merek tersebut dengan pemilik yang telah membangun reputasi merek tersebut. Hal ini terjadi karena, menurut konsumen merek tersebut memiliki beberapa atau banyak asosiasi lain selain mobil dan mesin pesawat, yang semula hanya satu.

Untuk menentukan adanya tindakan merugikan terhadap ciri khas/daya pembeda suatu merek dapat dilihat dalam kasus Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd, untuk merek “Intel” dan “Intelmark”²¹⁶, dalam hal ini ECJ

²¹⁶ Intel Corporation merupakan pemilik merek nasional “Intel” yang terdaftar di Inggris, serta merek nasional dan Komunitas lainnya yang terdiri dari atau termasuk kata 'Intel'. Barang dan jasa berupa komputer dan barang dan jasa yang terkait dengan komputer di Kelas 9, 16, 38 dan 42 Nice Classification, sebagaimana direvisi dan diubah. Merek nasional “Intel” memiliki reputasi besar di Inggris untuk produk mikroprosesor (chip dan periferi) dan multimedia dan perangkat lunak bisnis. Sementara CPM United Kingdom Ltd adalah pemilik merek nasional “Intelmark”, yang terdaftar di Inggris sejak 31 Januari 1997 untuk jasa pemasaran dan telemarketing di Kelas 35 Nice Classification. Pada

berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa penggunaan merek belakangan akan merugikan ciri khas/daya pembeda dari merek sebelumnya berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf (a) *Directive 89/104/EEC (Trademark Directive/ TMD)* ²¹⁷, maka diperlukan adanya bukti “perubahan perilaku ekonomi” rata-rata konsumen pengguna barang/jasa dari merek terdaftar sebelumnya, atau terdapat “kemungkinan akan kebingungan yang serius” terjadi di masa depan.²¹⁸

3. *Detriment to repute*

Kerugian lainnya yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) EUTMR berkaitan dengan merusak/mencemarkan reputasi merek sebelumnya. Kerugian jenis ini berbeda dengan merugikan ciri khas/daya pembeda merek bereputasi sebelumnya karena merek tersebut tidak hanya melemah namun terdegradasi oleh hubungan/asosiasi yang dibuat

tanggal 31 Oktober 2003 Intel Corporation mengajukan permohonan ke *United Kingdom Trade Mark Registry* untuk menyatakan ketidakabsahan pendaftaran merek “Intelmark” berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Trade Marks Act, mengklaim bahwa penggunaan tanda itu akan mengambil keuntungan secara tidak sah dari, atau merugikan, karakter khas atau reputasi merek “Intel” yang berkaitan dengan Pasal 5 ayat (3) (Pasal 5 ayat (3) sama dengan Pasal 8 ayat (5) EUTMR). Namun permohonan Intel ditolak oleh Hearing Office pada Februari 2006. Intel Corporation kemudian mengajukan keberatan ke High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Intellectual Property), namun keberatan tersebut ditolak pada tanggal 26 Juli 2006. Intel Corporation kemudian mengajukan banding ke Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division). Kemudian Court of Appeal mengajukan preliminary ruling ke ECJ.

²¹⁷ Lihat Pasal 4 ayat (4) huruf a *First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a *TMD* sama dengan Pasal 8 ayat (5) EUTMR.

²¹⁸ Lihat poin 82 angka 6 Putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-252/07 Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd pada 27 November 2008.

masyarakat dengan merek belakangan pihak lain. Istilah ini sering juga disebut dengan istilah “menodai”, berkaitan dengan situasi berupa penggunaan merek yang bereputasi oleh pihak lain tanpa hak akan mendegradasi citra atau nama baik/wibawa yang telah diperoleh merek bereputasi di kalangan masyarakat.

Reputasi merek sebelumnya dapat tercemar atau direndahkan apabila merek tersebut digunakan oleh pihak lain dalam konteks yang tidak lazim, merendahkan atau tidak pantas, atau dalam konteks lain yang tidak menyenangkan dalam artian tidak sesuai dengan citra yang diperoleh sebelumnya di masyarakat. Kerugian terhadap reputasi merek sebelumnya terjadi dalam hal barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak ketiga memiliki karakteristik atau kualitas yang mampu memberi dampak negatif pada citra merek sebelumnya.²¹⁹

Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus *Basic Trademark S.A. v Karelia Tobacco Company Inc.*, *Basic Trademark S.A.* telah mendaftarkan merek “Kappa” dan “ROBE DI KAPPA” untuk pakaian olahraga dan sepatu, sementara *Karelia Tobacco Company, Inc* juga mengajukan

²¹⁹ Lihat poin 40 Putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 *L’Oréal SA v Bellure NV* pada 18 Juni 2009. Lihat poin 67 Putusan General Court (Fifth Chamber) dalam kasus T-215/03 *Sigla SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)* pada 22 Maret 2007.

pendaftaran merek “KAPPA” untuk barang yang terdapat dalam kelas 34 yang berhubungan dengan tembakau dan rokok. OHIM menetapkan bahwa merokok dianggap sebagai kebiasaan yang tidak sehat, sehingga penggunaan merek Kappa untuk rokok dan tembakau cenderung menyebabkan masyarakat membangun perspektif hubungan negatif dengan citra gaya hidup sehat dari merek “Kappa” sebelumnya.²²⁰

2. Analisis Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa

2.1 Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa di Amerika Serikat

Kasus terkait pelanggaran merek parfum terkenal dalam iklan promosi untuk memasarkan parfum beraroma serupa di Amerika Serikat tergambarkan dalam kasus *Coty Inc v Excell. Coty, Inc., Coty B.V., Calvin Klein Trademark Trust, Calvin Klein, Inc., Calvin Klein Cosmetic Corporation, Vera Wang Licensing LLC, V.E.W., Ltd., and*

²²⁰ Alina Shchetinina, 2018, “The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law”, *Stanford – Vienna Transatlantic Technology Law Forum*, No. 35, hlm. 51, URL: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2018/05/shchetinina_wp35.pdf, diakses pada 7 Desember 2021 pukul 06.12 WITA.

Ate My Heart Inc., secara bersama-sama disebut "Coty" sebagai Penggugat merupakan produsen dan distributor parfum berkualitas tinggi yang terkait dengan merek terkenal, termasuk Calvin Klein, Vera Wang, dan Lady Gaga. Sementara Tergugat, Excell Brands, LLC (Excell), berusaha memanfaatkan keberhasilan parfum Coty yang terkenal, menghasilkan dan memasarkan "versi" murah dari parfum Coty, dengan nama yang mirip (misalnya, "Possession" yang merupakan varian aroma dari Calvin Klein menjadi "Obsession"), serta kemasan yang hampir identik. Selain itu, Tergugat dengan jelas memasukkan merek Penggugat dalam kemasan parfumnya, sekalipun Tergugat tidak langsung menggunakannya sebagai merek namun dengan frasa kata "Our version of" yang merujuk pada merek Penggugat yang dicantumkan pada kemasan merek.²²¹

Terdapat dua puluh satu parfum yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam kasus tersebut, yang masing-masing dicakup oleh merek dengan *house mark* (seperti Calvin Klein, Vera Wang, Lady Gaga, Joop!, dll), serta *product mark* (seperti *Eternity* yang merupakan varian aroma dari Calvin Klein, *Lovestruck* yang merupakan varian aroma dari Vera Wang, dan *FAME* yang merupakan varian aroma dari Lady Gaga) yang membedakan parfum yang dijual di bawah *house mark* tertentu. Selain *house* dan *product marks*, parfum Penggugat dapat diidentifikasi melalui fitur kemasannya (*trade dress*), yang juga

²²¹ Lihat *Coty Inc. v. Excell Brands, LLC*, 277 F. Supp. 3d 425, (S.D.N.Y. 2017).

berfungsi untuk mengidentifikasi sumber produk. Pada dasarnya *house mark*, *product mark*, dan *trade dress* berfungsi sebagai pengenalan untuk parfum Penggugat.

Penggugat telah mengeluarkan banyak waktu, uang, dan jerih payah untuk berinvestasi dalam menciptakan, menjual, dan memasarkan masing-masing parfumnya. Tentunya dalam menciptakan parfum dengan aroma yang khas dan unik memerlukan proses panjang untuk mengembangkan dan memasarkan parfum beserta kemasannya, misalnya mengembangkan suatu aroma parfum tertentu merupakan proses yang sulit dengan menggunakan minyak esensial yang tepat dan pengujian laboratorium yang memakan waktu lama. Selain itu, pengembangan kemasan parfum Penggugat tidaklah singkat, karena Penggugat membuat desain kemasan parfum dengan konsep yang baru dan unik yang akan membedakan parfumnya dari para pesaingnya. Setelah parfum dan kemasan diproduksi, Penggugat juga mengeluarkan biaya dan usaha untuk memasarkan dan mengiklankan parfumnya. Misalnya, dalam kurun waktu tahun 2002 dan 2015, Penggugat menghabiskan sekitar \$ 658 juta dalam mengiklankan dan mempromosikan parfum “Calvin Klein”, \$ 114 juta untuk parfum “Vera Wang”, \$ 14 juta untuk parfum “Lady Gaga”, dan \$ 13 juta untuk parfum “Joop!”. Sebagai hasil dari usaha dan kerja keras Penggugat, beberapa parfum Penggugat termasuk parfum yang paling populer dan dikenali di bidang parfum.

