

***PEDOMAN UMUM UNTUK
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
MEREK DAGANG***

(Edisi Kedua)



one vision
one identity
one community



**PEDOMAN UMUM UNTUK PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF MEREK DAGANG**

(Edisi Kedua)

Sekretariat ASEAN

Jakarta

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara anggotanya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Untuk pertanyaan, hubungi:

Sekretariat ASEAN
Divisi Hubungan Masyarakat (CRD) Jalan Sisingamangaraja 70A
Jakarta 12110, Indonesia
Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504
E-mail : public@asean.org

Data Katalog-dalam-Publikasi

**Pedoman Umum untuk Pemeriksaan Substantif Merek
(Edisi Kedua)**

Jakarta: Sekretariat ASEAN, April 2020

341.7588

1. ASEAN - Kekayaan Intelektual - Hak Kekayaan Intelektual
2. Merek – Pendaftaran – Standar

ISBN 978-602-5798-63-4

ISBN 978-602-5798-63-4



ASEAN: Komunitas yang Memberikan Kesempatan untuk Semua

Teks publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang dengan bebas, dengan syarat diberikan pengakuan yang benar dan salinan yang berisi materi yang dicetak ulang dikirim ke Divisi Hubungan Masyarakat (CRD) dari Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Informasi umum tentang ASEAN tampil secara daring di Situs Web ASEAN:

www.asean.org

Hak Cipta Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2020.
Seluruh hak dilindungi.

GARIS BESAR

BAGIAN 1. ALASAN MUTLAK UNTUK PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK

BAGIAN 2. ALASAN RELATIF UNTUK PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK

LAMPIRAN

Lampiran I. Ketentuan Hukum di Negara-negara ASEAN yang Terkait dengan Pemeriksaan Substantif Merek

Kamboja

Indonesia

RRD Laos

Malaysia

Myanmar

Filipina

Singapura

Thailand

Vietnam

Lampiran II. Situs Web untuk Ketentuan Hukum Negara-negara ASEAN yang Terkait dengan Pemeriksaan Substantif Merek

Lampiran III. Rincian Kontak Kantor Kekayaan Intelektual Negara-negara Anggota ASEAN

Standar dalam Pedoman Umum berfungsi sebagai referensi untuk memandu dan memfokuskan praktik Kantor KI ASEAN, dengan tujuan untuk mencapai kriteria dan standar umum dalam jangka pendek. Pada saat Pedoman umum ini diadopsi oleh otoritas KI ASEAN, beberapa prinsip dan standar tidak berlaku pada Kantor KI ASEAN, atau berbeda dari praktik yang diikuti oleh Kantor tersebut.

Beberapa prinsip dan standar yang terkandung dalam Pedoman Umum mungkin tidak berlaku di suatu negara jika hukum merek dagang negara disisihkan dari operasi, misalnya, jika hukum merek dagang tertentu melarang pendaftaran beberapa jenis tanda sebagai tanda. Dimana ketidakcocokan tersebut muncul, Kantor bersangkutan tidak akan menerapkan prinsip atau standar terkait hingga saat dimana prinsip atau standar tersebut menjadi sesuai dengan hukum yang relevan.

Pedoman umum ini tidak menentukan hasil dari pemeriksaan substantif permohonan merek dagang. Kantor KI memegang setiap kuasa dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Pedoman umum ini mengandung prinsip dan standar yang dapat diterapkan terlepas dari cara masing-masing Kantor melakukan proses pemeriksaan terhadapnya. Pedoman umum tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar hukum oleh pihak manapun untuk memperkarakan pelaksanaan keputusan Kantor KI nasional atau badan atau otoritas peradilan.

“Catatan: Dalam pedoman ini, notasi kurung siku “[...]” digunakan untuk mengindikasikan bagian dari teks yang dikutip atau ketentuan hukum diabaikan karena alasan relevansi ataupun alasan peringkasan.”



BAGIAN 1

**ALASAN PENOLAKAN MUTLAK
PENDAFTARAN MEREK DAGANG**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	15
Latar belakang	15
Kegiatan yang menghasilkan Pedoman Umum	16
<i>Revisi Pedoman Umum</i>	18
Singkatan yang digunakan dalam Pedoman Umum	19
DASAR PENOLAKAN MUTLAK PENDAFTARAN	21
1 Tanda yang diterima sebagai 'merek dagang'	21
1.1 Tanda yang dapat dicerna secara visual	22
1.1.1 Tanda dua dimensi	22
1.1.1.1 Kata-kata, huruf, angka, ideogram, slogan	23
1.1.1.2 Tanda Figuratif	26
1.1.1.3 Tanda campuran	28
1.1.2 Warna	32
1.1.3 Tanda tiga dimensi	33
1.1.3.1 Bentuk tanda yang disatukan dengan produk	33
1.1.3.2 Bentuk yang dimasukkan ke dalam produk atau bagian daripadanya	34
1.1.3.3 Bentuk wadah, pembungkus, kemasan, dll	35
1.1.4 Tanda bergerak (animasi) dan hologram	38
1.1.5 Tanda 'Posisi'	40
1.2 Tanda yang tidak dapat dicerna secara visual – Representasi	42
1.2.1 Signs Perceptible by the Sense of Hearing	44
1.2.2 Tanda yang dapat dicerna oleh indra penciuman	45
1.2.3 Signs Perceptible by the Sense of Taste	46
1.2.4 Tanda yang dapat dicerna oleh indra peraba	46
2 Kekhasan	48
2.1 Tanda yang tidak dipahami atau tidak dianggap sebagai merek dagang	48
2.1.1 Bentuk Dasar dan Gambar Sederhana	49
2.1.2 Tanda kompleks atau tidak dapat dimengerti	50

2.1.3	Warna	52
2.1.3.1	Warna tunggal	52
2.1.3.2	Kombinasi abstrak warna	54
2.1.4	Huruf tunggal dan angka	56
2.1.5	Bentuk tiga dimensi	59
2.1.5.1	Bentuk biasa, umum atau berasal dari sifat produk	61
2.1.5.2	Bentuk dengan sifat fungsional atau efek teknis	69
2.1.6	Pola dan desain permukaan	75
2.1.7	Label dan Bingkai Umum	77
2.1.8	Kalimat Iklan Sederhana	80
2.2	Tanda generik, biasa dan yang diperlukan	82
2.2.1	Kata generik, biasa atau yang diperlukan	82
2.2.1.1	Penamaan Varietas Tanaman	84
2.2.1.2	Nama Generik Internasional (INN)	85
2.2.2	Tanda Generik, Lazim atau Figuratif yang Diperlukan	85
2.3	Tanda deskriptif	89
2.3.1	Tanda deskriptif umum	89
2.3.1.1	Kombinasi unsur deskriptif dan non-deskriptif	90
2.3.1.2	Posisi unsur-unsur dalam merek	91
2.3.1.3	Inklusi bentuk geometric sederhana	91
2.3.2	Kata deskriptif	92
2.3.3	Variasi ejaan pada kata deskriptif	96
2.3.4	Unsur Kata Deskriptif	99
2.3.5	Kombinasi kata-kata deskriptif	100
2.3.6	Tanda deskriptif secara geografis	104
2.3.6.1	Pertimbangan Umum	104
2.3.6.2	Tanda geografis unik, Acak atau Sugestif	106
2.3.6.3	Kemungkinan Hubungan Geografis di Masa yang akan Datang	107
2.3.6.4	Tanda Geografis Figuratif	108
2.3.6.5	Tanda Geografis yang Mengindikasikan Asal Geografis Sebenarnya atau Keterkaitan	112
2.3.7	Ungkapan yang Bersifat Pujian dan Tanda-tanda Lainnya	113
2.3.8	Kalimat dan Slogan Iklan Deskriptif	114
2.3.9	Tanda Figuratif Deskriptif	115
2.4	Nama dan kemiripan dengan orang	122
2.4.1	Nama orang dan perusahaan	122
2.4.2	Nama dan Karakter Unik	125
2.5	Kekhasan yang Dihasilkan dari Kombinasi Unsur	125

