

**BATASAN PENDAFTARAN MEREK SUARA DALAM
PERBANDINGAN PADA SENGKETA MEREK SUARA
INTERNASIONAL**

Chaerul Tri Rizki Sembiring
Universitas Indonesia
email: chairultri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan dalam mencari batasanbatasan pendaftaran merek suara secara materiil yang belum terdapat dalam aturan nasional. Merek sebagai suatu pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya dimana secara waktu yang cukup lama bentuk utama dari suatu merek (sering disebut sebagai merek tradisional) adalah dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang secara umum dibedakan melalui pembeda visual atau berada dalam dua dimensi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dengan makin besarnya tingkat konsumtif dari masyarakat, mulai bermunculan merek sebagai pembeda dalam bentuk yang tidak lagi hanya visual (non tradisional) yang dapat berupa aroma (pada suatu produk wewangian), suara ataupun bentuk lainnya. Kemudian negara-negara dalam upaya mengakomodir atas kebutuhan merek non tradisional tersebut, maka menyusun treaty dimana memasukkan kebutuhan perlindungan atas merek non tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara yang juga kemudian mengupayakan perlindungan dalam merek non tradisional tentu mengakomodir dalam peraturan nasionalnya, akan tetapi sebagaimana Undang-Undang 20 Tahun 2016 masih dalam tatacara dan syarat pendaftaran merek non tradisional saja yang diatur, belum batasan merek non tradisional yang dapat didaftarkan khususnya dalam hal ini merek suara. Untuk itu dalam penulisan ini akan dikembangkan mengenai batasan pendaftaran merek suara yang dapat didaftarkan berdasarkan sengketa-sengketa pendaftaran merek suara yang telah ada dalam dunia internasional, dimana ditemukan beberapa pokok-pokok yang secara umum dilakukan pemeriksaan dalam pendaftaran merek yakni diperlukannya kreatifitas tertentu, terdapat atribut tambahan sebagai pembedaan, atau kemudian mengenai perizinan atau persetujuan dari pencipta merek tersebut.

Kata Kunci: Merek, Suara, Perlindungan, Distinctive.

Abstract

This research aims to explore the material limitations of registering sound trademarks that are not yet covered by national regulations. Trademarks traditionally have been in the form of visual differentiators such as images, logos, names, words, letters, numbers, or color combinations perceived visually or in two dimensions over a significant period. However, with increasing consumerism, non-traditional trademarks are emerging as differentiators, including scents (in fragrances), sounds, or other forms beyond visual elements. In response to the need for protection of non-traditional trademarks, countries have developed treaties incorporating provisions for such trademarks. Indonesia, as a country striving to protect non-traditional trademarks, accommodates these in its national regulations. However, under the 2016 Law, only the procedural and registration requirements for non-traditional trademarks are specified, lacking specific limitations for trademarks, especially sound trademarks. Therefore, this paper aims to develop criteria for the registration limitations of sound trademarks based on disputes over sound trademark registrations internationally. It identifies several general principles commonly applied in trademark registration examinations, such as the requirement for specific creativity, the presence of additional attributes as differentiators, or the need for permission or approval from the trademark creator.

Keywords: Trademark, Sound, Protection, Distinctive.

PENDAHULUAN

Merek sebagaimana dijelaskan World Trade Organization (WTO) didalam Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS) dijelaskan pada article 15.1 yang mendefinisikan sebagai¹: *Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark.* (segala bentuk tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan bentuk dari barang atau jasa yang dari yang satu dengan lainnya).

Kemudian sebagaimana ketentuan tersebut dilanjutkan oleh WTO mengenai yang termasuk sebagai merek diwujudkan dalam bentuk, “...in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs.”². Sehingga dari penjelasan tersebut maka merek baru dapat dikatakan sebagai suatu merek apabila dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kata-kata, huruf, angka, element figurasi lainnya (logo dan sebagainya) maupun kombinasi dari berbagai bentuk tersebut, yang dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Penjelasan tersebut yang kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk awal merek atau dikenal merek tradisional yang dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum.

Bahwa kemudian seiring perkembangan waktu, pembedaan suatu produk dengan produk yang lainnya berkembang, dimana merek hanya diwujudkan dalam suatu tampilan visual namun kemudian berkembang dengan adanya pembedaan dalam penggunaan panca indra lainnya yakni baik dengan suara, aroma atau sebagainya, yang kemudian dikenal sebagai suatu merek non tradisional. Hal ini kemudian sebagaimana juga kemudian dicoba diakomodir dalam masyarakat internasional sebagaimana telah diupayakan dalam Singapore Treaty on the Law of Trademarks pada 2006 yang kemudian pada pembuat kebijakan negara-negara untuk mengakomodir merek non tradisional dalam upaya perlindungan.³

Indonesia tentu sebagai negara yang dalam upaya mengikuti dengan penyesuaian atas aturan domestic dalam perkembangan merek. Telah ada paper atau jurnal juga yang kemudian menerangkan mengenai perkembangan perlindungan merek di Indonesia yang telah diakomodir, akan tetapi belum aturan yang telah ada dalam aturan Nasional Indonesia, masih belum dijelaskan batasan-batasan objek merek non tradisional yang dapat didaftarkan mengingat masih minimnya pendaftaran atau kebutuhan merek non tradisional.

