

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih dan karuniaNya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN MEREK NON-TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalam nya kepada Prof. Dr. Bintan R. Saragih S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sekaligus sebagai Promotor, yang dengan sabar telah memberikan panduan dan masukan terhadap penyusunan naskah disertasi ini. Kemudian kepada Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ko-Promotor, dan sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bimbingan dan pengayaan dari mula sampai dengan saat penyelesaian disertasi ini.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. (HC) Ir. Jonathan Parapak M.Eng. Sc., yang juga menjadi Ketua Penguji Sidang Terbuka, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan. Ucapan terima kasih juga kepada tim penguji, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., Prof. Dr. Johanes Basuki, M.Psi., Prof. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., Prof. Dr. Eduard Hahuli S.H., LL.M., dan Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., MHA., yang memberikan masukan kritikan terhadap disertasi ini berikut saran perbaikannya. Tak terlupakan, ucapan terima kasih kepada para nara sumber didalam dan diluar negeri yang secara tulus telah memberikan referensi dan masukan-masukan berharga untuk penyusunan disertasi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya, dan kepada segenap sanak saudara yang telah memberikan support baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua rekan-rekan sejawat yang berada di dalam dan di luar negeri yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini dengan tenang.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa disertasi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala koreksi, saran dan masukan sangat diharapkan untuk dapat memperkaya materi serta substansi penelitian. Kiranya disertasi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang HAKI di Indonesia.

Jakarta, 30 Agustus 2017

Kurnadi Hadikusumo

DAFTAR ISI



halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.1.1. Tinjauan Sejarah Perlindungan Merek.....	4
1.1.2. Tinjauan Perkembangan Merek dan Perdagangan Internasional.....	8
1.1.3. Perkembangan Undang-Undang Merek di Indonesia....	13
1.2. Perumusan Masalah	51
1.3. Tujuan Penelitian.....	52
1.4. Manfaat Penelitian.....	53
1.5. Keaslian Penelitian.....	54
1.6. Sistematika Penelitian.....	55
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	57

2.1.1. Teori Hukum Alam	57
2.1.2. Teori Negara Kesejahteraan.....	60
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	66
2.1.4. Teori Keadilan.....	69
2.1.5. Teori Sistem Hukum	72
2.2. Kerangka Konsepsional	75
2.2.1. Formalitas dan Pembatasan Substantif Merek.....	75
2.2.1.1. Syarat “Daya Pembeda” (<i>Distinctiveness</i>)....	77
2.2.1.2. Pembatasan Deskripsi Produk/Jasa.....	84
2.2.1.3. Konfigurasi Substansi Merek yang Dilindungi	88
2.2.2. Perkembangan Merek Secara Fungsional.....	94
2.2.2.1. Identifikasi dan Representasi	94
2.2.2.2. <i>Secondary Meaning</i> pada Merek.....	99
2.2.2.3. Karakter yang Khas pada Barang/Jasa.....	102
2.2.3. Pengaturan Merek Non-tradisional dalam Konvensi	
Internasional.....	106
2.2.3.1. Batasan Merek dan Merek Non-Tradisional.	106
2.2.3.2. <i>Trade Dress</i> dan <i>Character Merchandising</i> .	112
2.2.3.3. Merek <i>Sound</i> , <i>Smell</i> dan <i>Shape</i>	115

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	121
3.2. Pendekatan Penelitian	125
3.3. Bahan Hukum	127
3.3.1. Bahan Hukum Primer	127
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	128

3.3.3. Bahan Hukum Tersier	128
3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	129
3.5. Metode dan Sifat Analisa Bahan Hukum.....	130
3.5.1. Metode Pendekatan.....	130
3.5.2. Sifat Analisis.....	134
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Kajian atas Pengaturan, Pengakuan, Pendaftaran dan Perlindungan Merek Non-Tradisional dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	136
4.1.1. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Sistem Hukum Internasional.....	140
4.1.1.1. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Konvensi Paris	145
4.1.1.2. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Persetujuan <i>TRIPS</i>	153
4.1.1.3. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam <i>Trademark Law Treaty</i>	156
4.1.2. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Sistem Hukum Nasional	156
4.1.2.1. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan	158
4.1.2.2. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992	

tentang Merek	160
4.1.2.3. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek	162
4.1.2.4. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	163
4.1.2.5. Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	165
4.1.3. Tumpang Tindih Aturan Perlindungan Merek Non Tradisional di Indonesia	167
4.1.3.1. Karakteristik Merek Suara dan Perlindungan Hak Cipta	171
4.1.3.2. Bentuk Kemasan Produk dan Perlindungan Desain Industri	177
4.1.3.3. Kandungan Aroma dan Deskripsi Teknologi	180
4.1.4. Pengaturan Mengenai Kemasan (<i>Packaging</i>) dan Bentuk Produk (<i>Shape of Goods</i>) di Beberapa Negara	184
4.1.4.1. Indonesia	184
4.1.4.2. Australia	185
4.1.4.3. Jepang	186
4.1.4.4. Amerika Serikat	187