2.6	Kekhasan yang diperoleh	131
2.6.1	Kekhasan yang diperoleh dan 'makna sekunder'	131
2.6.2	Membuktikan Kekhasan yang Diperoleh	133
3	Tanda yang Bersifat Mengelabui	136
3.1	Pertimbangan Umum Mengenai Tanda yang Bersifat Mengelabui	136
3.2	Geographically Deceptive Signs	139
3.3	Tanda dengan Referensi yang Mengelabui atas Dukungan Resmi	143
4	Negara dan Tanda, Lambang dan Simbol Negara atau Resmi Lainnya	145
4.1	Tanda Berdasarkan Pasal 6ter Konvensi Paris	145
4.2	Tanda dan lambang lainnya yang dikecualikan sebagai tanda	154
4.3	Tanda yang Dikecualikan oleh Ketentuan Perundang-undangan	155
5	Ketertiban Umum, Kebijakan Publik, Moralitas	159
5.1	Pertimbangan Umum	159
5.2	Permasalahan Khusus	160
5.2.1	Sifat dari tanda itu sendiri	160
5.2.2	Sifat dari Barang dan Jasa	163
6	Merek Kolektif dan Sertifikasi	165
6.1	Pertimbangan Umum	165
6.1.1	Merek Kolektif	165
6.1.2	Merek Sertifikasi	166
6.2	Kondisi Khusus untuk Pemeriksaan Substantif	166
6.2.1	Kekhasan Geografis	167
6.2.2	Peraturan Penggunaan Merek	168
6.2.3	Penggunaan Merek Sertifikasi oleh Pemegang Terdaftar	169

PENGANTAR

Latar belakang

Pedoman Umum untuk Pemeriksaan Substantif Merek Dagang di Negara-Negara ASEAN (selanjutnya disebut "Pedoman Umum") telah disusun dalam konteks Proyek Uni Eropa - ASEAN tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (ECAP III). Proyek tersebut telah disetujui oleh Uni Eropa dan ASEAN pada tahun 2009 untuk mendukung tujuan dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Proyek ini bertujuan untuk mendukung tujuan strategis yang dijelaskan dalam Rencana Aksi ASEAN HKI 2011-2015.

Tahap II dari proyek ECAP III berusaha untuk lebih mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam perekonomian global dan sistem perdagangan dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Tujuan khusus dari proyek ini adalah untuk meningkatkan integrasi regional ASEAN dan lebih meningkatkan dan menyelaraskan sistem untuk penciptaan, perlindungan, administrasi dan penegakan hak kekayaan intelektual di kawasan ASEAN, sejalan dengan standar kekayaan intelektual internasional dan praktik terbaik, dan dengan Rencana Tindakan Hak Kekayaan Intelektual ASEAN 2011 - 2015.

Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) dipercayakan dengan pelaksanaan Tahap II dari ECAP III selama periode 2013 - 2015.

Pedoman umum telah disusun dengan mempertimbangkan hukum, peraturan dan keputusan hukum dan administrasi dari negara-negara ASEAN, yang relevan dengan pemeriksaan substantif permohonan merek dagang, serta praktik yang diikuti oleh kantor KI ASEAN. Pedoman internal dan manual yang saat ini digunakan oleh beberapa kantor untuk memeriksa penerapan merek dagang juga telah dipertimbangkan. Pedoman umum memperhitungkan standar internasional dan praktik terbaik, khususnya Pedoman Masyarakat Eropa untuk Pemeriksaan di Kantor Harmonisasi dalam Pasar Internal Merek Dagang Komunitas - 2014 (selanjutnya disebut "Pedoman EUIPO").

Pedoman umum ASEAN dimaksudkan untuk melengkapi pedoman internal dan manual tersebut di atas dan untuk mendukung pendekatan dan konvergensi standar pemeriksaan merek dagang dan kriteria yang diterapkan oleh kantor KI ASEAN. Pedoman umum juga dapat berfungsi sebagai alat pelatihan praktis bagi pemeriksa merek dan sebagai dokumen acuan bagi penasihat profesional dan agen properti industri.

Kegiatan yang menghasilkan Pedoman Umum

Sepuluh negara ASEAN telah melakukan sejumlah komitmen regional dalam konteks membangun pasar yang terintegrasi lebih erat dalam jangka menengah dan panjang. Yang mendasari proyek regional adalah proyek-proyek dan kegiatan tertentu di daerah yang tepat, termasuk kekayaan intelektual.

Proyek yang menerapkan Pedoman umum pemeriksaan merek dagang di kawasan ASEAN terhambat sebagian oleh karena adanya perbedaan di antara masing-masing negara khususnya dalam hal ukuran ekonomi dan penduduk mereka, budaya dan bahasa mereka, dan pembangunan ekonomi mereka (Kamboja , Laos dan Myanmar adalah negara yang paling kurang berkembang). Sejarah negara sangat menentukan tradisi hukum mereka dan, berdampak pada struktur dan isi dari perundang-undangan kekayaan intelektual mereka termasuk sistem merek dagang mereka.

Semua negara-negara ASEAN telah memberlakukan atau sedang dalam proses untuk mensahkan perundang-undangan merek dagang (baik dalam bentuk undang-undang khusus atau sebagai bab atau ketentuan tertentu dalam undang-undang yang lebih luas) serta berbagai penerapan norma hirarki yang lebih rendah, termasuk peraturan pelaksanaan dan keputusan administratif tambahan lainnya.

Negara-negara berikut juga telah menerbitkan atau mengadopsi untuk penggunaan internal oleh pemeriksa merek mereka, manual, pedoman atau peraturan untuk pemeriksaan penerapan merek dagang:

Kamboja : Manual Merek dagang, Juli 2013

Indonesia: Panduan Teknis Pemeriksaan Merek Dagang (Rev. 2012)

Laos: Manual Merek Dagang, September 2003

Malaysia: Manual Hukum & Praktik Merek Dagang, 2003 (Edisi kedua)

Filipina: Pedoman Pemeriksaan Merek Dagang, Agustus 2012

Singapura: Manual Kerja Merek Dagang, 2012

Vietnam: Edaran Nomor 01/2007/TT-BKHHCN tanggal 14 Februari, 2007, membimbing pelaksanaan Keputusan Pemerintah Nomor

103/2006/ND-CP tanggal 22 September 2006 dengan amandemen dan aturan tambahan pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2016; dan Peraturan tentang Pemeriksaan Penerapan untuk Pendaftaran Merek Dagang, 2010 – terlampir pada Keputusan N^o 709/QD-SHTT tanggal 29 April 2010 Direktur Jenderal NOIP.

Walau banyak materi yang dibahas dalam teks nasional tersebut sesuai secara substansi dengan Pedoman Umum ini, namun terdapat beberapa perbedaan pada poin - poin tertentu. Perkembangan Pedoman Umum ini untuk wilayah dapat menstimulasi harmonisasi standar pemeriksaan merek dagang dan kriteria yang diterapkan oleh pemeriksa merek di wilayah tersebut.