Akan tetapi berbeda dengan merek yang diwujudkan dalam bentuk dua dimensi dimana bentuk, kesamaan atau batasan atau pembedaan dari merek yang didaftarkan dengan merek lainnya baik dalam bidang yang sama ataupun bidang yang berbeda terlihat secara jelas perbedaan ataupun kemiripannya, baik dalam bentuk atau penamaannya. Sehingga secara umum dalam kegiatan pendaftaran merek tersebut tidak begitu diperhatikan dalam syarat pendaftaran mengenai hal yang dikandung dalam merek tersebut secara materiil untuk membedakan dengan merek lainnya. Akan tetapi hal demikian tidak berlaku atau tidak dapat disamakan dengan merek suara.

Dalam pendaftaran merek suara, yang tidak memiliki panduan visual dalam melihat apakah terdapat perbedaan antara suatu merek yang didaftarkan dengan merek lainnya ataupun dengan suara yang muncul secara alamiah dalam kehidupan sehari hari, sehingga meskipun dalam aturan sering terdapat aturan formil pendaftaran akan tetapi kegiatan pendaftaran terhambat dalam upaya membedakan (*distinctiveness*) suara yang didaftarkan sebagai merek tersebut secara materiil.

Oleh karenanya dalam tulisan ini akan dicoba dijelaskan mengenai pengenaan batasan merek non tradisional yang dapat didaftarkan dalam pendaftaran merek agar terbebas dari

¹ World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*

² Ibid

³ Irene Calboli dan Martin Senftleben, *The Protection of Non Traditional Trademarks Critical Perspectives*, (Oxford University Press, 2018), 1

permasalahan dikemudian hari.

Sehingga dalam penulisan ini akan dirumuskan mengenai permasalahan: bagaimana batasan merek suara yang dapat didaftarkan di Indonesia berdasarkan penyelesaian sengketa merek suara yang telah diputus pada dunia Internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian normative yuridis, dimana dasar analisa dan penelitian berdasarkan kajian-kajian atas putusan-putusan atau pertimbangan putusan sebagai dasar hukum, hal ini sebagaimana juga dimaksudkan untuk menemukan intisari atas pertimbangan keputusan sengketa atau aturan yang berlaku pada suatu negara dalam kegiatan pendaftaran merek suara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Batasan Materi Dalam Pendaftaran Merek Suara

1. Sejarah Perkembangan

Merek sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas pada awalnya hanya mengadopsi mengenai desain dari visual baik dari nama, kata, angka, huruf, logo, dan atau kombinasinya yang mana kemudian seiring perkembangan berubah dan mengadopsi model merek non tradisional. Hal ini juga yang mempengaruhi definisi merek di Indonesia, dimana pada awal tahun 2000 dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan merek sebagai⁴: *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.*

Pada *Sixteenth Session of Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* atau sebagaimana dijelaskan sebelumnya Singapore Treaty on the Law of Trademarks yang dilaksanakan pada 13 November 2006, telah dibuka ruang mengenai perlindungan atas merek yang ada yakni dengan dibaginya 2 (dua) merek berupa merek visual yang terdiri dari: a. *Three-dimensional marks*; b. *Color marks*; c. *Holograms*; d. *Motion or Multimedia signs*; e. *Position marks*; dan f. *Gesture marks*, sedangkan pada merek non visual terdapat a. *Sound marks*; b. *Olfactory marks*; c. *Taste marks*; dan d. *Texture or feel marks*.⁵

Bahwa untuk itu dalam mencoba mengakomodir kebutuhan perlindungan merek non tradisional sebagaimana Singapore Treaty tersebut maka ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 diubah dan dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut dengan memberikan definisi baru mengenai merek yakni⁶:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Sehingga dalam aturannya di Indonesia telah mencoba mengakomodir suatu merek sebagai pembeda tidak hanya pada 2 (dua) dimensi namun lebih besar yakni pada 3 (tiga) dimensi. Namun sebagaimana terlihat dalam definisi tersebut masih ada bentuk merek non tradisional yang belum diakomodir di Indonesia.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁵ Yoga Saputra dan Yati Nurhayati, "Analisis Perlindungan Terhadap Merek Non-Tradisional Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2016", *Al'Adl, Volume XI Nomor 2*, (2019): 212

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Akan tetapi meskipun pada prinsipnya Indonesia telah mengakomodir pendaftaran merek dalam bentuk tiga dimensi namun hingga saat ini belum terdapat merek terdaftar dalam bentuk 3 (tiga) dimensi di Indonesia ataupun adanya sengketa mengenai merek dalam bentuk non tradisional, hal ini mengingat sebagaimana dijelaskan terhadap Undang-Undang 20 Tahun 2016 masih menyesuaikan dengan fakta dan situasi dari lapangan Indonesia yang mana juga masih terdapat bentuk merek non tradisional lainnya yang belum diakomodir.