Tergugat kemudian memanfaatkan keterkenalan merek parfum Penggugat dengan memproduksi dan mendistribusikan parfum tiruan. Salah satu koleksi parfumnya yang merupakan "Diamond Collection" menawarkan versinya sendiri untuk parfum Calvin Klein, Vera Wang, Lady Gaga, dan Joop!. Dalam hal ini, Tergugat tidak memiliki izin dari Penggugat untuk menjual dan memasarkan parfumnya sehubungan dengan klaim tersebut, dan sama sekali tidak membayar royalti atau pembayaran lainnya kepada Penggugat sehubungan dengan penjualan parfum tersebut.

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dugaan pelanggaran merek dagang dan persaingan tidak sehat, dilusi merek, dan iklan menyesatkan, berdasarkan undang-undang federal dan New York. Sementara Tergugat di sisi lain mendasarkan pembelaannya pada doktrin *nominative fair use*.

Pengadilan menerapkan dua tes dalam menganalisis Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act* yang merupakan salah satu dasar gugatan penggugat. Pertama haruslah dibuktikan bahwa apakah merek penggugat berhak atas perlindungan. Merek berhak atas perlindungan apabila merek tersebut memiliki daya pembeda/khas baik itu secara inheren maupun melalui makna sekunder (*secondary meaning*). Dalam hal kemasan (*trade dress*), penggugat juga harus menunjukkan bahwa kemasan tersebut tidak fungsional. Pengadilan harus menilai sejauh mana tingkat kekhasan kemasan, yaitu: *generic*, *descriptive*,

suggestive, arbitrary, atau fanciful. Merek deskriptif hanya dapat dilindungi apabila telah memperoleh makna sekunder. Dalam menganalisis makna sekunder, pengadilan dalam kasus ini mempertimbangkan enam faktor, yaitu: (1) biaya iklan dan promosi pemilik merek; (2) studi terhadap konsumen yang menghubungkan merek ke sumber asalnya; (3) keberhasilan penjualan pemakai merek; (4) penggunaan pihak lain dan upaya untuk meniru merek; (5) cakupan dan eksklusivitas penggunaan merek; dan (6) pemberitaan media terkait produk yang dicakup oleh merek tersebut.

Pertanyaan kedua dari tes pelanggaran tersebut apakah penggunaan merek oleh Tergugat menyebabkan kebingungan konsumen mengenai asal atau menyiratkan adanya sponsor terhadap produk milik Tergugat.” Dalam kasus ini, Pengadilan berpendapat, selain kebingungan yang terjadi pada titik penjualan terdapat dua jenis kebingungan lainnya, yaitu ketertarikan awal dan kebingungan pasca-penjualan. Kebingungan pada tahap ketertarikan awal terjadi pada saat calon konsumen pada awalnya tertarik pada merek Tergugat berdasarkan kesamaannya dengan merek Penggugat, meskipun sebenarnya konsumen tidak bingung pada saat pembelian. Kebingungan pasca-penjualan mungkin muncul ketika Tergugat menawarkan kepada konsumen tiruan dari produk Penggugat yang mahal, sehingga menimbulkan persepsi konsumen bahwa mereka

memperoleh prestise dari produk mahal milik Penggugat dengan hanya membeli produk Tergugat.

Untuk menentukan adanya kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*), pengadilan dalam kasus ini menerapkan delapan faktor yang pertama kali ditetapkan oleh Hakim Friendly dalam kasus *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.* Delapan faktor tersebut disebut dengan *polaroid factors* yang terdiri dari: (1) kekuatan/daya pembeda merek; (2) kesamaan merek; (3) kemiripan dan daya saing produk satu sama lain; (4) bukti bahwa pemilik merek dapat mengembangkan produk untuk dijual pada pasar yang sama dengan pelanggar; (5) bukti kebingungan konsumen yang sebenarnya; (6) bukti bahwa penggunaan merek didasarkan pada iktikad buruk; (7) kualitas produk masing-masing; dan (8) Perhatian konsumen di pasar yang bersangkutan.

Dalam menilai faktor polaroid terkhusus pada kesamaan antara kedua merek, kesamaan merupakan pertimbangan holistik dari tampilan, suara, dan kesan suatu merek secara keseluruhan. Selain melakukan perbandingan satu sama lain, pengadilan juga harus menilai apakah konsumen yang familiar/mengenal merek Penggugat akan bingung apabila melihat merek Tergugat.

Tergugat meniru parfum milik Penggugat dengan melakukan sedikit modifikasi, misalnya nama, desain, dan kemasan Penggugat. Misalnya parfum "Serenity Aqua" milik Tergugat memiliki fitur yang

serupa berupa jenis huruf, warna, kemasan, dan botol parfum dengan “Eternity Aqua” milik Penggugat. Selain itu, untuk setiap merek yang dipermasalahkan dalam kasus tersebut, kemasan Tergugat memuat *house mark* dan *product mark* milik Penggugat dalam bagian “Our version of” dan “Not Associated With”, misalnya “Calvin Klein” sebagai *house mark* dan “Eternity Aqua” sebagai *product mark*.

Penggunaan gaya huruf, tata letak, dan pewarnaan secara bersamaan, menimbulkan kesan yang sama. Kesamaan yang ditemukan pada masing-masing parfum Tergugat sekalipun tingkat kesamaan tersebut berbeda-beda, namun cukup untuk menggambarkan adanya pola kemiripan antara produk para pihak. Terlebih, kesamaan itu bukanlah kebetulan belaka karena Tergugat dengan sengaja merancang, memproduksi, dan memasarkan parfumnya untuk menimbulkan kesan tersebut. Berdasarkan pola kemiripan ditemukan adanya kesamaan yang signifikan antara kedua merek tersebut, misalnya merek “Downtown” milik Penggugat dan merek “City Girl” milik Tergugat. Kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan dari segi kata dan pengucapan, serta terdapat perbedaan yang mencolok pada kemasan parfum, misalnya dalam merek Tergugat terdapat bola disko di belakang tulisan “City Girl” dan terdapat gambar gedung di bagian kemasan parfum. Namun terdapat kesan persamaan antara kedua merek, yaitu merek tersebut dicantumkan pada botol pendek berbentuk silinder dan penutup datar

berwarna perak, nama varian aroma parfum dicantumkan pada bagian tengah parfum dengan huruf kapital, serta kedua merek tersebut juga dikemas dengan kemasan dus berwarna merah muda cerah. Selain itu Tergugat mencantumkan merek “Coty” pada kemasannya dengan mencantumkan *disclaimer*.

Terhadap gugatan Penggugat yang didasarkan pada dilusi merek (*dilution*), Pengadilan merujuk pada dua jenis dilusi merek, yaitu *dilution by blurring* and *dilution by tarnishment*. Pengadilan berpendapat bahwa *dilution by blurring* terjadi ketika penggunaan yang tidak sah dari merek terkenal (*famous mark*) akan mengurangi persepsi publik bahwa merek tersebut menandakan sesuatu yang unik, tunggal, atau khusus. Dalam menilai terjadinya *dilution by blurring*, pengadilan menerapkan enam faktor sebagai berikut: (1) tingkat kesamaan antara merek atau nama usaha (*trade name/business name*) dengan merek terkenal (*famous mark*); (2) tingkat kekhasan yang melekat atau diperoleh dari merek terkenal (*famous mark*); (3) sejauh mana pemilik merek terkenal (*famous mark*) terlibat dalam penggunaan merek yang eksklusif; (4) tingkat pengakuan atas merek terkenal (*famous mark*); (5) apakah pengguna merek atau nama usaha (*trade name/business name*) bermaksud untuk membuat hubungan dengan merek terkenal (*famous mark*); dan (6) hubungan aktual antara merek atau nama usaha (*trade name/business name*) dengan merek terkenal (*famous mark*). Analisis

tersebut berfokus pada apakah asosiasi/hubungan yang timbul dari kesamaan antara merek dapat merusak kekhasan merek terkenal, yaitu kemampuan merek terkenal untuk berfungsi sebagai tanda pengenal yang unik. Dalam hal ini, Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa "versi" Tergugat untuk parfum Calvin Klein, Vera Wang, dan Lady Gaga cenderung mengaburkan kemampuan merek Penggugat untuk membedakan satu sumber dengan jelas dan pasti sebagai tanda pengenal yang unik.

Dilution by tarnishment terjadi ketika merek Penggugat dikaitkan dengan produk yang berkualitas buruk atau digambarkan dalam konteks yang tidak bermanfaat atau tidak menyenangkan yang mengarah pada pemikiran tidak menarik tentang produk Penggugat. Hal ini dapat ditafsirkan secara sederhana bahwa merek Penggugat akan menderita asosiasi negatif atas penggunaan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Excell menggunakan minyak yang berkualitas rendah, kemasan yang lebih murah, tidak memiliki jaminan kualitas produk, dan menghasilkan parfum dengan menggunakan bahan-bahan yang berpotensi berbahaya. Atas dasar tersebut Penggugat berpendapat bahwa mereknya terkait dengan produk dengan kualitas buruk sehingga ia menetapkan gugatan atas *dilution by tarnishment*. Pengadilan berpendapat kurangnya pembuktian adanya *dilution by tarnishment* yang terjadi pada Penggugat karena Penggugat tidak menyerahkan bukti apakah terdapat perbedaan

kualitas antara parfumnya dengan parfum milik Tergugat yang diduga melanggar, selain itu Penggugat juga tidak menunjukkan bukti bahwa produk Tergugat berkualitas rendah.