Proses untuk menyusun edisi pertama Pedoman Umum ini meliputi tahapan utama sebagai berikut:

- (i) Misi pencarian fakta yang dilakukan oleh konsultan proyek selama bulan Mei dan Juni 2014 untuk masing-masing kantor KI dari negara ASEAN. Misi menyusun informasi tentang ketentuan terkait dalam hukum, peraturan dan pedoman administrasi, manual dan arahan yang diterapkan oleh kantor merek dagang ASEAN, serta keputusan terkait dari otoritas administratif dan hukum kasus terkait merek dagang, yang memiliki kewajiban atas pemeriksaan substantif permohonan merek dagang oleh kantor-kantor tersebut. Misi termasuk konsultasi dengan pejabat yang berwenang mengenai kemungkinan isi untuk Pedoman Umum, dan cara di mana dasar mutlak dan relatif yang berbeda untuk penolakan pendaftaran merek dagang ditafsirkan dan diterapkan oleh kantor.
- (ii) Persiapan oleh konsultan proyek rancangan pertama Pedoman Umum berdasarkan UU, peraturan dan praktik merek dagang Kantor KI ASEAN sebagaimana yang disusun oleh misi pencari fakta, serta pada praktik terbaik dari kantor merek dagang IP. Rancangan ini disampaikan kepada pertemuan ASEAN Expert Group on Trademark Examination yang diadakan di Bangkok pada tanggal 21 - 25 Juli 2014. Pada pertemuan tersebut rancangan Pedoman Umum dibahas secara rinci.
- (iii) Revisi rancangan Pedoman umum oleh konsultan proyek mempertimbangkan komentar, saran dan masukan yang diterima dari kantor KI ASEAN selama dan setelah pertemuan Expert Group tersebut di atas.
- (iv) Penyelesaian rancangan akhir Pedoman umum dan penyerahan pada tanggal 30 September 2014.

Revisi Pedoman Umum

Proses revisi Pedoman Umum ini dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019, dalam kerangka kerja proyek “Arise Plus - Hak Kekayaan Intelektual” yang dikembangkan oleh Uni Eropa untuk kawasan ASEAN (selanjutnya disebut “Arise + IPR”)

Arise + IPR adalah proyek yang digerakkan oleh penerima manfaat yang dirancang oleh EUIPO untuk mendukung pengembangan perdagangan dan integrasi negara-negara anggota ASEAN. Arise + IPR bertujuan meningkatkan dan memajukan sistem kekayaan intelektual negara-negara ASEAN sejalan dengan praktik dan standar internasional terbaik.

Pedoman Umum direvisi oleh konsultan proyek dengan mempertimbangkan perkembangan yang berpengaruh dalam undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual ASEAN, serta saran, contoh, dan masukan yang diperoleh terutama dari otoritas Kekayaan Intelektual ASEAN dan EUIPO.

Draf tersebut ditinjau oleh Negara-negara Anggota ASEAN pada bulan Mei 2019, dan Pedoman Umum yang direvisi terakhir disampaikan pada bulan Agustus 2019.

----- O -----

Singkatan yang digunakan dalam Pedoman Umum

Negara-negara ASEAN (Kode Negara)

BN: Brunei

ID: Indonesia

KH: Kamboja

LA: Laos

MM: Myanmar

MY: Malaysia

PH: Filipina

SG: Singapura

TH: Thailand

VN: Vietnam

Singkatan lainnya

ECJ: Mahkamah Uni Eropa (Mahkamah Eropa)

Uni Eropa: Uni Eropa

GI: indikasi geografis

IPL: Hukum Kekayaan Intelektual

NCL: Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Tanda, yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Nice tahun 1957

Klasifikasi Nice: Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Tanda, ditetapkan berdasarkan Perjanjian Nice tahun 1957

EUIPO: Kantor Harmonisasi Pasar Internal (Kantor Masyarakat Eropa untuk desain industri dan tanda)

Panduan EUIPO: Panduan untuk Pemeriksaan Merek Dagang Uni Eropa - Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO), versi 1.1, 1 Oktober 2017

EUTMIR: Peraturan Pelaksana Komisi No. 2018/626, 5 Maret 2018, pelaksanaan Peraturan 2017/1001 tentang Merek Dagang Uni Eropa,

EUTMR: Peraturan No. 2017/1001, 14 Juni 2017, tentang Merek Dagang Uni Eropa (Peraturan Merek Dagang Uni Eropa)

KONVENSI PARIS: Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, ditetapkan pada tahun 1883, direvisi terakhir di Stockholm, 1967

SGT: Perjanjian Singapura tentang Hukum Merek dagang dan Peraturan berdasarkan Perjanjian tersebut, ditetapkan pada tahun 2006

TMA: UU Merek Dagang

TML: Hukum Merek Dagang

TMR: Peraturan Merk Dagang atau Aturan Merk Dagang

TRIPS: Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual

WHO: Badan Kesehatan Dunia

WIPO: Badan Kekayaan Intelektual Dunia

WTO: Badan Perdagangan Dunia

Referensi

Semua referensi situs web adalah yang terbaru pada tanggal 31 Juli 2019.

DASAR PENOLAKAN MUTLAK PENDAFTARAN

1 Tanda yang diterima sebagai 'merek dagang'¹

Pendaftaran tanda sebagai merek dagang akan ditolak jika sifat tanda yang merupakan subjek penggunaan tidak sesuai dengan definisi 'merek' atau 'merek dagang' yang ditentukan dalam undang-undang, atau jika tanda tidak sesuai dengan ketentuan tertentu untuk dianggap sebagai dapat didaftarkan.

Ketika tanda tidak sesuai dengan definisi yang ditentukan untuk 'merek' atau 'merek dagang', atau jelas bahwa subjek penerapan bukanlah tanda yang dapat dijadikan merek dagang, maka pendaftarannya sebagai merek akan ditolak. Dalam hal ini, tidak akan diperlukan pemeriksaan tanda untuk alasan mutlak atau relatif lainnya untuk penolakan.

Agar dapat berfungsi sebagai merek, suatu tanda harus dapat *dicerna*. Secara teori, tanda harus dapat dicerna oleh salah satu dari lima indra dasar manusia (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan rasa) berpotensi memiliki fungsi sebagai tanda untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan. Namun, undang-undang dan praktik merek dagang akan secara tegas atau efektif membatasi pendaftaran tanda sebagai merek dengan mengharuskan tanda tersebut memenuhi persyaratan untuk *direpresentasikan* secara memadai dan layak dengan cara yang dapat diterima oleh otoritas merek dagang untuk tujuan pencatatan resmi. Cara representasi merek dagang untuk tujuan pendaftaran dapat bervariasi tergantung pada jenis tanda yang dimaksud.²

¹ Dalam Pedoman ini istilah 'merek' dan 'merek dagang' digunakan secara bergantian, dan kedua istilah tersebut termasuk 'tanda untuk jasa', kecuali dinyatakan lain.

² Lihat ketentuan tentang definisi merek dagang yaitu 'tanda', 'merek' dan 'merek dagang' dalam UU Merek BN s. 4(1); UU Merek KH pasal 2(a), Panduan Merek halaman.2; UU Merek ID Pasal 1.1; UU Merek KH pasal 2(a); UU Merek LA pasal 3.9 dan 16.1, Keputusan 753, pasal 32 dan 34 paragraf 4, Pedoman Merek hal. 4; UU Merek MM s. 2.j); UU Merek MY, s. 3 dan 10, Panduan Merek Bab 4; MM; s. 3(1) "merek"; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 121.1, Pedoman Merek hal. 18, Peraturan, r. 101(j); UU Merek SG s. 2(1) dan 7(1)(a), Panduan Merek Bab 1 'Apakah yang dimaksud dengan merek dagang?'; UU Merek TH s. 4 - 'merek'; "merek"; dan UU KI VN pasal 72.1. , pasal 4.16. Juga, Pedoman EUIPO Bagian B, Seksi 2, butir 9, dan Seksi 4, Bab 2, butir 1.