Indonesia telah mengupayakan untuk mengakomodir mengenai pengembangan merek non-tradisional dalam perlindungan merek, akan tetapi dengan pertimbangan masih sulitnya menerapkan implementasi proteksi merek tersebut sebagaimana juga kendala pada negara berkembang lainnya, sehingga masih dibatasi atas perkembangan defisini mengenai merek yang dapat dilindungi di Indonesia terutama dalam hal media pendaftaran.⁷

Dalam perkembangannya dengan Indonesia kemudian telah memperluas jangkauan definisi mengenai merek dengan dunia 3 (tiga) dimensi pada suara dan hologram, maka perlu pemahaman lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa yang pernah terjadi dalam sengketa merek pada suara, hal ini sebagaimana juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 4 ayat (7) ditentukan: *Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.* Sehingga masih terbatas pada bidang notasi yang umumnya merupakan bidang musik ataupun rekaman suara yang membutuhkan alat bantu tertentu. Akan tetapi apa yang diatur didalam ketentuan tersebut masih dalam lingkup mengenai persyaratan formil atas pendaftaran merek suara saja, dan baik dalam penjelasan atas pasal tersebut maupun dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan turunan dari aturan tersebut belum menjelaskan mengenai notasi dan suara yang bagaimana yang dapat didaftarkan sebagai suatu merek suara.

2. Belum Ada Ketentuan Mengenai Penjabaran Materi Pendaftaran

Bahwa ketentuan yang mengatur secara materii atas pendaftaran merek yang dapat didaftarkan di Indonesia masih berlaku secara umum antara merek suara dengan merek-merek lainnya yakni sebagaimana diatur didalam pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Merek yang menentukan pada intinya merek tidak dapat didaftarkan sebagaimana pada pasal 16 seperti larangan bertentangan dengan ideology negara, memuat unsur yang dapat menyesatkan, memuat keterangan yang tidak sesuai, tidak memiliki daya pembeda, telah didaftarkan, merupakan nama umum, menirukan nama yang telah ada, atau nama terkenal lainnya, memiliki kesamaan dengan merek yang telah terdaftar atau merek terkenal lainnya dan lain sebagainya⁸. Namun ketentuan pasal tersebut masih didominasi dalam menentukan pembedaan (*distinctiveness*) yang secara materi atas merek dua dimensi dalam tulisan, gambar atau kombinasi warna, yang mana apabila diterapkan dalam merek suara tentu tidak berlaku sama. Hal ini dapat dilihat dalam pendaftaran merek dua dimensi seseorang dapat mendaftarkan merek dengan membuat latar belakang air terjun, akan tetapi ketika merek yang didaftarkan adalah merek suara berupa suara air terjun tentu nilai kesamaan atau kemiripan yang muncul akan berbeda terutama dalam makna pembedaan atas merek (*distinctiveness*).

Indonesia dalam persiapannya untuk menghadapi pendaftaran merek dalam bentuk non tradisional ataupun dalam persiapan menghadapi sengketa merek suara perlu memperhatikan mengenai keahlian khusus dalam bidang penyusunan suatu nada atau music yang dianggap dapat memberikan suatu pembeda atas produk, sehingga untuk itu dengan komponen tersebut perlu ada suatu identifikasi dalam bentuk pembeda (*distinctiveness*), yang dapat

⁷ Andry Setiawan, et al, "Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law)", *Journal of Indonesia Legal Studies Vol 2 Issue 02*, (2017): 128

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek*, Pasal 16 dan 17

dikategorikan⁹:

1. *Inherently distinctive* (berbeda secara lahiriah)
2. *Capable of becoming distinctive* (dapat dibedakan)
3. *Incapable of becoming distinctive* (tidak dapat dibedakan)

Pada waktu berjalan setelah dibukanya ruang bagi pendaftaran merek suara di Indonesia sejak 2016, telah ada beberapa upaya dalam kegiatan pendaftaran merek suara yang ada di Indonesia, akan tetapi sebagian atas pendaftaran merek suara tersebut menerima penolakan, sebagaimana dalam kasus pendaftaran merek suara Combiphar sebagaimana pendaftaran nomor D002017018614 yang ditolak dalam kegiatan pendaftaran merek suaranya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dimana hingga saat ini masih belum didapat materi atas penjelasan alasan penolakan tersebut namun berdasarkan pemahaman tulisan dimana penulis mengutip hasil pendaftaran tersebut diketahui nilai pembedaan (*distinctiveness*) atas merek suara yang didaftarkan tersebut masih belum secara tegas menyatakan merek yang didaftarkan pada merek suara tersebut¹⁰. Kemudian sebagaimana juga dalam kegiatan pendaftaran merek suara Hisamitsu yang juga mendaftarkan merek suaranya yang kemudian mengalami nasib berbeda dengan diterimanya atas merek suara yang didaftarkan yang meskipun juga terdapat kekurangan bahan pertimbangan putusan penerimaan akan tetapi dengan melihat hasil merek suara Hisamitsu yang dengan tegas menyebutkan nama merek adalah suatu materi pendaftaran merek suara tersebut¹¹.