Selain kedua hal tersebut, Tergugat juga mendalilkan bahwa penggunaan kata "Our version of" merupakan iklan menyesatkan (*false advertising*). Pengadilan berpendapat bahwa gugatan berdasarkan iklan menyesatkan mungkin didasarkan pada salah satu dari dua teori, yaitu: (1) iklan tersebut pada dasarnya tidak benar secara faktual, atau (2) meskipun iklan itu benar, kemungkinan besar akan menipu atau membingungkan konsumen. Agar pengadilan menerima dalil gugatan Penggugat terkait iklan menyesatkan berdasarkan Pasal 43 huruf (a) *Lanham Act*, maka Penggugat harus membuktikan lima faktor sebagai berikut: (1) Tergugat telah membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan; (2) Pernyataan palsu atau menyesatkan telah menipu atau dapat menipu sebagian besar sasaran masyarakat yang akan dituju; (3) Penipuan tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan pembelian; (4) Terdapat kemungkinan kerugian yang dialami Penggugat, seperti penurunan penjualan atau hilangnya nama baik; dan (5) barang-barang yang melintasi perdagangan antarnegara. Dalam hal pernyataan yang disampaikan tidak sepenuhnya salah, maka Penggugat harus menunjukkan bukti langsung, bahwa iklan tersebut cenderung menyesatkan atau membingungkan konsumen, dan harus

menunjukkan bahwa bagian yang signifikan dari masyarakat mempercayai iklan menyesatkan yang disampaikan.

Meskipun kata-kata yang dicantumkan (tidak condong pada merek Penggugat) menunjukkan bahwa produk Tergugat dan Penggugat memiliki asal yang berbeda, namun kata-kata tersebut juga menyiratkan bahwa produk antara kedua merek tersebut serupa. Kemiripan antara produk milik perusahaan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya merupakan parfum dan terdapat kemiripan antara kemasan dan penamaan nama varian aroma pada merek Penggugat dan Tergugat. Pengadilan berpendapat bahwa merujuk pada kata "Our version of" dalam konteks pelanggaran *house mark*, *product mark*, dan *trade dress* hanya memperkuat asumsi bahwa kedua merek tersebut dimaksudkan untuk saling bertaut (kesetaraan palsu). Dalam hal ini, Pengadilan menemukan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan iklan menyesatkan.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan pembelaan bahwa penggunaan *house mark* dan *product mark* Coty oleh Tergugat didasarkan pada *nominative fair use*. Pengadilan berpendapat *nominative fair use* menyangkut tindakan Tergugat yang menggunakan merek Penggugat untuk menggambarkan barang atau jasa Tergugat. Pengadilan juga berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan klaim *nominative fair use* harus mempertimbangkan tiga faktor selain *Polaroid factors*, yaitu:

1. apakah penggunaan merek Penggugat diperlukan untuk menggambarkan baik barang atau jasa Penggugat maupun Tergugat, dalam artian apakah produk atau jasa tersebut tidak mudah dikenali tanpa menggunakan merek tersebut;
2. apakah Tergugat hanya menggunakan merek Penggugat sebanyak yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa; dan
3. dalam kaitannya dengan penggunaan merek, apakah Tergugat melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan bahwa ia memperoleh sponsor atau *endorsement* oleh Penggugat yang dalam hal ini selaku pemegang merek, atau secara sederhana dapat dimaknai apakah tindakan atau perkataan Tergugat mencerminkan hubungan yang sebenarnya antara barang atau jasa milik Penggugat dan Tergugat.

Tergugat mendalilkan bahwa ia hanya menggunakan merek "Penggugat" untuk menyampaikan kepada konsumen bahwa Tergugat bukan produsen parfum-parfum yang diproduksi Penggugat. Namun Tergugat justru berusaha untuk membuat parfum yang kesannya mirip dengan parfum Penggugat, mulai dari memilih nama produk yang meniru atau memicu persepsi akan nama-nama parfum milik Penggugat. Selain itu Tergugat dengan sengaja menggunakan *house mark* Penggugat dan merek varian aromanya (*product mark*) dengan kedok *our version of* (versi kami) dan pencantuman *disclaimer* yang

bertuliskan *not associated with* (tidak terasosiasi dengan) dengan ukuran tulisan yang kecil, serta menaruh nama mereknya di atas kotak kemasan yang kemungkinan besar tidak diperhatikan konsumen, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Tergugat menyembunyikan mereknya sendiri. Dengan demikian, Tergugat secara sengaja telah memberikan isyarat yang menandakan hubungan antara parfumnya dengan Penggugat yang sebenarnya tidak ada. Sehingga pengadilan menolak pembelaan yang diajukan Tergugat.

Pengadilan menyimpulkan bahwa parfum tiruan Tergugat memanfaatkan daya tarik komersial parfum Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran merek, dilusi, persaingan usaha tidak sehat, dan iklan menyesatkan, namun tindakan tersebut tidak melewati batas untuk dapat dikategorikan pemalsuan berdasarkan hukum federal.

2.2 Kasus Pelanggaran Merek Parfum Terkenal terhadap Penggunaan dalam Iklan Promosi untuk Memasarkan Parfum Beraroma Serupa di Uni Eropa

Terdapat 5 (lima) kasus terkenal di Uni Eropa yang menyangkut penggunaan merek parfum dalam iklan promosi untuk memasarkan parfum beraroma serupa, namun penulis hanya membahas 3 (tiga) kasus.

2.2.1. Kasus L'Oréal v Bellure

Kasus ini terjadi antara L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, dan Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika

Investments Ltd, (melakukan kegiatan usaha dengan nama Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), dan Starion International Ltd yang sering dikenal dengan kasus L'Oréal v Bellure. Penggugat merupakan bagian dari L'Oréal group, yang memproduksi dan memasarkan parfum terkenal dan berkualitas tinggi. Di Inggris, Penggugat telah mendaftarkan mereknya dalam kelas 3 untuk kategori parfum dan produk wewangian lainnya, misalnya: "Trésor", "Miracle", "Anaïs Anaïs", dan "Noa".²²²

Sementara di Inggris, Malaika dan Starion memasarkan dan menjual parfum yang mirip dengan parfum Penggugat. Parfum tersebut bukanlah parfum palsu (*counterfeit*), namun dipasarkan serta dicantumkan pada kemasan parfum menggunakan kata "smell alike" atau beraroma serupa dengan nama "Coffret d'Or", "La Valeur", "Pink Wonder", "Sweet Pearls", dan "Nice Flower." Parfum-parfum tersebut diproduksi oleh Bellure. Dalam memasarkan parfum-parfum tersebut, Malaika dan Starion menggunakan daftar perbandingan (*comparison list*) yang mereka berikan kepada pengecer mereka dan yang

²²² Lihat poin 14 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009. Lihat pula poin 1 putusan *High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)* dalam kasus HC 03 C04344 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, North West Cosmetics Limited, HMC Cosmetics Limited, Malaika Investments Limited, Shure Enterprises Limited, Saveonmakeup.co.uk, Starion International Limited pada 4 Oktober 2006 (L'Oreal SA v Bellure NV [2006] EWHC 2355 (Ch)). Lihat pula Isabel Davies dan Tom Scourfield, *The ECJ delivers its judgment on L'Oréal v Bellure*, URL: <https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2009/06/the-eci-delivers-its-judgment-on-loreal-v-bellure>, diakses pada 19 Desember 2021 pukul 08.35 WITA.

menunjukkan merek aroma parfum yang dipasarkan adalah tiruan dari parfum-parfum terkenal milik Penggugat.²²³

L'Oréal dan lainnya selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bellure, Malaika, dan Starion selaku Tergugat ke *High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)*, atas dasar pelanggaran merek. Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) *United Kingdom Trade Marks Act 1994* (Undang-Undang Merek Inggris). Penggugat berpendapat bahwa penggunaan daftar perbandingan merupakan pelanggaran terhadap merek kata "Trésor", "Miracle", "Anaïs-Anaïs", dan "Noa" dan penggunaan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) *UK Trade Marks Act 1994*. Kemudian, Penggugat berpendapat bahwa bahwa peniruan botol dan kemasan produk parfum mereka dan penjualan parfum dalam kemasan itu merupakan pelanggaran terhadap merek kata "Trésor" dan "Miracle", termasuk pula kemasan serta botol "Trésor" dan "Miracle" berdasarkan Pasal 10 ayat (3) *UK Trade Marks Act 1994*.²²⁴

²²³ Lihat poin 15-21 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

²²⁴ Lihat poin 1 putusan *High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)* dalam kasus HC 03 C04344 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, North West Cosmetics Limited, HMC Cosmetics Limited, Malaika Investments Limited, Shure Enterprises Limited, Saveonmakeup.co.uk, Starion International Limited pada 4 Oktober 2006 (L'Oreal SA v Bellure NV [2006] EWHC 2355 (Ch)). Lihat pula poin 22-24 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

Tergugat berpendapat bahwa ia memiliki pembelaan untuk menggunakan merek parfum milik Penggugat pada daftar perbandingan termasuk pula perbandingan harga keduanya (pembelaan atas Pasal 10 ayat (1) *United Kingdom Trade Marks Act 1994* yang didalilkan oleh Penggugat), yaitu penggunaan tersebut sesuai dengan praktik komersial yang jujur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) *UK Trade Marks Act 1994*.²²⁵ Tergugat mendalilkan bahwa aroma sulit untuk dideskripsikan dengan kata-kata, sehingga perbandingan yang menggunakan nama parfum tertentu untuk menggambarkan aroma parfum miliknya (misalnya *Pink Wonder smells like Miracle*) merupakan indikasi mengenai karakteristik parfum “Pink Wonder” milik Tergugat, namun *High Court* berpendapat bahwa penggunaannya harus sesuai dengan praktik jujur dalam kegiatan industri atau komersial.²²⁶

Berdasarkan Putusan *High Court* pada tanggal 4 Oktober 2006, *High Court* mengabulkan permohonan Penggugat yang didasarkan pada bagian 10 ayat (1) *UK Trade Marks Act 1994*, namun terkait

²²⁵ Ketentuan *Directive 89/104* diterapkan ke dalam hukum nasional Inggris dengan *Trade Marks Act 1994*. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) *Directive* memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) *Trade Marks Act 1994*.