1.1 Tanda yang dapat dicerna secara visual

Perjanjian TRIPS mengizinkan Anggota WTO untuk mewajibkan sebagai persyaratan pendaftaran bahwa tanda harus dapat dicerna secara visual, yaitu dapat dicerna oleh indra penglihatan.³

Sebagian besar tanda yang diajukan untuk didaftarkan sebagai merek dapat dicerna secara visual. Merek tersebut akan dicerna oleh indra penglihatan ketika digunakan dalam perdagangan untuk membedakan barang atau jasa.

Jika undang-undang mengharuskan suatu merek dapat dilihat secara visual sebagai syarat mutlak untuk pendaftaran, setiap permohonan untuk mendaftarkan merek yang terdiri dari tanda yang tidak dapat dicerna secara visual dapat ditolak. Khususnya, suatu tanda yang dapat diterima, misalnya, oleh indra pendengaran atau indra penciuman tidak dapat didaftarkan karena tanda-tanda tersebut tidak dapat dicerna oleh indra penglihatan. Hal ini akan mengesampingkan pendaftaran merek 'suara' dan 'penciuman'. Hal tersebut juga akan mengesampingkan pendaftaran tanda-tanda yang dapat dicerna oleh indra peraba atau pengecap.

Perlu diingat bahwa untuk tujuan pendaftaran tanda yang dapat dicerna secara visual sebagai merek, permohonannya harus menyertakan *reproduksi* atau *representasi* merek dengan cara yang ditentukan. Namun, pemenuhan persyaratan ini merupakan formalitas standar dan tidak mengubah persoalan substansi mengenai sifat tanda.

Tanda-tanda yang dapat dicerna secara visual pada umumnya akan jatuh di bawah salah satu kategori berikut:

- Tanda Dua-dimensi
- Warna
- Tanda tiga dimensi

1.1.1 Tanda dua dimensi

Tanda dua dimensi yang dapat dicerna secara visual adalah tanda yang umumnya diterapkan pada, dan tampak pada, permukaan produk atau label atau pengondisiannya, atau tampak pada dokumen, pengondisian dan bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan barang atau jasa

³ TRIPS, Pasal 15.1, secara singkat.

yang ditawarkan di pasar.

Tanda dua dimensi dapat diterima untuk pendaftaran karena merek dapat termasuk dalam salah satu kategori berikut.

1.1.1.1 *Kata-kata, huruf, angka, ideogram, slogan*⁴

Jenis tanda ini hanya mengandung unsur yang dapat dibaca, termasuk tanda yang terdiri dari satu atau lebih kata (dengan atau tanpa makna), huruf, angka atau ideogram yang dapat dikenali, atau kombinasi keduanya, termasuk slogan dan frase iklan.

Beberapa kategori tanda ini mungkin disebut dengan nama yang berbeda dalam hukum nasional negara-negara ASEAN, dan beberapa mungkin tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang. Misalnya, berdasarkan beberapa undang-undang slogan dan frase iklan akan dianggap sebagai 'kombinasi kata' dan demikian dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Jenis tanda ini dapat ditampilkan dengan karakter 'standar' atau karakter khusus, unik, non standar yang berkaitan dengan alfabet, dan memiliki satu atau lebih warna. Dan tidak mengandung unsur figuratif, bingkai maupun latar belakang.

Contoh berikut menggambarkan jenis tanda tersebut :

KLAROSEPT

MONT BLANC

AIR INDIA

⁴ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 4 (1); Pedoman Merek KH hal. 2; UU Merek ID Pasal 1.1; UU Merek LA pasal 16.1, Keputusan 753, pasal 32, Pedoman Merek hal. 4; UU Merek MY, s. 3 dan 10 (1), Panduan Merek ayat 4.11; MM; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 121.1, Pedoman Merek hal. 18; UU Merek SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek Bab 1 'Apa yang dimaksud dengan Merek Dagang?'; UU Merek TH s. 4 - 'merek'; dan UU KI VN pasal 72.1. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.1.

ΜΙΛΚΥΒΟΝ

αλλάβητο

GML

1886

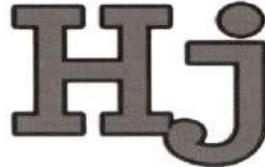
N° 5

H2NO

Giorgio@Play

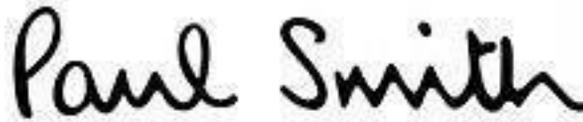
Your flexible friend



The logo for 'Muscle Stars' features the word 'MUSCLE' in a bold, red, sans-serif font, with the letter 'M' being significantly larger and more prominent. Below it, the word 'STARS' is written in a smaller, white, sans-serif font with a black outline.A stylized, black, cursive letter 'A' that is highly decorative and fluid in its design.A stylized, grey, blocky logo consisting of the letters 'Hj' in a unique, rounded, and somewhat geometric font.

[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]

Tanda kata juga termasuk tanda yang terdiri dari *tanda tangan* pribadi, baik asli atau unik. Tanda tersebut pada umumnya berbeda secara inheren. Contohnya:

A handwritten signature in black ink that reads 'Paul Smith' in a cursive, flowing script.

[Gambar diambil dari <http://www.paulsmith.co.uk/uk-en/shop/>]



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Malaysia]

1.1.1.2 Tanda Figuratif⁵

Jenis tanda ini terdiri dari satu atau lebih unsur-unsur figuratif dua dimensi. Tanda dapat menggambarkan makhluk (hewan, bunga, dll), orang atau karakter nyata atau fiktif (potret, karakter kartun, dll), dan benda-benda atau makhluk nyata atau imajiner (matahari, bintang, gunung, piring terbang, naga, dll.). Tanda dapat juga terdiri dari bentuk, tanda, figur, logo yang unik, abstrak atau geometris atau bentuk dua dimensi lainnya.

Ideogram dan karakter yang tidak dipahami atau tidak memiliki arti bagi konsumen rata-rata di negara tempat pendaftaran dilakukan dapat dianggap sebagai tanda figuratif atau unsur figuratif dari tanda.

Tanda figuratif dapat terdiri dari satu atau lebih warna namun tidak mengandung kata-kata, huruf, angka, atau ideogram.

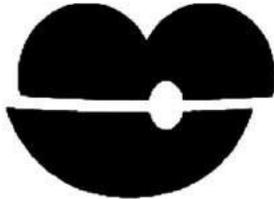
Contoh:



⁵ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 4 (1); UU Merek KH pasal 2 (a), Panduan Merek hal. 2 dan 29; UU Merek ID Pasal 1.1; UU Merek LA pasal 16.1, Pedoman Merek, hal. 4; UU Merek MY, s. 3 dan 10 (1); MM; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 121.1, Pedoman Merek hal. 18; UU Merek SG S.2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek Bab 1; 'Apa yang dimaksud dengan Merek Dagang?'; UU Merek TH s. 4 'merek' dan 7 (6); dan UU KI VN pasal 72.1. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.2.



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]





[Contoh diambil dari permohonan merek dagang berdasarkan protokol Madrid. Lihat http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

1.1.1.3 Tanda campuran⁶

Jenis tanda ini terdiri dari kombinasi satu atau lebih kata-kata, huruf, angka, atau ideogram dengan satu atau lebih tanda figuratif atau unsur yang bukan kata. Unsur figuratif dapat dimasukkan dalam unsur kata (misalnya gambar matahari yang ditempatkan pada huruf "o"), berdekatan atau ditempatkan diatas unsur kata, atau menjadi latar belakang atau bingkai.