Bahwa atas hal tersebut, meskipun terdapat kekurangan dalam materi pertimbangan atas penolakan atau penerimaan atas pendaftaran merek suara yang disebutkan tersebut, akan tetapi dengan jelas adanya perbedaan atas putusan baik dalam penolakan ataupun penerimaan atas pendaftaran merek suara yang didaftarkan meskipun keduanya masing-masing telah dilaksanakan dengan pemenuhan syarat formil menunjukkan adanya permasalahan yang fundamental dalam materi suara yang dapat didaftarkan sebagai merek suara di Indonesia. Sehingga dari berbagai permasalahan atas pendaftaran mengenai merek suara bisa dinyatakan tidak secara serta merta dengan pemenuhan keseluruhan syarat formil dalam pendaftaran merek suara dapat menerima pendaftaran merek tersebut. Untuk itu perlu memperhatikan materi suara yang didaftarkan sebagai merek dalam hal menjalankan tugas merek dalam membedakan dengan produk lain terutama produk sejenis dan melindungi baik bagi produsen maupun konsumen atas membedakan produk.

Dari penjelasan tersebut, maka secara umum sebagaimana tujuan dari merek adalah memberikan perlindungan atas suatu produk dengan membedakannya dengan merek lainnya, akan tetapi dalam ketentuan nasional belum ada penjelasan mengenai batasan atas merek suara yang bagaimana yang dapat didaftarkan agar terhindar dari sengketa yang ada dalam pendaftarannya. Dalam hal tersebut maka pendaftaran merek pada merek suara (*soundmark*) juga menjadi penting mengenai upaya atau unsur pembedaan dari suara lainnya yang ada, sehingga dalam hal ini terdapat beberapa batasan pembedaan (*distinctiveness*) merek sehingga dapat didaftarkan.

Batasan Pendaftaran Merek Suara Pada Putusan Sengketa Merek Internasional

Bahwa dalam memberikan batasan secara materii mengenai suara yang dapat didaftarkan sebagai merek selain sebagaimana diatur didalam pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 yang masih mengatur secara umum mengenai merek yang ditolak, untuk itu perlu dipahami mengenai nilai nilai materii dalam batasan merek suara yang dapat didaftarkan berdasarkan putusan putusan sengketa merek yang telah

⁹ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Airlangga University Press Surabaya, 2007), 163

¹⁰ Markus Yohanis Hage, "Perbandingan Registrabilitas Merek Suara Di Uni Eropa, Australia Dan Indonesia Serta Problematikanya", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.3, (Juli 2021): 347

¹¹ *Ibid*

ada sebelumnya. Dalam hal ini sengketa yang dijadikan patokan adalah sengketa pendaftaran merek yang terjadi diluar Indonesia yang dijadikan acuan dengan berbagai pertimbangan terutama dalam pemberian penjelasan secara materi mengapa suara yang didaftarkan tersebut ditolak ataupun diterima. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis akan menjelaskan mengenai beberapa pertimbangan materi yang seharusnya terdapat dalam merek suara yang didaftarkan sehingga dapat diterima:

1. Memiliki Rangkaian Suara Yang Membentuk Suatu Nada Dengan Kompleksitas Tertentu

Bahwa dalam perkembangan penerimaan suara sebagai salah satu merek non tradisional, salah satu putusan yang dianggap memiliki peranan penting dalam mendefinisikan Suara yang bagaimana yang dapat diterima sebagai suatu merek adalah dalam putusan *Shield Mark Bv v Jooist Kist*, dimana dalam pertimbangan hakim Uni Eropa saat itu¹²:

“..... trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that its representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. In the case of a sound sign, those requirements are not satisfied when the sign is represented graphically by means of a description using the written language, such as an indication that the sign consists of the notes going to make up a musical work, or the indication that it is the cry of an animal, or by means of a simple onomatopoeia, without more, or by means of a sequence of musical notes, without more. On the other hand, those requirements are satisfied where the sign is represented by a stave divided into measures and showing, in particular, a clef, musical notes and rests whose form indicates the relative value and, where necessary, accidentals”

Sehingga dari pertimbangan tersebut suara sebagai suatu merek dapat dianggap merepresentasikan sebagai merek dalam hal dapat direpresentasikan tidak hanya secara grafis namun juga secara suara yang terbagi dalam takaran-takaran yang jelas baik berupa kunci nada, notasi music dan lain sebagainya yang membentuk suatu nada.