“Pemilik merek tidak berhak melarang pihak lain untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, ... (b) tanda-tanda atau indikasi yang tidak khas atau yang menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maksud penggunaan, nilai, asal geografis, waktu produksi barang atau pemberian jasa, atau karakteristik lain dari barang atau jasa... asalkan penggunaannya sesuai dengan praktik jujur dalam kegiatan industri atau komersial.”

²²⁶ Lihat poin 70-71, 154-157 putusan *High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)* dalam kasus HC 03 C04344 L'Oréal SA, Lancome Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, North West Cosmetics Limited, HMC Cosmetics Limited, Malaika Investments Limited, Shure Enterprises Limited, Saveonmakeup.co.uk, Starion International Limited pada 4 Oktober 2006 (L'Oreal SA v Bellure NV [2006] EWHC 2355 (Ch)).

Pasal 10 ayat (3) dari tindakan tersebut, Pengadilan hanya mengabulkan sebatas pada merek kemasan Trésor dan merek botol Miracle.²²⁷ Tergugat kemudian mengajukan banding terhadap putusan *High Court* ke *Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)*. *Court of Appeal of England and Wales* kemudian menangguhkan kasus tersebut sementara dengan mengajukan *preliminary ruling* kepada ECJ. Dalam *preliminary ruling*, *Court of Appeal* mengajukan lima pertanyaan kepada ECJ.²²⁸ Keempat pertanyaan pertama

²²⁷ Lihat poin 194-195 putusan *High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division)* dalam kasus HC 03 C04344 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, North West Cosmetics Limited, HMC Cosmetics Limited, Malaika Investments Limited, Shure Enterprises Limited, Saveonmakeup.co.uk, Starion International Limited pada 4 Oktober 2006 (L'Oréal SA v Bellure NV [2006] EWHC 2355 (Ch)). Lihat pula poin 25-26 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

²²⁸ Lima pertanyaan yang diajukan oleh *Court of Appeal* kepada ECJ adalah sebagai berikut:

1. Ketika pelaku usaha dalam mengiklankan barang atau jasanya menggunakan merek terdaftar milik pesaing dengan tujuan membandingkan karakteristik khususnya aroma dari barang yang dipasarkannya dengan aroma dari barang yang dipasarkan oleh pesaing yang dicakup oleh merek tersebut dalam hal penggunaan tersebut tidak menimbulkan kebingungan atau membahayakan fungsi esensial dari merek sebagai tanda pengenal/pembeda, apakah penggunaannya termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b *TMD*?
2. Dalam hal pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan menggunakan daftar perbandingan merek terkenal yang terdaftar untuk tujuan menunjukkan karakteristik produknya sendiri (khususnya aromanya) dalam hal penggunaan tersebut:
 - a) tidak menyebabkan kemungkinan kebingungan dalam bentuk apa pun;
 - b) tidak mempengaruhi penjualan produk di bawah tanda terdaftar yang terkenal;
 - c) tidak membahayakan fungsi penting dari merek terdaftar sebagai tanda pengenal/pembeda dan tidak membahayakan reputasi merek tersebut, baik dengan merugikan citra atau pengencerannya atau dengan cara lain; dan
 - d) memiliki peran penting dalam promosi produk pelaku usaha, apakah penggunaan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a *TM D*?
3. Dalam konteks Pasal 3 huruf a angka (1) poin (g) *CAD*, apa yang dimaksud dengan "mengambil keuntungan secara tidak sah dari" dan apabila pelaku usaha membandingkan produknya dengan produk yang dicakup oleh merek terkenal

menyangkut interpretasi Pasal 5 ayat (1) *Directive 89/104/EEC* atau *TMD*²²⁹ dan Pasal 3 huruf a angka (1) *Directive 84/450/EEC* atau *Comparative Advertising Directive (CAD)*²³⁰, sehubungan dengan penggunaan merek Penggugat dalam daftar perbandingan oleh para Tergugat. Sementara pertanyaan kelima menyangkut interpretasi Pasal 5 ayat (2) *TMD*, sehubungan dengan penggunaan kemasan dan botol yang mirip dengan parfum terkenal dan berkualitas tinggi yang

dalam daftar perbandingan, apakah pelaku usaha tersebut dengan demikian mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek terkenal?

4. Dalam konteks Pasal 3 huruf a angka (1) poin (h) *CAD*, apa yang dimaksud dengan “menyajikan barang atau jasa sebagai imitasi atau replika” dan apakah ketentuan Pasal tersebut mencakup kasus dalam hal pelaku usaha hanya mengatakan dengan jujur bahwa produknya memiliki karakteristik utama dalam hal ini aroma menyerupai produk terkenal yang dilindungi oleh merek tanpa menyebabkan kebingungan atau penipuan?
5. Dalam hal pelaku usaha menggunakan tanda yang mirip dengan merek bereputasi yang terdaftar, namun tanda tersebut tidak menimbulkan kebingungan, yaitu:
 - a) fungsi esensial dari merek terdaftar sebagai tanda pengenal/pembeda tidak terganggu atau berisiko;
 - b) merek terdaftar tidak ternodai/tercemar (*tarnishing*) atau kabur (*blurring*);
 - c) penjualan pemilik merek tidak terganggu; dan
 - d) pemilik merek tidak kehilangan kemampuan untuk mempromosikan, menjaga, atau memperluas mereknya;
 - e) namun pelaku usaha memperoleh keuntungan dari penggunaan tandanya karena memiliki persamaan dengan tanda terdaftar, apakah penggunaan itu sama dengan mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi merek terdaftar dalam arti Pasal 5 ayat (2) *TMD*?

Lihat poin 163-164 putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus *A3/2006/2258 L'Oréal SA, Lancome Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Limited, Starion International Limited* pada Oktober 2007 (*L'Oréal SA v Bellure NV* [2007] EWCA Civ 968). Lihat pula poin 30 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus *C 487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd* pada 18 Juni 2009.

²²⁹ Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (2) *TMD* memiliki ketentuan yang sama dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) *Trade Marks Act 1994*.

²³⁰ Ketentuan *CAD* diterapkan ke dalam hukum nasional Inggris dengan *Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)* sebagai perubahan atas *Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)*. Untuk selengkapnya lihat Pasal 3 huruf a angka (1) Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising

dipasarkan oleh Penggugat. Meskipun demikian ECJ berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) juga dapat diterapkan dalam hal penggunaan merek Penggugat dalam daftar perbandingan, sehingga menurut ECJ pertanyaan kelima harus dijawab terlebih dahulu.

Terkait pertanyaan kelima, ECJ berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (2) *TMD* harus ditafsirkan bahwa mengambil keuntungan secara tidak sah dari ciri khas/daya pembeda atau reputasi tanda berdasarkan ketentuan tersebut tidak mewajibkan adanya kemungkinan akan kebingungan atau kemungkinan merugikan daya pembeda atau reputasi tanda atau secara umum kepada pemiliknya. Keuntungan yang timbul dari penggunaan tanda yang mirip oleh pihak lain termasuk keuntungan yang diperoleh pihak lain secara tidak sah dari karakter khas atau reputasi merek, yang dari penggunaan tersebut ia berusaha untuk memanfaatkan keberhasilan (*ride on the coat-tails*) merek bereputasi untuk mendapatkan keuntungan dari daya tarik, reputasi dan prestise/nama baik merek tersebut dan mengeksploitasi tanpa membayar kompensasi finansial atas upaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pemilik merek untuk menciptakan dan mempertahankan citra merek.²³¹

Terkait pertanyaan pertama dan kedua ECJ berpendapat bahwa penggunaan merek yang identik atau mirip dengan merek

²³¹ Lihat poin 50 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

pesaing oleh pelaku usaha dalam iklan perbandingan dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai penggunaan untuk barang atau jasa pelaku usaha sendiri berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *TMD*, namun pemilik merek terdaftar tidak berhak untuk mencegah pihak ketiga untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan mereknya dalam iklan perbandingan yang memenuhi semua kondisi yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a angka (1) *CAD*, yang memperbolehkan adanya iklan perbandingan. Dalam hal ini, ECJ berpendapat bahwa Tergugat telah menggunakan merek Penggugat dalam daftar perbandingan bukan hanya sekedar mirip (*similar*) namun sama (*identical*). Selain itu, penggunaan tersebut sehubungan dengan produk barang yang identik dengan barang yang dicakup oleh merek terdaftar Penggugat, yaitu parfum. Sehingga ECJ berpendapat bahwa penggunaan tersebut termasuk cakupan Pasal 5 ayat (1) huruf a *TMD* dan bukan Pasal 5 ayat (1) huruf b.²³² Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, ECJ menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a *TMD* harus ditafsirkan bahwa pemilik merek terdaftar berhak untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik untuk barang atau jasa yang identik dengan merek terdaftar dalam iklan perbandingan yang tidak memenuhi semua persyaratan

²³² Lihat poin 53-56 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

yang ditetapkan dalam Pasal 3 huruf a angka (1) *CAD* (ketentuan pasal tersebut mengizinkan adanya iklan perbandingan), meskipun penggunaan tersebut tidak mampu membahayakan fungsi esensial dari merek sebagai tanda pengenal/pembeda, asalkan penggunaan tersebut mempengaruhi atau dapat mempengaruhi salah satu fungsi lain dari merek.²³³