Unsur-unsur non-figuratif (kata, angka, dll) dapat dibuat dalam bentuk karakter 'standar' atau khusus, karakter unik, dan tanda dapat memiliki satu atau lebih warna. Sebagai contoh:



⁶ See the provisions in BN TMA, s. 4(1); KH TML art.2(a), TM Manual p. 2 and 29; ID TML art. 1.1; LA IPL art. 16.1, Decision 753, art. 32, TM Manual, p. 4; MY TMA, s. 3 and 10(1); MM TML s. 2.j); PH IP Code, s. 121.1, Rules, r. 101(j), TM Guidelines p. 18; SG TMA s. 2(1) 'sign' and 'trade mark', TM Manual chap. 1 'What is a Trade Mark?'; TH TMA s. 4 'mark' and 7(6); and VN IPL art. 72.1. Also the EUIPO Guidelines, Part B, Section 2, item 9.2.



The logo for BORA features the word "BORA" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a colorful graphic of four interlocking puzzle pieces in purple, green, yellow, and red.



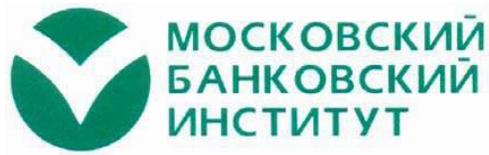
The logo for Funkykatz features the word "Funkykatz" in a stylized, brown, cursive font. The text is set against a bright yellow, splatter-like background.



The logo for S features a large, white, stylized cursive letter "S" centered on a solid maroon square background.



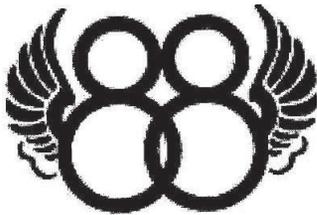
The logo for Osaka Siroco Interior features the word "Osaka" in a black, cursive font above a small globe icon. Below this, the word "Siroco" is written in a large, bold, white, sans-serif font, and "INTERIOR" is written in a smaller, white, sans-serif font below it. The entire logo is set against a background of orange and red curved shapes.



[Contoh dari permohonan merek dagang berdasarkan Protokol Madrid. Lihat http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Malaysia]



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]



Contoh diambil dari: <https://x1rcorp.com/x1r-home/>



Contoh diambil dari: <https://www.wd40.com/about-us>

1.1.2 Warna⁷

Satu warna tunggal ('warna *per se*') atau kombinasi dari dua atau lebih warna secara abstrak, yang diklaim secara independen dari setiap bentuk, kontur atau unsur atau fitur lain tertentu - yaitu yang diklaim dalam bentuk yang dapat dibayangkan - tidak akan sesuai dengan persyaratan kejelasan, ketepatan dan keseragaman yang dipersyaratkan untuk definisi tegas lingkup obyek pendaftaran.

Dengan demikian, tanda yang terdiri dari satu warna secara abstrak atau terdiri dari dua atau lebih warna yang dibuat dalam kombinasi atau bentuk apapun, tidak dapat dianggap sebagai merek untuk tujuan pendaftarannya. Sehubungan dengan ini, lihat juga butir 2.1.3 di bawah.

Untuk dianggap sebagai tanda, warna harus ditentukan oleh suatu bentuk tertentu atau memiliki kontur yang jelas. *Kombinasi* dari dua atau lebih warna harus diperjelas oleh bentuk atau kontur tertentu, atau dikombinasikan dalam satu tampilan yang seragam.

Sebagai contoh, kombinasi warna perak, tembaga dan hitam yang diterapkan dalam posisi dan proporsi tertentu pada produk (sel elektrokimia dan baterai) dapat menjadi merek yang sah untuk barang tersebut:



[Contoh diambil dari Panduan Pemeriksaan Merek Dagang Filipina, hal. 124]

⁷ Lihat ketentuan dalam Pedoman Merek KH hal. 18 dan 21; UU Merek ID Pasal 1.1; LA Keputusan 753 pasal 17.4 dan 32, Pedoman Merek hal. 4; UU Merek MY, s.13; UU Merek MM s. 2.j; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (L), Peraturan, r. 101(j) dan r. 102(L), Pedoman Merek Bab V butir 5.3 hal. 28, dan Bab XIII hal. 136; UU Merek SG s. 2 (1) 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek Bab 2 'Merek Warna'; UU Merek TH s. 4 - 'merek'; dan UU KI VN pasal 72.1, Edaran 001/2007, s. 39.2.b (i). Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.6, dan Bagian 4, Bab 2, butir 2.4.

1.1.3 Tanda tiga dimensi⁸

Bentuk tiga dimensi adalah tanda yang 'dapat dicerna secara visual' dan dapat 'direpresentasikan'. Demikian, bentuk tiga dimensi, pada prinsipnya, dapat diakui untuk didaftarkan sebagai merek jika bentuk tiga dimensi tersebut memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.

Untuk tujuan pendaftaran jenis-jenis berikut dari tanda tiga dimensi dapat dibedakan menjadi:

- bentuk tanda yang *disatukan* dengan barang atau digunakan sehubungan dengan jasa yang mana akan dibedakan oleh tanda
- bentuk yang dimasukkan dalam barang atau bagian daripadanya, atau pada aksesoris yang digunakan sehubungan dengan jasa yang mana akan dibedakan oleh tanda,
- bentuk wadah, pembungkus, kemasan, dll dari barang atau aksesoris yang berhubungan dengan jasa yang mana akan dibedakan oleh tanda.

1.1.3.1 Bentuk tanda yang disatukan dengan produk

Suatu tanda tiga dimensi yang tidak dimasukkan ke dalam produk (yaitu bukan bentuk dari produk itu sendiri atau dari bagian dari produk) atau tidak bersentuhan langsung dengan produk (bukan wadah, pembungkus, kemasan, dll), tapi digunakan sebagai tanda eksternal yang dilekatkan atau terkait dengan barang atau jasa tertentu, dapat diterima sebagai merek jika tanda tidak gagal pada dasar penolakan lainnya.

Misalnya, reproduksi miniatur jam pasir atau bel yang ditambahkan ke leher botol bir, atau melekat pada dispenser bir atau ditempatkan di depan toko-toko yang menawarkan produk tersebut, dapat berfungsi sebagai merek dagang yang sah untuk produk bir dan jasa yang terkait dengan produk tersebut.

⁸ Lihat ketentuan dalam Pedoman Merek KH hal. 18 dan 19; LA Keputusan 753 pasal 17.5 dan 32, Panduan Merek, hal. 19; MM; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (k), Pedoman Merek hal. 18, bab XII; UU Merek SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang'; Panduan Merek Bab 3 'Merek Bentuk'; UU Merek TH s.4 - 'merek'; dan UU KI VN pasal 72.1 dan 74.1. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.3, dan Seksi 4, Bab 2, butir 2.1.

Dalam contoh berikut seekor kuda putih miniatur ditambahkan ke botol yang berisi produk, digunakan sebagai tanda merek untuk menunjukkan asal komersial:



[Gambar diambil dari <http://www.scottishwhiskystore.com/shop/blended-whisky/white-horse/#tab-description>]

1.1.3.2 *Bentuk yang dimasukkan ke dalam produk atau bagian daripadanya*

Bentuk dari suatu produk adalah tanda 'yang dapat dicerna secara visual' dan dapat 'direpresentasikan secara grafis'. Maka bentuk dari produk harus, pada prinsipnya, diakui untuk didaftarkan sebagai merek. Namun, tanda tersebut masih harus memenuhi persyaratan yang umum untuk pendaftaran tanda, khususnya persyaratan kekhasan (lihat bab 2, di bawah).⁹

Bentuk yang akan didaftar sebagai merek dagang dapat diwujudkan dalam produk secara keseluruhan atau bagian tertentu dari suatu produk. Sebagai contoh, bentuk tertentu dari batang coklat dapat berfungsi sebagai merek dagang coklat jika bentuk tersebut dikenali sebagai indikasi asal komersial, bentuk tersebut cukup khas dan tidak fungsional.