Oleh karenanya dalam suatu pemahaman atau proses dalam pembuktian mengenai merek non tradisional dalam bidang suara, diperlukan kombinasi dari beberapa nada yang membentuk rima yang jelas. Hal ini sebagaimana juga pendapat Denis Croze yang menjelaskan dalam mengaplikasikan pembuktian merek suara diperlukan perwakilan dari tanda-tanda yang membentuk notasi music baik dalam bentuk rekaman analog atau digital atau kombinasinya.¹³

Mengenai pentingnya penggunaan nada yang terstruktur dan tidak hanya 1 pola saja dalam pendaftaran merek suara, juga terjadi pada kasus Tencent yang mendaftarkan merek suara pada aplikasi bernama QQ, dimana terkenal dengan bunyi dan getaran “Di Di Di Di Di Di Di DI” yang cukup terkenal pada pemberitahuan aplikasi pesan singkatnya yakni QQ sebagai merek suara, namun akan tetapi pendaftaran tersebut ditolak dengan pertimbangan kurangnya pembedaan dikarenakan suara tersebut sederhana dan tidak cukup kreatif sehingga pengguna akan segera mengenal suara tersebut sebagai suara aplikasi QQ.¹⁴ Dari

¹² Europe Union, “Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003. *Shield Mark BV v Joost Kist* h.o.d.n. Memex.” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283> diakses pada 29 April 2024

¹³ Denis Croze, “Making a Large Universe Visually Perceptible: The Development of Non-Traditional Marks in WIPO Treaties”, dalam *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, (Oxford University Press 2018), 31

¹⁴ Haochen Sun, “Protecting Non-Traditional Trademarks in China: New Opportunities and Challenges”, dalam *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, (Oxford University Press 2018), 188

kasus tersebut maka dapat dipahami meskipun dalam pendaftaran merek diterima tidak harus sebagai suatu rangkaian musik namun juga dapat non music akan tetapi tetap diperlukan adanya suatu nilai kreatifitas ataupun kompleksitas tertentu yang dapat dibedakan dari suara umum yang terjadi.

Penggunaan kompleksitas nada dalam pendaftaran suara sebagai merek, pada praktik dan prinsipnya hingga saat ini tidak ada yang menentukan mengenai tingkat kesulitan atau kompleksitas dari nada yang disusun, atau mengenai berapa lama kah suara atau nada sehingga dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam pendaftaran “Tadum” Netflix sebagai bagian merek suara, panjangnya nada hanya selama 3 detik yang kemudian diterima sebagai suatu merek suara. Pada praktik pengaturan negara mengenai syarat pendaftaran merek ada yang mengatur mengenai batas maksimal suara yakni seperti dalam aturan merek India pada Trademark Rules 2017 menetapkan tidak boleh lebih dari 30 detik¹⁵, namun dalam aturan Indonesia belum diatur mengenai batas atas atau bawah mengenai durasi suara sebagai suatu merek.

2. Terdapat Nilai Tambah Pembedaan Terutama Dalam Pendaftaran Suara Yang Menggunakan Suara Lahir Secara Alamiah

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, dalam pertimbangan kasus pendaftaran merek suara antara Shield Mark Bv v Jooist Kist, salah satu point pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah¹⁶:

In the case of a sound sign, those requirements are not satisfied when the sign is represented graphically by means of a description using the written language, such as an indication that the sign consists of the notes going to make up a musical work, or the indication that it is the cry of an animal, or by means of a simple onomatopoeia, without more, or by means of a sequence of musical notes, without more.

Sehingga dari pertimbangan tersebut maka dipahami meskipun suara yang didaftarkan memiliki unsur suara yang timbul secara alamiah atau tiruan dari suara alamiah tersebut tanpa diikuti dengan suatu irama musical atau tanda music atau disertai gambar yang merepresentasikan bentuk suara tersebut maka belum dapat memenuhi kebutuhan sebagai suatu merek suara yang dapat didaftarkan.

Bentuk lain dalam pendaftaran merek suara yang dikarenakan lahir secara alamiah saja sehingga memiliki kesulitan dalam pembedaan (*distinctiveness*) adalah dalam sengketa penolakan pendaftaran merek Ardagh Metal Beverage Holdings v EUIPO T-668/19, dimana pendaftaran merek tersebut ditolak dikarenakan meskipun terdiri dari rangkaian nada pembukaan kaleng, kemudian diikuti dengan suara desisan air akan tetapi dikarenakan meskipun terdapat jeda dalam pembukaan kaleng dengan diikutin dengan hening beberapa saat dan kemudian diikuti suara desisan air yang ada pada rima tertentu, akan tetapi dikarenakan suara tersebut belum cukup membedakan dengan suara alamiah yang muncul dalam pembukaan kaleng pada minuman-minuman kaleng lainnya maka pendaftaran merek suara tersebut kemudian ditolak, dimana dalam pertimbangannya juga diberikan penjelasan pada merek suara yang menggunakan suara pembukaan kaleng tersebut tidak terdapat suara yang menyebutkan atas merek minuman kaleng tersebut.¹⁷