4.1.4.5. Rusia	187
4.1.5 Konsep <i>Passing Off Actions</i> , Perbuatan Melawan Hukum, dan Tuntutan Ganti Rugi dalam Kasus Pelanggaran Merek Non-Tradisional	189
4.2. Pelaksanaan Perlindungan Merek Non-Tradisional di Indonesia dan Beberapa Negara Lain	198
4.2.1. Implementasi Perlindungan Hukum Merek Non-Tradisional di Indonesia.....	204
4.2.2. Implementasi Perlindungan Hukum Merek Non-Tradisional di Negara Lain	207
4.2.2.1. Merek Suara	208
4.2.2.1.1. Di Uni Eropa	208
4.2.2.1.2. Di Amerika Serikat	213
4.2.2.1.3. Di Rusia	218
4.2.2.1.4. Di India	219
4.2.2.1.5. Di Jepang	220
4.2.2.1.6. Di Singapura	222
4.2.2.2. Merek Aroma	224
4.2.2.2.1. Di Uni Eropa	224
4.2.2.2.2. Di Amerika Serikat	226
4.2.2.2.3. Di Rusia	228
4.2.2.2.4. Di India	229
4.2.2.2.5. Di Jepang	230
4.2.2.2.6. Di Singapura	230

4.2.2.3. Merek Bentuk.....	231
4.2.2.3.1. Di Uni Eropa	231
4.2.2.3.2. Di Amerika Serikat	233
4.2.2.3.3. Di Rusia	234
4.2.2.3.4. Di India	235
4.2.2.3.5. Di Singapura	236
4.2.2.4. Merek <i>Touch</i>	238
4.2.2.4.1. Di Uni Eropa	238
4.2.2.4.2. Di Amerika Serikat	238
4.2.2.5. Merek <i>Taste</i>	239
4.2.2.5.1. Di Uni Eropa	239
4.2.2.5.2. Di Amerika Serikat	240
4.2.3. Analisa Kasus-Kasus yang Menonjol	242
4.2.3.1. <i>Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt</i> (Case C-273/00,[2002] ECR I-11737 (ECJ Dec. 12, 2002)).....	242
4.2.3.2. <i>In re Clarke</i> , 17 USPQ2d 1238, 1239-40 (TTAB 1990)	248
4.2.3.3. <i>Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Remington Consumer Products Ltd.</i>	250
4.2.3.4. Analisis	253
4.3 Kebutuhan Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Upaya dalam Upaya Menyelaraskan Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia	260

4.3.1. Tuntutan Kebutuhan dalam Dunia Perdagangan	260
4.3.2. Akomodasi Pengaturan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	269
4.3.3. Arah Kebijakan Pengaturan	275
4.3.3.1. Lingkup Keterbatasan Sesuai Realitas Saat Ini	282
4.3.3.1.1. Merek Warna dan Merek Posisi Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	283
4.3.3.1.1.1. Merek Warna.....	283
4.3.3.1.1.2. Merek Posisi.....	287
4.3.3.1.2. Instrumen Pendukung Undang- Undang	294
4.3.3.1.3. Masyarakat	300
4.3.3.2. Lingkup Diperluas untuk Antisipasi Kebutuhan Mendatang	304
4.3.4. Dasar Pembetulan Pengaturan Pendaftaran Merek Non-Tradisional	308
4.3.5. Prinsip-Prinsip Perlindungan: Adil, Manfaat, Pasti	313
4.3.5.1. <i>Depletion Theory</i>	316
4.3.5.2. <i>Shade Confusion Theory</i>	318
4.3.5.3. <i>Functionality Theory</i>	319

4.3.6.	Objek Perlindungan: Perluasan dan Konsisten dengan Konsep Merek	321
4.3.7.	Sistem Pendaftaran Merek Non-Tradisional.....	324
4.3.8.	Gagasan Penormaan Prinsip Perlindungan Merek Non-Tradisional	330
4.3.8.1.	Definisi	330
4.3.8.2.	Lingkup Pengaturan	331
4.3.8.3.	Pendaftaran: Persyaratan dan Pemeriksaan..	332
4.3.8.4.	Penegakan Hukum Merek Non-Tradisional .	334
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	335
5.1.1.	Kajian atas Pengaturan, Pengakuan, Pendaftaran dan Perlindungan Merek Non-Tradisional dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	335
5.1.2.	Pelaksanaan Perlindungan Merek Non-Tradisional Di Indonesia dan Beberapa Negara Lain	336
5.1.3.	Kebutuhan Pengaturan Merek Non-Tradisional dalam Upaya Menyelaraskan Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia	338
5.2.	Saran	339
DAFTAR PUSTAKA		344
APPENDIX		354
RIWAYAT HIDUP		357

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1	GERGAJI STIHL	HALAMAN 284
GAMBAR 4.2	WARNA KEMASAN VANISH	HALAMAN 284
GAMBAR 4.3	POSISI MEREK <i>LEVI STRAUSS & CO</i>	HALAMAN 287
GAMBAR 4.4	POSISI WARNA <i>LLOYD SHOES</i>	HALAMAN 290
GAMBAR 4.5	POSISI TIGA GARIS <i>ADIDAS</i>	HALAMAN 290
GAMBAR 4.6	<i>INTERIOR DESIGN APPLE STORES</i>	HALAMAN 291
GAMBAR 4.7	WARNA SOLE MERAH SEPATU MEREK <i>Semelle de chaussure de couleur rouge</i>	HALAMAN 292
GAMBAR 4.8	WARNA SOLE MERAH BUATAN <i>Semelle</i> DIPANDANG DARI SAMPING	HALAMAN 292