⁹ Sehubungan dengan ini lihat putusan Pengadilan Tinggi Malaya (Malaysia), Kuala Lumpur [Divisi Komersial], Permohonan Gugatan (*Originating Summons*) No. 24IP-49-12/2015, dalam kasus antara Kraft Foods Schweiz Holding GmbH dan *Pendaftar Cap Dagangan* (Pemohon Merek Dagang), pada 15 Agustus 2016, di § 33, yang menyatakan, antara lain, bahwa bentuk 3-D dapat menjadi "merek" untuk tujuan undang-undang merek dagang. Lihat: <http://foongchingleong.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Kraft-Foods-Schweiz-Holdings-GmbH-v-Pendaftar-Cap-Dagangan-3d.pdf>



[Gambar diambil dari <http://www.chocablog.com/reviews/toblerone/>]

Demikian juga, misalnya, bentuk tertentu dari kait pada tutup pena (atau alat tulis lainnya) dapat menjadi merek dagang dari alat tulis.



[Gambar diambil dari <http://www.penhero.com/PenGallery/Parker/ParkerClassicSpacePen.htm>]

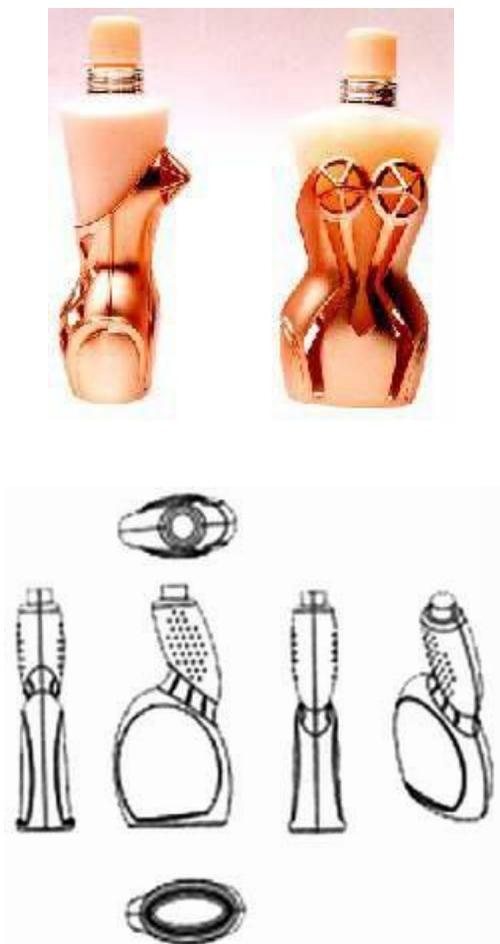
1.1.3.3 *Bentuk wadah, pembungkus, kemasan, dll*

Bentuk atau aspek dari wadah, pembungkus, kemasan atau pengkondisian lainnya dari produk merupakan tanda yang 'dapat dicerna secara visual' dan dapat 'direpresentasikan secara grafis'. Maka bentuk, aspek tersebut atau pengkondisian eksternal barang, pada prinsipnya, dapat diterima untuk didaftarkan sebagai merek.

Namun, tanda tersebut masih harus memenuhi persyaratan yang umumnya diperlukan untuk pendaftaran. Secara khusus, bentuk harus khas dan tidak boleh mengelabui atau tidak boleh memiliki fungsi (lihat bab 2, di bawah).

Misalnya, bentuk berikut dari wadah dan pengkondisian produk dapat merupakan merek dagang yang sah untuk barang yang berada di dalam

wadah tersebut atau berdasarkan pengkondisian:



[Contoh diambil dari Panduan untuk Pemeriksaan Merek Dagang Filipina, hal. 118]



[Masing-masing contoh diambil dari permohonan merek dagang 1061542 dan 1061835 berdasarkan Protokol Madrid. Lihat http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf



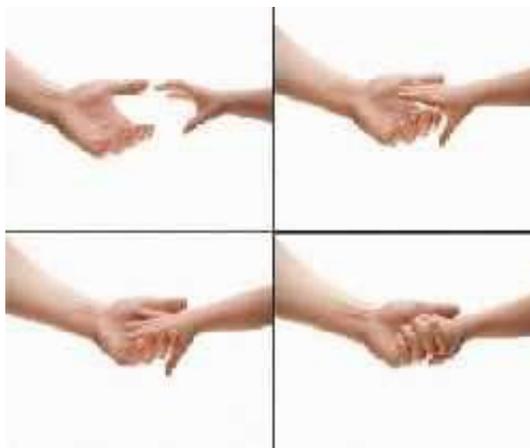
Contoh dari pendaftaran Internasional 931631 yang didaftarkan berdasarkan Protokol Madrid [diberikan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Singapura

1.1.4 Tanda bergerak (animasi) dan hologram¹⁰

Tanda bergerak dan hologram dapat didaftarkan sebagai tanda sejauh tanda tersebut dapat dilihat dan dapat direpresentasikan secara grafis.

Suatu merek *bergerak* atau *gerak* dapat berupa klip video atau film pendek yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam konteks, misalnya, komunikasi visual atau video kepada publik. Tanda tersebut tidak dapat melekat secara fisik pada barang namun dapat digunakan untuk membedakan produk digital dan jasa pada perangkat portabel seperti telepon selular, layanan berbasis internet, dll.

Berikut ini adalah contoh merek bergerak yang telah didaftarkan di Singapura, beserta deskripsi terkait:



Merek Dagang No. T0501368G, T0501369E dan T051370I

Deskripsi merek:

Merek dagang tersebut adalah suatu merek bergerak yang terdiri dari animasi tangan seorang laki-laki dan tangan seorang anak yang muncul secara berurutan sebanyak empat gambar seperti yang ditunjukkan pada representasi pada formulir pendaftaran, dimana tangan laki-laki dan tangan anak tersebut menyatu pada posisi yang diilustrasikan di gambar

¹⁰ Lihat ketentuan dalam UU Merek ID pasal 1.1; UU Merek BN, s. 4 (1); UU Merek KH pasal 2 (a); UU KI LA pasal 3.9, 16.1; UU Merek MY s. 10 (1) (e); UU KI PH s. 121.1; UU SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek Bab 1 "Apa yang dimaksud dengan merek dagang" hal. 13; UU KI VN pasal 72.1. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.8.1 dan Bagian 4, butir 2.6 dan 2.8

kiri dan kanan atas, dan tangan pria dan tangan anak tersebut bersentuhan dan bergamitan dalam posisi yang diilustrasikan masing-masing di gambar kiri dan kanan bawah.



Merek Dagang No. T1111928I

Deskripsi Merek:

Merek dagang tersebut adalah merek bergerak yang terdiri dari urutan animasi botol semprot dengan nosel biru muda, yang menampilkan pintu mirip mesin cuci bukaan depan pada badan botol semprot, dimana pintu mirip mesin cuci tersebut terbuka, mengeluarkan air dan serangkaian benda terkait bahan kain melalui pintu, yaitu matras abu-abu, bantal, handuk biru, jaket hitam, kemeja kerja putih, dasi bergaris, sofa cokelat, boneka beruang cokelat, dan sepasang sepatu putih, yang diproduksi secara berurutan dengan menampilkan gambar yang dilampirkan sesuai urutan yang diberikan, dimulai dari pojok kiri atas bergerak melintasi baris ke paling kanan, kembali ke baris kiri bawah dan bergerak lagi ke paling kanan, berakhir dengan pojok kanan bawah.

[Contoh diberikan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Singapura]

Hologram adalah tanda figuratif yang memberikan kesan tiga dimensi dari tanda tergantung pada sudut dari mana tanda tersebut dilihat. Dalam praktiknya tanda tersebut berfungsi sebagai tanda figuratif dua dimensi dengan efek gerakan.