Merek suara lain yang kemudian dalam pendaftarannya memberikan atribut pendamping pada dimensi yang berbeda agar terdapat perbedaan (*distinctiveness*) sebagai

¹⁵ “Trade Marks”, <https://ipindia.gov.in/TM-Rules-2017.htm> diakses pada 3 Juni 2024

¹⁶ Europe Union, “Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003. Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex.” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283> diakses pada 29 April 2024

¹⁷ Maria Koval, “A can opening cannot be a sound mark, European court rules”, <https://trademarklawyermagazine.com/an-update-on-sound-marks-with-maria-koval/> diakses pada 3 Juni 2024

suatu merek. Dalam beberapa hal pendaftaran merek dengan suara yang kemudian menjadi salah satu atribut satu kesatuan merek yang utuh atau yang kemudian dikenal juga sebagai suatu kombinasi, hal ini sebagaimana dalam pendaftaran merek MGM. MGM mencoba memasukkan suara raungan singa sebagai bagian merek yang seringkali didengar diawal film-film yang berada dibawah naungan industry hiburan MGM tersebut.

Dalam kasus MGM yang menggunakan raungan singa sebagai bagian merek yang terdaftarnya pada awalnya mengalami penolakan oleh pemerintah Kanada dikarenakan umumnya sifat suara raungan singa tersebut, akan tetapi dalam upaya yang kemudian diajukan MGM pada Federal Court kemudian menerima pendaftaran merek MGM termasuk suara singa sebagai suatu merek utuh. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hakimnya pendaftaran merek MGM dengan suara Singa dilakukan tidak hanya menggunakan suara singa saja namun kemudian dibarengi dengan gambar tertentu yang merepresentasikan bentuk suara tersebut dan diikuti dengan adanya instrument music sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hal ini yang kemudian juga menjadi perubahan dalam Canada dalam penerimaan merek suara dimana memberikan ketentuan dalam pendaftaran merek suara¹⁸:

The application for the registration of a trademark consisting of a sound should:

1. *state that the application is for the registration of a sound mark;*
2. *contain a drawing that graphically represents the sound;*
3. *contain a description of the sound; and*
4. *contain an electronic recording of the sound.*

Sehingga pada prinsipnya suara yang dijadikan suatu merek tidak hanya berdiri sendiri dalam satu sisi saja. Dalam pendaftaran merek suara MGM yang diikuti dengan bentuk penggambaran suara diterima oleh Canada sebagai suatu merek suara. Untuk itu dalam memberikan pembedaan (*distinctiveness*) atas pendaftaran suara sebagai suatu merek dapat didampingi gambar yang mewakili suara tersebut beserta dengan deskripsinya.

Ketentuan mengenai penggunaan atribut pendukung sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri, dimana telah ditentukan mengenai aturan kombinasi dari merek suara dan gambar sebagai suatu merek yang dapat didaftarkan. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut belum ditentukan mengenai persyaratan formil pendaftaran ataupun mengenai termasuk jenis merek apakah mengenai kombinasi merek yang didaftarkan tersebut, sehingga masih banyak terdapat celah-celah hukum yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari atas merek. Hal serupa juga menjadi permasalahan dalam materi pembedaan antara merek sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dimana tidak menjelaskan mengenai unsur pembedaan (*distinctiveness*) atas merek kombinasi apakah dilihat dalam salah satu unsur saja atau merupakan keseluruhan unsur kesamaan.

Dari kedua kasus sengketa atas pendaftaran merek sebagaimana dicontohkan diatas maka dapat dilihat pada kegiatan pendaftaran merek suara terutama dalam penggunaan suara-suara yang selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari pada prinsipnya tidak serta merta kemudian ditolak akan tetapi atas hal ini diperlukan suatu nilai pembeda (*distinctiveness*) atas pendaftaran merek suara tersebut. Perbedaan sebagaimana disebutkan dalam kasus *Ardagh Metal Beverage Holdings v EUIPO* dimana dapat dilaksanakan melalui penyebutan nama merek produk yang mengiringi atau mengikuti merek suara yang didaftarkan ataupun menggunakan gambar situasi atas merek suara yang didaftarkan tersebut sebagaimana Kasus MGM.

¹⁸ “Trademark consisting of sound”, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/practice-notice/archived-trademark-consisting-sound> diakses pada 1 Juni 2024

Bahwa atas hal tersebut maka dapat dipahami dalam pendaftaran merek meskipun berasal dari rangkaian kegiatan yang terjadi alamiah akan tetapi dalam hal pada merek yang didaftarkan tersebut tidak ada ciri khusus yang menjadikan suatu *distinctiveness*, maka merek tersebut akan tetap ditolak, begitu juga sebaliknya apabila suara merek terdapat unsur pembeda yang mengiringi atas suara yang didaftarkan tersebut baik dalam suara lainnya (penyebutan nama merek) ataupun dengan adanya gambar ilustrasi dapat memberikan perbedaan sehingga menjadikan pertimbangan dalam penerimaan merek.