Terkait pertanyaan ketiga dan keempat ECJ berpendapat bahwa Pasal 3 huruf a angka (1) dari *CAD* harus ditafsirkan bahwa pengiklan yang berpendapat secara eksplisit atau implisit dalam iklan perbandingan bahwa produk yang dipasarkan olehnya adalah tiruan dari produk dengan merek terkenal dalam hal menunjukkan barang atau jasa sebagai imitasi atau replika berdasarkan Pasal 3 huruf a angka (1) poin (h). Keuntungan yang diperoleh oleh pengiklan sebagai akibat dari iklan perbandingan yang melanggar hukum harus dianggap sebagai keuntungan yang diambil secara tidak sah dari reputasi merek tersebut berdasarkan Pasal 3 huruf a angka (1) poin (g).²³⁴

Dalam kasus ini ECJ berpendapat bahwa Malaika dan Starion menggunakan kemasan dan botol yang mirip dengan merek bereputasi yang telah didaftarkan Penggugat untuk memasarkan parfum yang merupakan imitasi “kelas bawah” dari parfum mewah

²³³ Lihat poin 65 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

²³⁴ Lihat poin 80 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

Penggugat. Sebelumnya, *Court of Appeal* telah berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kemasan yang digunakan oleh Tergugat dengan kemasan dan botol milik Penggugat. Hubungan tersebut memberikan keuntungan komersial kepada Tergugat, selain itu kesamaan antara merek dan produk yang dipasarkan oleh Tergugat sengaja dibuat untuk menciptakan asosiasi dalam pikiran masyarakat antara parfum berkualitas tinggi milik Penggugat dengan imitasi miliknya, dengan tujuan memfasilitasi pemasaran imitasi tersebut.²³⁵

ECJ juga berpendapat bahwa penggunaan merek untuk tujuan deskriptif dikecualikan dari cakupan Pasal 5 ayat (1) *TMD*, karena penggunaan tersebut tidak mempengaruhi kepentingan yang ingin dilindungi berdasarkan ketentuan pasal tersebut sehingga tidak merupakan penggunaan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut. Namun terkait kasus tersebut ECJ berpendapat bahwa merek milik Penggugat yang digunakan dalam daftar perbandingan oleh Tergugat bukanlah untuk tujuan deskriptif murni, melainkan untuk tujuan iklan. Daftar perbandingan yang digunakan oleh Tergugat bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat yang relevan ke parfum yang dipasarkan oleh Tergugat namun merujuk pada aroma

²³⁵ Lihat poin 46-47 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

parfum milik Penggugat, yang menunjukkan bahwa parfum Tergugat merupakan tiruan dari parfum Penggugat.²³⁶

Dalam putusannya ECJ hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh *Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)*, namun penyelesaian kasus L'Oréal dan Bellure dikembalikan kepada *Court of Appeal*. Setelah putusan ECJ pada tahun 2009, *Court of Appeal* kemudian melanjutkan kembali persidangan di tahun 2010 dengan agenda pembacaan putusan akhir.²³⁷ *Court of Appeal* mendasarkan putusannya pada putusan ECJ bahwa perbandingan yang dilakukan Tergugat dengan parfum milik Penggugat merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) TMD karena penggunaan tersebut bukan murni deskriptif dan tidak memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 3 huruf a angka (1) CAD karena penggunaan tersebut tidak memenuhi persyaratan pada huruf g dan h pasal tersebut.²³⁸ Selain itu terdapat pula pelanggaran atas Pasal 5

²³⁶ Lihat poin 61, 62, dan 76 putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-487/07 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd pada 18 Juni 2009.

²³⁷ Lihat Huw Morris, *The L'Oréal Saga – Trademarks and Comparative Advertising*, URL: <https://www.adlawbyrequest.com/2010/06/articles/intellectual-property/the-loreal-saga-trademarks-and-comparative-advertising>, diakses pada 22 Desember 2021 pukul 02.14 WITA.

²³⁸ Lihat poin 27 dan 45 putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus A3/2006/2258 L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Limited, Starion International Limited pada tanggal 21 Mei 2010 (L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535).

ayat (2) *TMD* karena Tergugat menumpang/membonceng (*free-riding*) dalam artian memperoleh keuntungan dari merek Penggugat.²³⁹

Terkait putusan tersebut, *Lord Justice Jacob* dengan jelas menyatakan ia berbeda pendapat dengan putusan dan berpendapat bahwa Tergugat dalam membuat dan menjual parfum yang beraroma serupa (*smell alike*) tidak melanggar hukum. Menurutnya Tergugat hanya memasarkan produk parfum dengan membuat perbandingan dan pernyataan yang jelas dan jujur tentang produk mereka yang beraroma serupa dengan merek Penggugat dan tidak mungkin terjadi kebingungan konsumen karena tentunya konsumen tidak mungkin menganggap parfum tiruan dengan harga terjangkau memiliki kualitas yang sama dengan parfum asli. Menurutnya konsumen yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dirugikan oleh putusan ECJ, karena konsumen yang memiliki kemampuan ekonomi lemah hanya dapat bermimpi membeli produk Penggugat, namun dengan membeli parfum yang mereka ketahui mirip dengan parfum terkenal dapat memberi kesenangan bagi mereka.²⁴⁰ Selain itu putusan ECJ mengekang persaingan dalam kegiatan perdagangan khususnya persaingan yang

²³⁹ Lihat poin 49-50 putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus A3/2006/2258 *L'Oréal SA, Lancome Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Limited, Starion International Limited* pada tanggal 21 Mei 2010 (*L'Oreal SA v Bellure NV* [2010] EWCA Civ 535).

²⁴⁰ Lihat poin 5, 6, 8, dan 14 putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus A3/2006/2258 *L'Oréal SA, Lancome Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Limited, Starion International Limited* pada tanggal 21 Mei 2010 (*L'Oreal SA v Bellure NV* [2010] EWCA Civ 535).

sehat, dalam hal pelaku usaha tidak dapat mengatakan misalnya "barang-barang saya sama dengan merek X (merek terdaftar yang terkenal) tetapi setengah harga saja." Menurutnya putusan ECJ sangat protektif terhadap undang-undang merek dan negara-negara yang menjunjung tinggi hukum persaingan, seperti Amerika Serikat tidak akan melarang pemasaran dan penjualan produk yang tidak melawan hukum di pasar dengan menggunakan undang-undang merek untuk memberantas iklan yang jujur.²⁴¹

2.2.2. Kasus Carolina Herrera Limited, PUIG France SAS, Gaulme SAS dan Antonio Puig SA v Yodeyma Parfums SL

Carolina Herrera Limited, Puig France SAS, Gaulme SAS, dan Antonio Puig SA selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Yodeyma Parfums SL selaku Tergugat kepada *CTM Court No. 2 Alicante* karena Tergugat telah menawarkan dan memasarkan parfum beraroma serupa dengan menggunakan daftar perbandingan yang mencantumkan merek terkenal Penggugat.²⁴²

Tergugat menggunakan daftar perbandingan yang mencantumkan merek terkenal Penggugat, menyediakan distributor

²⁴¹ Lihat poin 16 dan 20 putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus A3/2006/2258 L'Oréal SA, Lancôme Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Limited, Starion International Limited pada tanggal 21 Mei 2010 (L'Oréal SA v Bellure NV [2010] EWCA Civ 535).

²⁴² Julia Carretero, *EU Trademark Court confirms that use of well-known trademarks to sell smell-alikes is infringing*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/european-union/grau-angulo/eu-trademark-court-confirms-that-use-of-well-known-trademarks-to-sell-smell-alikes-is-infringing#Decision>, diakses pada 25 Desember 2021 pukul 19.34 WITA.

daftar aroma parfum Yodeyma yang memiliki aroma serupa dalam daftar tersebut, dan menggunakan merek Penggugat, misalnya “Carolina Herrera”, “Pacco Rabanne”, “Jean Paul Gaultier”, dan “Nina Ricci” di mesin pencari situs web Yodeyma untuk mempromosikan, menawarkan, dan menjual parfum dengan aroma serupa.

Tergugat tidak menyangkal pengiriman daftar perbandingan ke distributornya yang menggunakan daftar tersebut dalam penjualan dan mendasarkan pembelaannya bahwa penggunaan merek Penggugat merupakan satu-satunya cara untuk merujuk pada karakteristik utama yaitu aroma dengan mengenalkan parfum Penggugat dengan aroma yang telah diketahui konsumen. Tergugat berpendapat bahwa penggunaan tersebut termasuk pengecualian yang ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) CTMR No. 207/2009, yang berkaitan dengan penggunaan untuk tujuan informatif.

Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan tersebut melanggar merek Penggugat karena bermaksud mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi dan membonceng/menumpang merek Penggugat (*free-riding*). Dalam putusannya, Pengadilan menolak pembelaan Tergugat bahwa penggunaan merek tersebut dilindungi di bawah pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (b), dengan alasan penggunaan merek terkenal pihak lain untuk menjual parfum beraroma serupa melampaui deskripsi belaka dari karakteristik

produk. Kesulitan menggambarkan karakteristik aroma parfum terdapat pada industri parfum harus ditangani dengan cara lain, seperti penggunaan tester atau distribusi sampel seperti yang dilakukan Penggugat.