1.1.5 Tanda 'Posisi'¹¹

Tanda 'posisi' adalah tanda figuratif, campuran, berwarna atau tiga dimensi yang diterapkan pada bagian tertentu dari, atau dalam posisi tertentu pada, barang-barang yang mana dibedakan oleh tanda. Tanda tersebut ditempatkan secara konsisten di posisi yang sama pada barang pemegang merek dagang, dalam ukuran atau proporsi biasa terkait dengan ukuran barang.

Pemeriksa harus menolak permohonan pendaftaran yang mengklaim posisi atau tempat *per se* pada suatu produk dan mengajukan keberatan atas dasar fungsi. Semua tempat di permukaan produk dimana merek dagang dapat ditempelkan pada dasarnya bersifat fungsional secara inheren dan peruntukan eksklusifnya sebagai merek dagang akan mengganggu pelaksanaan umum perdagangan dan industri. Ketersediaan tanpa batas posisi permukaan tersebut oleh pesaing adalah perlu. Posisi permukaan tersebut harus tetap bebas untuk digunakan oleh semua pesaing.

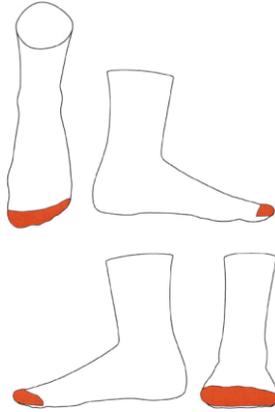
Namun, tanda figuratif, campuran, berwarna atau tiga dimensi dapat didaftarkan dengan *pembatasan* posisi atau lokasinya pada barang yang ditentukan dalam permohonan. Jika pemohon membatasi posisi tanda ke lokasi tertentu pada produk, maka pembatasan ini tidak boleh menjadi dasar keberatan. Tanda yang akan diterapkan pada posisi tertentu pada barang harus tetap memenuhi persyaratan substantif untuk pendaftaran.

Secara khusus, tanda dengan batasan mengenai posisinya harus *bersifat khas* sehubungan dengan barang (atau jasa) yang bersangkutan. Tanda harus dikenali oleh publik yang relevan sebagai tanda yang menunjukkan asal komersial, dan bukan hanya unsur dari aspek, desain atau dekorasi produk. Selain itu, fitur dari tanda yang dimaksudkan dan batasan posisi harus jelas dari representasi yang disampaikan (lihat butir 2, di bawah).

Warna tunggal yang diterapkan ke bagian tertentu (posisi) dari suatu produk dianggap kurang memiliki kekhasan seperti halnya pemberian warna oranye pada ujung kaus kaki (ditunjukkan di bawah). EUIPO menolak pendaftaran tanda tersebut sebagai tanda dengan alasan, khususnya, bahwa tanda akan dirasakan oleh masyarakat terkait sebagai penyuguhan produk yang ditentukan oleh pertimbangan estetika atau fungsional. Pewarnaan bagian jari kaki dapat menunjukkan adanya fitur fungsional, yaitu penguatan. Masyarakat terkait tidak akan merasakan pewarnaan bagian jari dari kaus kaki sebagai indikasi asal komersial. Akibatnya, tanda itu tidak memiliki karakter yang khas. Pengadilan Eropa membenarkan keputusan tersebut.¹²

¹¹ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.8.2 dan Bagian 4, butir 2.2.

¹² Keputusan Pengadilan Eropa, 15 Juni 2010, kasus T-547/08 ("jari kaus kaki warna



Alasan kekhasan juga diajukan dalam kasus Margarete Steiff GmbH vs EUIPO (Kasus "STEIFF"). EUIPO menolak pendaftaran dari tanda 'posisi' yang terdiri dari tombol logam yang dipasang di bagian tengah telinga hewan mainan (misalnya boneka beruang atau anjing). Tanda tersebut (kancing logam) yang diposisikan di tengah telinga mainan itu dianggap tidak bersifat khas. Tanda tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat terkait sebagai tanda asal komersial namun hanya sebagai bagian dari aspek produk atau fitur dekoratif daripadanya. Suatu kancing yang dipasang pada mainan merupakan fitur biasa untuk jenis produk ini dan konsumen tidak akan menganggapnya sebagai merek dagang. Pengadilan Eropa memenangkan keputusan EUIPO ini.¹³



[Examples from: <http://www.steiffbaby.co.uk/wp-content/uploads//2011/08/My First Steiff Teddy Bear 664120.jpg> and from <http://www.corfebears.co.uk/osp-3593.php>]

oranye"). Lihat

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79459&pageIndex=0&doclang=EN&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=332038>.

¹³ Keputusan Pengadilan Eropa, 16 Januari 2014, kasus T-433/12 (kasusu "STEIFF"). Lihat

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=330342>.

The following are examples of marks that have been registered with a limitation as to the 'position' of certain distinctive elements:



Untuk pakaian dan baju olahraga [contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina].



Untuk lampu listrik dan bohlam [dari pendaftaran EUIPO CTM N° 3799574]



Untuk mesin dan kendaraan pertanian [dari pendaftaran EUIPO CTM N° 9045907]

1.2 ***Tanda yang tidak dapat dicerna secara visual – Representasi***

Jika hukum tidak membatasi pendaftaran merek dagang pada tanda 'yang dapat dicerna secara visual', maka setiap tanda yang dapat dicerna oleh salah satu dari lima indra dasar manusia (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan rasa) dapat, pada prinsipnya, didaftarkan

sebagai tanda. Namun, jika tanda yang tidak dapat dilihat diperbolehkan, maka pendaftarannya akan tergantung pada apakah tanda tersebut dapat direpresentasikan secara sesuai dengan menggunakan format atau teknologi yang tersedia secara umum..

Representasi suatu merek tidak dapat diganti dengan deskripsi tertulis. Namun demikian, deskripsi merek dapat diberikan oleh pemohon. Dalam hal ini, deskripsi harus konsisten dengan representasi merek tersebut.

Meskipun merupakan reproduksi atau representasi merupakan persyaratan formal untuk mendaftarkan merek apapun, termasuk tanda yang dapat dilihat, dalam hal tanda yang tidak dapat dilihat maka representasi dari tanda tersebut penting. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan atau menolak pendaftaran merek yang terdiri dari tanda yang tidak dapat dicerna secara visual akan secara efektif bertumpu pada representasi dari tanda tersebut.¹⁴

Berdasarkan pendekatan ini jika tanda tidak dapat direpresentasikan secara grafis dengan cara yang memenuhi syarat, maka pendaftaran tanda akan ditolak. Kepatuhan pemohon terhadap peraturan tentang ketentuan kondisi untuk 'representasi' adalah sangat penting.

Representasi dari tanda yang diajukan untuk didaftarkan sebagai tanda harus *jelas, tepat, mandiri, mudah diakses, dimengerti, tahan lama dan objektif*.¹⁵ Cara yang digunakan untuk representasi tersebut harus stabil, jelas dan objektif. Suatu representasi yang dapat berubah seiring waktu atau yang secara subjektif ditafsirkan dengan cara yang berbeda tidak akan memungkinkan merek untuk dikenali secara objektif. Ambiguitas ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik merek dagang dan bagi pesaing.

Untuk dapat diterima, suatu representasi grafis atau representasi lainnya dari tanda harus cukup jelas untuk memungkinkan pemahaman penuh

¹⁴ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 4(1); UU Merek SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek Bab 1 "Apa yang dimaksud dengan Merek dagang", hal. 11. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9 dan Seksi 4, Bab 2, butir 1.3.