3. Terdapat Persetujuan Pencipta

Batasan ini merupakan suatu hal yang berada dalam batasan hubungan terciptanya merek yang akan didaftarkan tersebut, Mengingat sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya pada kegiatan pendaftaran merek suara diperlukan adanya suatu kompleksitas atau karya yang lahir dengan menciptakan perbedaan dari merek lainnya. Untuk itu tentu saja dalam penyusunan rima atau nada tidak serta merta muncul begitu saja, sehingga memerlukan adanya suatu penciptaan atau penyusunan yang sedemikian rupa yang memerlukan kekayaan intelektual dalam pembentukannya. Oleh karenanya rangkaian suara sebelum terjadi suatu merek tidak lepas dengan peran pencipta termasuk dalam penciptaan merek suara. Penulis pada hal ini ingin mengangkat suatu hal yang bersifat formil namun juga secara fundamental adalah hal materiil yang cukup penting dalam suatu kegiatan pendaftaran merek, khususnya bagi merek suara yang lebih mudah dikenal dalam media karya seni lainnya.

Dalam kaitan antara merek dengan hak cipta, dalam hal ini berasal dari hak eksklusif yang dimiliki pencipta nada yang akan didaftarkan sebagai suatu merek, dimana didalam hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yang mana meskipun pada prinsipnya hak ekonomi dapat dialihkan, akan tetapi atas hak moral tidak dapat dialihkan dan mengikat lahiriah kepada pencipta, terutama dalam mengawasi penggunaan nada yang diciptakan tersebut untuk kebutuhannya¹⁹.

Untuk itu dalam pemahaman penciptaan merek suara yang sering terjadi dalam suatu produk yang mengiklankan dengan menggunakan *jingle*, maka meskipun pada prinsipnya pemberi kerja yakni perusahaan yang meminta untuk disusun nada atau *jingle* tersebut memiliki hak atas ekonomi atas suara atau nada yang akan didaftarkan, hak moral tetap melekat kepada pencipta nada atau *jingle* yang akan didaftarkan sebagai merek tersebut. Oleh karenanya izin pencipta terutama dalam hal pendaftaran merek suara baik dilaksanakan dalam suatu kontrak kerja dari pengusaha ataupun perusahaan yang menggunakan jasa pencipta merek suara tersebut ataupun dari bentuk izin lainnya, terutama apabila merek suara yang didaftarkan berasal dari bagian lagu ataupun suara dari karya lainnya seperti film, maka adalah suatu kebutuhan materiil yang penting atas izin pencipta suara tersebut.

Hal ini juga berfungsi untuk membuka ruang bagi pendaftaran merek suara yang berasal dari suatu produk karya yang telah ada sebelumnya, baik dalam dunia perfilman ataupun lagu-lagu yang telah diciptakan sebelumnya. Dengan adanya ruang penggunaan produk-produk turunan ataupun derivative lainnya atas suatu karya seni sebagai merek suara, maka akan memberikan kesempatan nilai lebih secara ekonomi bagi pencipta karya tersebut dalam memberikan nilai ekonomi tambahan ataupun dalam melestarikan karyanya pada bentuk promosi produk sebagai suatu merek.

India sebagai salah satu negara yang juga kemudian membuka dalam pendaftaran suara sebagai suatu merek kemudian memberikan ketentuan dalam aturan merek dimana selama

¹⁹ Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, dan Serlly Waileruny, "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek", *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2*, (Desember 2021), 148

pemilik hak cipta memberikan izinnnya maka pendaftaran merek dapat dilakukan²⁰. Contoh nyata penggunaan bagian lagu atau film sebagai merek dapat dilihat dari pendaftaran teriakan Pitbull dari lagunya yang kemudian didaftarkan sebagai merek rumah musik rekamannya.²¹ Sehingga meskipun dari contoh atas sengketa pendaftaran merek suara terutama penggunaan pencipta sendiri atau konsumsi sendiri menjadikan karyanya sebagai suatu *brand* atau merek, akan tetapi pemahaman mendasar kebutuhan pemenuhan materiil mengenai izin pencipta adalah suatu hal yang wajib dipenuhi.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa diatas, Dalam hal ini terdapat beberapa indikasi yang dapat dipahami sebagai batasan-batasan secara materiil dalam penggunaan suara yang didaftarkan sebagai suatu merek sebagaimana telah berjalan dalam sengketa pendaftaran merek suara internasional yakni:

- 1) Memiliki Rangkaian Suara Yang Membentuk Suatu Nada Dengan Kompleksitas Tertentu
- 2) Terdapat Nilai Tambahan Pembedaan Terutama Dalam Pendaftaran Suara Yang Menggunakan Suara Lahir Secara Alamiah
- 3) Terdapat Persetujuan Pencipta

Sehingga dapat dipahami suara masih memerlukan perjalanan panjang terutama dalam pengaplikasiannya sebagai suatu merek yang dimulai dari pendaftaran merek itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sifatnya yang secara umum *non-visual* sehingga terdapat permasalahan-permasalahan yang masih dapat muncul di kemudian hari, mulai dari berapakan panjang minimal atau maksimal suara yang dapat didaftarkan sebagai merek²² dikarenakan beragamnya suara yang dikenal identik sebagai bagian produk.