Pembelaan lain yang diajukan Tergugat adalah hak konsumen atas informasi dan hukum persaingan usaha (*competition law*) berada di atas hak pemilik merek. Oleh karena itu, untuk memberi tahu konsumen tentang karakteristik produknya (aroma serupa), Tergugat berhak untuk menggunakan merek pihak ketiga dalam hal ini Penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada konflik antara hak tersebut dan berjalan berdampingan secara harmonis dalam tatanan hukum, menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pemilik merek dengan hak-hak pihak lain (konsumen, perantara, dan pelaku usaha lainnya) hak-hak seseorang dibatasi oleh hak-hak pihak lain.

Selain itu, pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan persaingan tidak sehat dengan mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi pihak lain dan secara tidak sah melakukan iklan perbandingan yang menyajikan parfum beraroma serupa sebagai imitasi atau replika parfum Penggugat.

Dalam putusan nomor 477/15 pada 13 Oktober 2016, *CTM Court No. 2 Alicante* pada tingkat pertama dengan memerintahkan agar Tergugat:²⁴³

- Berhenti menggunakan merek Penggugat untuk menawarkan, memasarkan, atau mempromosikan parfumnya;
- Menarik dari lalu lintas perdagangan, berhenti memasok, dan menghancurkan semua bahan, daftar, atau sarana identifikasi yang menggunakan merek Penggugat;
- Menghapus mesin pencari di situs web Tergugat (<https://www.yodeyma.com/es/>) yang menggunakan merek Penggugat;
- Melarang Tergugat untuk mengeksploitasi merek Penggugat dalam kegiatan komersialnya dengan cara apapun termasuk penyampaian lisan kepada konsumen atau calon pelanggan;
- Memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat;
- Mempublikasikan putusan Pengadilan pada surat kabar *Expansión* dan *El País*; dan
- Membayar biaya perkara.

²⁴³ Julia Carretero, *EU Trademark Court confirms that use of well-known trademarks to sell smell-alikes is infringing*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/european-union/grau-angulo/eu-trademark-court-confirms-that-use-of-well-known-trademarks-to-sell-smell-alikes-is-infringing#Decision>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 08.15 WITA.

Terhadap putusan CTM Court Alicante tingkat pertama, Tergugat mengajukan banding ke *Alicante Court of Appeal Section 8*. Menurut Tergugat komersialisasi parfumnya yang berkolerasi dengan merek pihak lain terjadi melalui dua cara:²⁴⁴

- Daftar perbandingan perusahaan retail/pengecer (mulai dari salon dan pusat kecantikan hingga apotek), dalam hal ini Tergugat dengan sengaja membuat daftar perbandingan kepada pengecer dan meminta agar pengecer membuat daftar perbandingan yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Tergugat berpendapat bahwa daftar perbandingan tersebut bertujuan untuk memenuhi hak konsumen atas informasi.
- Mesin pencari di situs webnya yang memungkinkan pengguna untuk mencari parfum yang beraroma serupa dengan memasukkan nama merek dari parfum terkenal yang diduga ditiru.

Tergugat dalam persidangan secara tegas mengakui bahwa kegiatan bisnisnya ditujukan untuk pemasaran parfumnya sendiri yang aromanya meniru merek parfum lain, sementara pembelaannya didasarkan pada kebutuhan menggunakan merek parfum lain untuk

²⁴⁴ Lihat Community Trade Mark Court of Alicante Decision No. 275/2017. Lihat pula Carlota Viola, *EU Trademark Court of Appeal rules on smell-alike perfumes*, URL: <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/european-union/grau-angulo/eu-trademark-court-of-appeal-rules-on-smell-alike-perfumes>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 16.05 WITA.

memberi tahu konsumen tentang aroma parfum Tergugat yang beraroma serupa.

Pengadilan Banding Alicante berpendapat bahwa referensi/rujukan ke merek pihak ketiga tidak diperlukan untuk mengidentifikasi aroma parfum, dalam hal ini terdapat prosedur umum dalam industri parfum yaitu:

- menggunakan glosarium karakteristik penciuman;
- menggunakan tester parfum; dan
- melakukan kampanye iklan untuk peningkatan posisi parfum di pasaran.

Pengadilan menyimpulkan bahwa meskipun mungkin lebih mudah bagi Tergugat (termasuk beberapa konsumen) untuk merujuk pada merek terkenal Penggugat, namun hal tersebut tidak diperlukan dan bukan satu-satunya cara untuk mengidentifikasi aroma parfum.

Tergugat berpendapat bahwa hak-hak pemilik merek bersifat subordinasi terhadap hak konsumen atas informasi dan hukum persaingan usaha yang memungkinkan bebasnya peniruan, Pengadilan menegaskan bahwa tidak ada subordinasi dan semua hak tersebut mengandung keterbatasan yang bersesuaian satu sama lain. Pengadilan berpendapat bahwa baik hak informasi maupun bebas meniru bersifat tidak mutlak, dan hak tersebut tidak membolehkan/membenarkan penggunaan merek terkenal untuk meniru suatu produk. Selain itu Pengadilan menganggap tidak perlu

menggunakan subordinasi undang-undang merek terhadap hukum perlindungan konsumen (*consumer law*) dan hukum persaingan usaha karena Undang-Undang Merek pada dasarnya telah mengatur sejumlah batasan (Pasal 12 CTMR dan 37 LM) tentang pembatasan hak eksklusif dari pemilik merek yang berharmonisasi dengan perlindungan hak-hak konsumen dan kebebasan bersaing.²⁴⁵

Pasal 12 CTMR dan Pasal 37 LM pada dasarnya mengatur pembatasan hak eksklusif pemilik merek dalam hal pihak lain menggunakan mereknya untuk menggambarkan karakteristik suatu produk, misalnya aroma. Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan merek Penggugat oleh Tergugat pada dasarnya tidak diperlukan dan penggunaan tersebut tidak sesuai dengan praktik yang adil karena Tergugat mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari prestise dan reputasi merek Penggugat. Penggunaan merek Penggugat tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik aroma parfum, tetapi Tergugat bermaksud untuk membangun hubungan dengan reputasi merek terkenal yang tidak dimilikinya dan menggunakan asosiasi tersebut untuk membuat produk mereka lebih menarik dan memfasilitasi penjualan dengan menggunakan merek-merek terkenal dalam materi iklannya. Dalam kasus ini, Pengadilan menolak dalil Tergugat dan berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat mendasarkan penggunaan merek Penggugat pada hak konsumen

²⁴⁵ Grau & Angulo, Newsletter, No. 53, Juli 2017, URL: <https://ga-ip.com/en/newsletter-number-53-july-2017/>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 20.04 WITA.

atas informasi atau kebebasan bersaing maupun pada batasan hak merek yang diatur dalam Pasal 12 CTMR dan 37 LM.

Tergugat juga berpendapat bahwa tidak ada imitasi atau replika yang dapat dikategorikan pelanggaran merek karena imitasi tidak mencapai produk secara keseluruhan tetapi hanya aroma parfum. Namun dalam hal ini Pengadilan mengutip pendapat ECJ dalam kasus *L'Oréal v Bellure* yang membahas masalah daftar perbandingan parfum dari sudut pandang iklan komparatif dan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan iklan yang dilarang karena ditawarkan sebagai imitasi atau replika menggunakan merek pihak lain, baik iklan yang secara tegas menyatakan imitasi atau maupun secara implisit menyampaikan gagasan/mengesankan kepada publik dengan mempertimbangkan penyajian keseluruhan dan konteks ekonomi.

Selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa asumsi adanya kerugian dari Penggugat tidak terpenuhi karena tidak ditetapkan keadaan selain Tergugat yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Terkait hal ini, Pengadilan kembali mengutip pendapat ECJ bahwa keuntungan yang diperoleh dari iklan komparatif yang melanggar hukum tersebut harus dianggap sebagai keuntungan secara tidak sah atas reputasi merek tersebut. Pengadilan berpendapat bahwa bukti kerugian yang benar-benar dialami Penggugat tidak diperlukan sebagai persyaratan untuk memperoleh perlindungan, terlebih adanya fakta bahwa penggunaan daftar

perbandingan oleh Tergugat telah mencerminkan adanya keuntungan secara tidak sah yang tidak semestinya diperoleh Tergugat dari reputasi merek. Pada akhirnya, *Alicante Court of Appeal Section 8* dalam putusannya pada 2 Juni 2017 menolak banding yang diajukan oleh Tergugat dan kembali menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

2.2.3. Kasus Guccio Gucci SpA, Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG, Lacoste SA, Procter & Gamble International Operations SA dan Procter & Gamble Prestige Products SAU v Equivalenza Retail, SL.

Kasus ini terjadi antara Guccio Gucci SpA, Hugo Boss Trademark Management GmbH & Co KG, Lacoste SA, Procter & Gamble International Operations SA, dan Procter & Gamble Prestige Products SAU (sekarang disebut HFC Prestige Products SAU) v Equivalenza Retail, SL. Penggugat mengajukan gugatan ke EUTM Court No. 2 Alicante atas dasar tindakan Tergugat yang memasarkan dan menjual parfum beraroma serupa dengan membuat referensi/merujuk pada merek parfum dari *house mark* “Hugo Boss”, “Gucci”, dan “Lacoste”. Merek Penggugat digunakan dalam daftar perbandingan yang disediakan oleh Tergugat untuk diberikan kepada distributor dan kliennya, yang menghubungkan referensi numerik parfum beraroma serupa dengan merek parfum asli milik Penggugat

dalam daftar perbandingan, serta secara lisan yang digunakan dalam rantai toko “Equivalenza”.²⁴⁶

Sebelumnya Tergugat telah dijatuhi hukuman dalam kasus serupa yang diputus oleh *CTM Court No. 1 Alicante* pada 14 Januari 2015, terkait penggunaan merek pihak ketiga berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Carolina Herrera Limited, Puig France SAS, dan Antonio Puig SA. Namun dalam kasus ini Tergugat tetap tidak merubah model bisnisnya dan masih menyediakan daftar perbandingan kepada distributornya sehingga distributornya dapat membuat hubungan antara produk dari merek Penggugat dengan merek Tergugat. Walaupun Tergugat secara lisan menyampaikan kepada distributornya untuk tidak menggunakan merek Penggugat secara langsung dan harus menghafal referensi yang sesuai. Dalam hal ini Tergugat berpendapat terdapat perubahan dalam model bisnisnya dibandingkan dengan kasus sebelumnya yang terjadi pada 2015, namun Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat merupakan sumber daftar perbandingan.

Pengadilan kemudian berpendapat Tergugat melakukan pelanggaran merek dan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan Tergugat melanggar merek terkenal Penggugat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) EUTMR, karena Tergugat memanfaatkan keberhasilan merek Tergugat (*riding on the coat-tails*) yang

²⁴⁶ Grau & Angulo, Newsletter, No. 52, April 2017, URL: <https://ga-ip.com/en/newsletter-number-51-january-2017-2/>, diakses pada 28 Desember 2021 pukul 02.28 WITA.

bereputasi, mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi, daya tarik dan prestise merek tersebut. Selain itu, Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan merek parfum terkenal untuk menjual parfum beraroma serupa tergolong tindakan persaingan tidak sehat, yaitu dengan mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi Penggugat dan membuat iklan perbandingan yang melanggar hukum dengan menyajikan produknya sebagai imitasi atau replika parfum Penggugat.

Dalam putusannya pada 13 Februari 2017, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk berhenti menawarkan, memasarkan atau mempromosikan parfumnya menggunakan merek Penggugat, menarik produknya dari pasar, memusnahkan dan berhenti memasok materi, daftar perbandingan, atau sarana identifikasi yang mengandung merek Penggugat, dan menyajikan distributor dengan materi apa pun yang mencantumkan merek Penggugat. Selain itu, Tergugat dijatuhi hukuman untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, mempublikasikan putusan di dua surat kabar Spanyol, dan untuk membayar biaya perkara.

Meskipun putusan dari Pengadilan ini sama dengan putusan sebelumnya, namun terdapat penambahan terhadap putusan sebelumnya. Dalam kasus ini Tergugat juga telah dijatuhi hukuman untuk mengubah referensi numerik parfum yang digunakan bersama dengan merek Penggugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa

penggunaan referensi numerik oleh Tergugat yang dikaitkan dengan merek Penggugat selama jangka waktu yang panjang telah membentuk asosiasi dalam pikiran konsumen, dengan demikian telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari ciri khas/daya pembeda dari merek terkenal Penggugat.

Tergugat kemudian mengajukan banding ke *Section 8 Alicante Provincial Court* (EUTM Court pada tingkat banding) dan berpendapat bahwa ia tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pemasaran dan penjualan parfumnya, karena ia telah melarang penggunaan merek parfum asli yang diduga ditiru di tokonya baik secara lisan maupun melalui daftar perbandingan. Terlebih penggunaan tersebut hanya untuk penggunaan internal dan tidak membahayakan merek Penggugat.²⁴⁷

Pengadilan berpendapat sebelumnya telah terdapat 6 (enam) putusan yang ditangani *EUTM Court of Alicante* terkait penggunaan daftar perbandingan untuk memasarkan parfum dari perspektif pelanggaran merek dan persaingan tidak sehat dan sejauh ini Pengadilan telah berulang kali berpendapat sama dalam kasus serupa, terlebih adanya fakta bahwa Tergugat telah dijatuhi sanksi atas tindakan sebelumnya.

²⁴⁷ Grau & Angulo, Newsletter, No. 60, April 2019, URL: <https://ga-ip.com/en/newsletter-number-60-april-2019/>, diakses pada 28 Desember 2021 pukul 06.21 WITA.

Terkait pelanggaran merek, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat menjalankan bisnisnya dengan penjualan parfum melalui jaringan toko dan adanya fakta bahwa sebagian besar toko menggunakan merek Penggugat dalam daftar perbandingan maupun secara lisan. Tergugat mendasarkan bisnisnya pada penggunaan merek terkenal Penggugat untuk menjual parfum beraroma serupa dari merek Penggugat. Pengadilan juga berpendapat bahwa penggunaan daftar perbandingan oleh Tergugat termasuk penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan untuk menggunakan reputasi terkenal dari merek Penggugat. Tergugat bisa saja menggunakan cara lain dalam model bisnisnya tanpa harus menggunakan merek Penggugat. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa bisnis Tergugat didasarkan pada penggunaan merek Penggugat untuk mengambil keuntungan dari ketenaran dan prestise, dan pelanggaran merek didasarkan pada keuntungan yang tidak semestinya yang diperoleh Tergugat.

Terkait persaingan usaha tidak sehat, Pengadilan menganggap bahwa model bisnis Tergugat didasarkan pada penawaran dan pemasaran parfum imitasi menggunakan merek terkenal milik Penggugat. Dalam hal ini, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat tindakan eksploitasi reputasi Penggugat dan iklan perbandingan yang melanggar hukum. Pengadilan Banding Alicante dalam putusannya pada 24 Januari 2019 kembali menguatkan putusan pada tingkat

pertama. Terkait putusan Pengadilan Banding Alicante, Tergugat kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Spanyol (*Spanish Supreme Court*).

Pada 2 Juni 2021, Mahkamah Agung dalam putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan putusan-putusan sebelumnya terkait tindakan Tergugat yang melanggar hukum, seperti menggunakan merek Penggugat untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dari reputasi dan ketenaran mereka. Dalam hal ini, Mahkamah Agung merujuk pada putusan ECJ dalam kasus *L'Oréal v Bellure* yang dengan jelas memutuskan persoalan ini.

Mahkamah Agung mencantumkan sejumlah pertimbangan yang mendasari penolakan kasasi yang diajukan Tergugat, sebagai berikut:

- Pengadilan menunjukkan fakta yang melandasi pelanggaran terletak pada penggunaan merek Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dengan tujuan bahwa konsumen akan menghubungkan parfum Tergugat dengan merujuk pada merek Penggugat, sehingga mengambil keuntungan dari prestise merek Penggugat. Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan tersebut tidak perlu merusak fungsi identifikasi asal bisnis, karena telah terbukti merusak fungsi lain dari merek

yang berkaitan dengan fungsi merek untuk menjamin kualitas barang, investasi, dan iklan.

- Terkait penggunaan deskriptif merek Penggugat yang menjadi pembelaan Tergugat, Mahkamah Agung merujuk pada putusan *L'Oréal v Bellure* bahwa penggunaan dalam daftar perbandingan merek pihak lain tidak hanya untuk tujuan deskriptif, tetapi dengan nyata memiliki tujuan periklanan sebagai tindakan komunikasi dalam kegiatan perdagangan untuk mempromosikan penjualan parfum.
- Dari perspektif iklan perbandingan (diperbolehkan dalam kondisi tertentu) yang juga menjadi dasar pembelaan Tergugat, Mahkamah Agung kembali merujuk pada putusan *L'Oreal v Bellure* bahwa penggunaan daftar perbandingan oleh Tergugat merupakan iklan yang tidak wajar sehingga melanggar hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketika produk tiruan ditawarkan menggunakan merek pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya, terdapat keuntungan diperoleh dari prestise merek.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan baik di Amerika maupun di Uni Eropa mengategorikan penggunaan merek parfum Penggugat untuk mempromosikan parfum beraroma serupa milik Tergugat sebagai pelanggaran merek. Pengadilan mendasarkan putusannya pada penggunaan “merek kata” Penggugat oleh Tergugat tanpa izin dalam iklan promosi bukan sekedar deskripsi,

melainkan digunakan untuk tujuan pemasaran parfum Tergugat yang beraroma serupa dan penggunaan tersebut dapat menimbulkan hubungan/asosiasi antara merek Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya tidak ada. Berdasarkan asosiasi tersebut, Tergugat memperoleh keuntungan dari merek Penggugat.

Di Indonesia, penggunaan merek pihak lain baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek apabila pelaku usaha menggunakan merek pihak lain sebagai mereknya, baik itu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penggunaan merek pihak lain untuk mempromosikan merek pelaku usaha tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek, selama merek pihak lain yang digunakan untuk mempromosikan merek pelaku usaha tidak digunakan sebagai merek. Hal ini didasarkan pada pandangan beberapa ahli di Indonesia bahwa merek merupakan tanda yang melekat pada barang atau jasa.²⁴⁸ Berdasarkan hal ini dapat dimaknai bahwa penggunaan merek pihak lain oleh pelaku usaha (bukan pemilik merek) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dalam hal pelaku usaha tersebut menggunakan merek pihak lain tersebut sebagai mereknya dalam artian sebagai tanda pengenal/pembeda. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam hal

²⁴⁸ Lihat pandangan Ismail Rumadan bahwa merek melekat pada produk barang atau jasa dalam Ismail Rumadan. 2018. *Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jakarta. Lihat pula pandangan OK. Saidin bahwa merek merupakan sesuatu yang ditempelkan/dilekatkan pada suatu produk dalam OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 441-442.

penggunaan merek tersebut oleh pelaku usaha bukan sebagai tanda pengenal/pembeda dalam artian tidak dilekatkan pada produk, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran merek. Untuk dapat dikatakan pelanggaran merek maka pelaku usaha harus menggunakan merek pihak lain dan secara tegas melekatkan merek tersebut pada barangnya, tidak cukup apabila pelaku usaha memanfaatkan reputasi/nama baik atas merek pihak lain.