Kebutuhan penentuan batasan dalam pendaftaran merek dalam bentuk suara sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian dapat dipahami, dalam hal pemberian pembedaan maka diperlukan kreatifitas baik dari penciptaan atau penyusunan agar suara yang didaftarkan tersebut terdapat keunikan tersendiri. Hal ini juga sebagaimana maksud dalam keberadaan merek sendiri yakni memberikan perlindungan baik terhadap produk maupun pada konsumen dengan adanya pembedaan atas pengenalan suatu produk tersebut. Unsur pembedaan ini juga yang menciptakan keunikan situasi dalam mendaftarkan merek, dimana dalam beberapa skenario merek suara justru tidak didaftarkan sendiri namun juga dapat didaftarkan dengan adanya atribut pengenalan merek yang mendukung seperti gambar yang menceritakan suara tersebut.

Unsur penting lainnya yakni dalam merek yang berlaku secara umum sebagai bentuk ciptaan kreatifitas, yakni tidak lepas dengan hak-hak pencipta atas ciptaan mereknya tersebut, dimana tetap terdapat hak moril atas merek yang didaftarkan. Hal ini juga untuk menciptakan hak pencipta dalam melindungi penggunaan atas ciptaannya tersebut.

²⁰ Shradha Rajgiri dan Anita Bharathi, "Sound Marks in India: Exploring non-conventional branding", <https://www.barandbench.com/law-firms/view-point/sound-marks-in-india-part-ii-exploring-the-non-conventional-branding> diakses pada 2 Juni 2024

²¹ Baker Hostetler, "Rapper Pitbull Receives Trademark Registration for "EEEEEEYOOOOO!" Sound Mark", <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b7d585c9-bcff-4c00-a3a2-3177138d7c6e> diakses pada 2 Juni 2024

²² Denis Croze, "Making a Large Universe Visually Perceptible: The Development of Non-Traditional Marks in WIPO Treaties", dalam *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, (Oxford University Press 2018), 23

DAFTAR PUSTAKA

- Calboli, Irene dan Martin Senftleben, *The Protection of Non Traditional Trademarks Critical Perspectives*, Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Croze, Denis, "Making a Large Universe Visually Perceptible: The Development of Non-Traditional Marks in WIPO Treaties", *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, 13-36. Oxford University Press, 2018.
- Government of Canada "Trademark consisting of sound", <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/trademarks/practice-notice/archived-trademark-consisting-sound> [diakses pada 1 Juni 2024]
- Government of Indonesia, *Undang-Undang Merek*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Government of Indonesia, *Undang-Undang Merek*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Gultom, Hosiana Daniel Adrian, Ellora Sukardi, dan Serlly Waileruny, "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2*, (2021):135-150.
- Hage, Markus Yohanis, "Perbandingan Registrabilitas Merek Suara Di Uni Eropa, Australia Dan Indonesia Serta Problematikanya", *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3*, (Juli 2021): 339-350
- Hostetler, Baker "Rapper Pitbull Receives Trademark Registration for "EEEEEEYOOOOO!" Sound Mark", <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b7d585c9-bcff-4c00-a3a2-3177138d7c6e> (diakses pada 2 Juni 2024)
- Janed, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press Surabaya, 2007.
- Koval, Maria, "A can opening cannot be a sound mark, European court rules", <https://trademarklawyermagazine.com/an-update-on-sound-marks-with-maria-koval/> [diakses pada 3 Juni 2024]
- Rajgiri, Shradha dan Anita Bharathi, "Sound Marks in India: Exploring non-conventional branding", <https://www.barandbench.com/law-firms/view-point/sound-marks-in-india-part-ii-exploring-the-non-conventional-branding> [diakses pada 2 Juni 2024]
- Saputra, Yoga dan Yati Nurhayati, "Analisis Perlindungan Terhadap Merek Non-Tradisional Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2016", *Al'Adl, Volume XI Nomor 2*, (2019), 207-216
- Senftleben, Martin, "A Clash of Culture and Commerce", dalam *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, 309-336, Oxford University Press, 2018.
- Setiawan, Andry, et al, (2017), "Non-Traditional Trademarks in Indonesia: Protection under the Laws and Regulations (An Intellectual Property Law)", *Journal of Indonesia Legal Studies Vol 2 Issue 02*: 123-130
- Sun, Haochen, "Protecting Non-Traditional Trademarks in China: New Opportunities and Challenges", *The Protection of Non-Traditional Trademarks* diedit oleh Irene Calboli dan Martin Senftleben, 185-202, Oxford University Press, 2018
- Uni Eropa "Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003. Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex." <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0283> [diakses pada 29 April 2024]
- World Trade Organization, *Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPS)*