Berbeda halnya pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dalam hal ini beberapa ahli menafsirkan kata penggunaan merek bukan hanya sekedar merek yang melekat pada barang atau jasa, melainkan juga penggunaan merek pada iklan, nama domain, dan lain-lain.²⁴⁹ Hal ini juga terlihat dari banyaknya putusan Pengadilan yang memutus persoalan pelanggaran merek dalam hal merek pihak lain tersebut digunakan untuk mempromosikan merek pelaku usaha tersebut, baik itu dalam iklan komparatif (*comparative advertising*) maupun dalam iklan kata kunci/pencarian (*keyword advertising*).²⁵⁰ Hal ini menandakan

²⁴⁹ Lihat Mark Bartholomew, "Making a Mark in the Internet Economy: A Trademark Analysis of Search Engine Advertising", Oklahoma Law Review, Vol. 52 No. 2 2005, hlm. 218-220, URL: <https://digitalcommons.law.ou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1250&context=olr>, diakses pada 20 Januari 2022 pukul 07.28 WITA. Lihat pula Krystil McDowall, "A Critical Look At "Use" Under the Lanham Act", New York University Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, Vol 4 No. 2 Spring 2015, hlm. 250, 252, URL: URL: https://jipel.law.nyu.edu/wp-content/uploads/2015/05/NYU_JIPEL_Vol-4-No-2-2_McDowall_UseUnderLanhamAct.pdf, diakses pada 20 Januari 2022 pukul 08.49 WITA.

²⁵⁰ Di Amerika Serikat lihat kasus *Liquid Glass Enter. v. Dr. Ing. h.c.F.*, 8 F. Supp. 2d 398, 399 (D.N.J. 1998), *VersaTop Support Sys., LLC v. Ga. Expo, Inc.* 921 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2019). Di Uni Eropa lihat Putusan ECJ (First Chamber) dalam kasus C-323/09 *Interflora Inc. and Interflora British Unit v Marks & Spencer plc and Flowers Direct Online Ltd* pada 22 September 2011, Putusan General Court (Eighth Chamber) dalam kasus *You-Q BV v OHIM* pada 29 Maret 2012 yang kemudian diputus oleh ECJ (Seventh

bahwa negara Amerika Serikat maupun Uni Eropa memperluas makna penggunaan merek dalam artian merek bukan hanya sebagai tanda pengenal/pembeda yang melekat pada produk, melainkan juga penggunaan merek yang berkaitan dengan penjualan, penawaran, distribusi, atau iklan suatu produk.

Sering kali kita melihat merek pihak lain digunakan oleh pelaku usaha dimana saja dan kapan saja, misalnya dalam laporan berita, iklan perbandingan, label, dan lain-lain.²⁵¹ Saat ini banyak perusahaan menggunakan merek pihak lain dalam iklan untuk mempromosikan barang atau jasa mereka. Penggunaan merek tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena di luar negeri hal tersebut mungkin dapat dikategorikan melanggar undang-undang merek maupun undang-undang periklanan.²⁵² Di luar negeri khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa, penggunaan merek pihak lain tanpa persetujuan untuk tujuan periklanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek atau tidak bergantung

Chamber) dalam kasus C-294/12 P pada 14 Mei 2013, putusan *Court of Appeal (Civil Division) on Appeal from The High Court of Justice Chancery Division (Intellectual Property)* dalam kasus A3 2016 1801 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Technoport London Ltd & Anor pada 21 Juni 2017 (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Technoport London Ltd & Anor [2017] EWCA Civ 779).

²⁵¹ Jerre B. Swann, Jr., *Third Party Trademarks: Fair Use or Foul?*, URL: <https://www.fr.com/third-party-trademarks-fair-use-or-foul/>, diakses pada 12 Desember 2021 pukul 11.42 WITA.

²⁵² Gowling WLG, *Use of Third Party Brands: Dos and Don'ts in Social Media and Advertising*, URL: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2020/use-of-third-party-brands-in-advertising/>, diakses pada 13 Desember 2021 pukul 20.57 WITA.

pada apakah penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*).²⁵³

Penggunaan yang wajar umumnya memungkinkan penggunaan merek secara deskriptif tentang jenis, kualitas, kuantitas, tujuan, nilai, waktu produksi barang, bahan baku utama, fungsi, berat atau karakteristik lain dari barang atau jasa. Termasuk pula penggunaan merek pihak lain dalam iklan perbandingan (*comparative advertising*), parodi dan penggunaan merek secara non-komersial misalnya dalam artikel akademik, laporan media, dll.²⁵⁴ Dalam hal penggunaan merek pihak lain dilakukan dengan iktikad baik secara deskriptif atau cara lain di luar tujuan komersial, maka penggunaan tersebut tidak melanggar hak-hak pemilik merek.²⁵⁵

Penting untuk merujuk pada kasus-kasus di atas bahwa sekalipun Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat yang menggunakan merek Penggugat dalam iklan untuk mempromosikan parfum Tergugat yang beraroma serupa sebagai pelanggaran merek, namun Pengadilan tersebut tidak mendasarkan putusannya pada merek aroma dalam parfum beraroma serupa.

²⁵³ Kraig Baker dan Jeffrey Carter, *United States: Can someone use your marks in ads without permission?*, hlm. 110, URL: https://www.dwt.com/files/Uploads/Documents/Publications/Baker_Carter_WTR57.pdf, diakses pada 12 Desember 2021 pukul 12.38 WITA.

²⁵⁴ International Trademark Association, *Fair Use of Trademarks (Intended for a Non-Legal Audience)*, URL: <https://www.inta.org/fact-sheets/fair-use-of-trademarks-intended-for-a-non-legal-audience/>, diakses pada 12 Desember 2021 pukul 15.04 WITA.

²⁵⁵ David Bond, *Using third party brands in online comparisons*, URL: <https://www.fieldfisher.com/en/insights/using-third-party-brands-in-online-comparisons>, diakses pada 14 September 2021 pukul 10.40 WITA.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aroma merupakan merek yang termasuk dalam merek non-tradisional. Beberapa negara telah mengakui merek non-tradisional seperti aroma, misalnya di Amerika dan Uni Eropa. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam penggunaan aroma terbukti dapat meninggalkan kesan yang mendalam pada konsumen sehingga dapat menjadi tanda pengenal/pembeda. Namun terdapat kendala baik secara fisik maupun prosedural dalam hal aroma didaftar sebagai merek. Beberapa pertimbangan tersebut didasarkan pada:²⁵⁶

1. Sebagai objek, aroma tidak stabil. Aroma terdiri dari zat kimia yang tidak sepenuhnya stabil, sehingga dapat berubah seiring perkembangan waktu. Selain itu tempat, suhu, ketinggian, dan konsentrasi berbeda, juga mempengaruhi aroma. Sehingga aroma sebagai merek sulit untuk diidentifikasi.
2. Aroma merek bersifat subjektif, dalam artian identifikasi maupun deskripsi aroma bergantung pada setiap individu. Setiap individu memiliki sensitivitas dan identifikasi yang berbeda terhadap bau, sehingga sulit untuk mengukur standar pendaftaran merek aroma.
3. Aroma tersebut harus bersifat non-fungsional. Aroma yang dapat didaftarkan sebagai merek hanya aroma yang tidak memiliki peran signifikan dalam produk tersebut. Misalnya, pada tahun 1996

²⁵⁶ Fu Shuju, 2021, "New Challenge on Intellectual Property: Smell Trademark", Proceedings of the 2021 International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2021), Vol. 178, hlm. 466, URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icemed-21/125957360>, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 09.17 WITA.

Inggris memberikan perlindungan merek atas aroma bunga mawar untuk ban yang diajukan oleh perusahaan asal Jepang (*Sumitomo Rubber Co.*) dan pada tahun 1999 OHIM mendaftarkan merek atas aroma rumput yang baru dipotong untuk bola tennis sebagai CTM yang diajukan oleh perusahaan asal Belanda (*Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*).

Terkait aroma parfum sebagai merek hingga saat ini tidak dapat didaftarkan sebagai merek, sekalipun di negara-negara yang telah mengakui merek aroma. Hal ini disebabkan karena aroma parfum tidak memenuhi persyaratan non-fungsional, dalam artian aroma tersebut bersifat fungsional dan memegang peranan penting dalam produk tersebut.²⁵⁷ Misalnya Chanel pada tahun 1994 mengajukan permohonan pendaftaran merek ke *UK Register Office* untuk aroma parfum Chanel No 5, namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan aroma tersebut merupakan sifat dari barang tersebut (memiliki fungsi esensial).²⁵⁸

²⁵⁷ Eric C. Turnbull, *Yes, You Can Trademark Smells, But It's Not Easy*, URL: <https://www.orld.com/intellectual-property/2018/04/13/yes-can-trademark-smells-not-easy/>, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 09.31 WITA. Lihat pula Zarley Law, *Can I Trademark A Scent?*, <https://www.zarleylaw.com/can-i-trademark-a-scent/>, diakses pada 21 Januari 2022 pukul 09.45 WITA.

²⁵⁸ Chanel No. 5 merupakan parfum legendaris dunia dan telah menarik perhatian industri kecantikan dan konsumen sejak diciptakan pada tahun 1921. Dalam permohonannya Chanel mendeskripsikan parfumnya dengan "scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet, and musk."