¹⁵ Sehubungan dengan hal ini, EUTMIR Pasal 3(1) menyatakan:

1. Merek dagang harus direpresentasikan dalam bentuk apa pun yang sesuai dengan menggunakan teknologi yang tersedia secara umum, selama dapat direproduksi saat Pendaftaran dengan cara yang jelas, tepat, mandiri, mudah diakses, dapat dipahami, tahan lama, dan objektif sehingga memungkinkan otoritas yang kompeten dan publik untuk menentukan dengan jelas dan tepat pokok perlindungan yang diberikan kepada pemiliknya.

fitur dari tanda dan ruang lingkup dari apa yang akan diklaim dan dilindungi oleh pendaftaran merek tersebut. Representasi harus memungkinkan pemeriksa, serta otoritas yang kompeten dan publik, untuk menentukan dengan jelas dan tepat pokok materi yang dicakup oleh pendaftaran.¹⁶

Fungsi representasi adalah untuk mendefinisikan merek agar dapat menentukan pokok materi yang akan dicakup oleh pendaftaran tersebut. Informasi ini harus bersifat *permanen* dan *objektif* sehingga lingkup pendaftaran dapat dibuat dengan pasti setiap saat di masa yang akan datang selama masa pendaftaran ini.

Ketika suatu representasi grafis dimasukkan untuk pendaftaran, representasi tersebut harus dinyatakan dan disajikan secara visual dalam *format dua dimensi*. Ini berarti bahwa representasi tersebut harus dibuat dengan menggunakan karakter, gambar, garis, dll. yang dicetak atau dapat dicetak, di atas kertas atau dalam bentuk yang dapat dicetak di atas kertas.

Representasi aktual secara efektif akan bergantung pada sifat tanda dan pengertian yang digunakan untuk memahami tanda tersebut. Aturan berikut berlaku untuk memutuskan apakah representasi tersebut memadai dan harus diterima untuk tanda-tanda yang *tidak* dapat dicerna secara visual, yaitu tanda-tanda yang dapat diterima oleh indra pendengaran, penciuman, pengecap dan peraba.

1.2.1 Signs Perceptible by the Sense of Hearing

If the sign consists of a melody, jingle, tone, song or other musical sound that can be represented clearly and accurately by musical notation, such notation must be submitted with the application and will suffice to comply with the requirement of adequate representation.¹⁷

Jika tanda terdiri dari suara yang bukan musik atau bunyi yang tidak dapat secara jelas dan akurat direpresentasikan oleh notasi musik, dan tanda tersebut diizinkan untuk didaftarkan berdasarkan hukum, maka pemeriksa akan memerlukan representasi grafis yang terdiri dari

¹⁶ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9, dan Seksi 4, Bab 2, butir 1.3.

¹⁷ Lihat ketentuan dalam UU KI ID pasal 1.1; UU Merek SG s. 2 (1), Panduan Merek Bab 1 "Apa yang dimaksud dengan merek dagang", hal. 11; UU Merek TH, s. 4 'merek'.. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.7 dan Seksi 4, Bab 2, butir 2.5.

sonogram¹⁸, sonograf¹⁹ atau osilogram²⁰ disertai dengan berkas suara elektronik yang sesuai (rekaman suara, berkas MP3) yang diajukan melalui pengajuan elektronik atau dalam format elektronik standar.²¹

Representasi lain dari tanda suara tidak boleh dianggap sebagai representasi grafis yang cukup jelas. Misalnya, keterangan tertulis dari suara atau bunyi, atau penjelasan menggunakan kata-kata onomatope tidak diperbolehkan. Deskripsi tertulis dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda dan dengan ruang lingkup yang berbeda oleh orang yang berbeda, dan dengan demikian, tidak dapat secara jelas dan akurat mewakili suara atau bunyi.²²

1.2.2 Tanda yang dapat dicerna oleh indra penciuman

Tanda yang hanya dapat dicerna oleh indra penciuman (merek olfaktori atau merek bau) tidak dapat direpresentasikan secara grafis atau dengan cara yang secara memadai jelas, tepat, mudah diakses, dapat dipahami, tahan lama, dan objektif.

Rumus kimia tertulis yang merepresentasikan suatu zat yang akan menghasilkan bau atau aroma tertentu tidak akan memungkinkan pemeriksa atau oleh pihak ketiga untuk mengidentifikasi bau atau aroma tersebut. Hal ini tidak memenuhi ketentuan 'mudah diakses' karena zat tersebut akan perlu untuk diproduksi setiap kali melakukan perbandingan.

Suatu contoh fisik dari bahan yang menghasilkan aroma atau bau bukanlah representasi grafis dan pada umumnya tidak akan stabil dan tahan lama. Kantor merek dagang tidak disiapkan untuk menerima dan menyimpan sampel atau materi demikian, sehingga kurangnya aksesibilitas kepada tanda juga akan menjadi kendala.

Deskripsi tertulis dari bau tidak dapat dianggap sebagai objektif karena

¹⁸ 'Sonogram' adalah grafik yang merepresentasikan suara, yang menunjukkan distribusi energi pada frekuensi yang berbeda. Lihat <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonogram?q=sonogram>

¹⁹ 'Sonograf' adalah grafik yang merepresentasikan frekuensi komponen suara. Lihat http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sonography?q=sonography#sonography_6

²⁰ 'Osilogram' adalah rekaman yang dihasilkan oleh osilograf, perangkat untuk merekam osilasi, terutama untuk arus listrik. Lihat <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/oscillograph?q=oscillograph>

²¹ Sebagai contoh, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.7 dan Bagian 4, butir 2.5.

²² Lihat UU Merek SG s. 2 (1), Panduan Merek Bab 1 "Apa yang dimaksud dengan merek dagang", hal. 11. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.5 dan Bagian 4, butir 2.5.

deskripsi akan memungkinkan penafsiran subjektif yang berbeda, dan, dengan demikian, tidak dapat secara jelas dan akurat mewakili bau atau aroma.

Saat ini tidak ada klasifikasi objektif untuk bau atau aroma yang diakui secara internasional yang dapat diajukan untuk tujuan pendaftaran merek dagang.²³

Untuk alasan yang disebutkan di atas, pemeriksa merek harus menolak untuk menerima atau memproses setiap permohonan pendaftaran tanda yang dapat dicerna oleh indra penciuman.

1.2.3 Signs Perceptible by the Sense of Taste

Tanda yang hanya dapat dicerna oleh indra perasa (merek rasa) tidak dapat direpresentasikan secara grafis dengan cara yang jelas, tepat, mudah diakses, dimengerti, tahan lama dan objektif.

Keberatan yang disebutkan pada item 1.2.2, di atas, mengenai tanda yang dapat dicerna oleh indra penciuman adalah sama dengan keberatan terhadap tanda yang dapat dicerna oleh indra perasa.²⁴

Pemeriksa merek harus menolak untuk menerima atau memproses setiap permohonan pendaftaran tanda yang dapat diterima oleh indra pengecap.

1.2.4 Tanda yang dapat dicerna oleh indra peraba

Tanda yang dapat dicerna oleh indra peraba (merek taktil) dapat digunakan untuk membedakan produk dan jasa yang ditawarkan, khususnya, untuk tunanetra, meskipun mereka juga dapat dianggap sebagai konsumen pada umumnya.

'Merek taktil' dapat direpresentasikan secara grafis jika merek terdiri dari fitur fisik dari produk tertentu tersebut atau kemasannya, atau benda yang digunakan sehubungan dengan jasa dimana merek tersebut akan digunakan.

Dalam hal ini kriteria dan ketentuan mengenai tanda 'tiga dimensi' akan berlaku juga untuk merek taktil tersebut, *mutatis mutandis*. Persyaratan

²³ Dalam hal ini lihat Panduan Merek SG Bab 1 "Apa yang dimaksud dengan merek dagang", hal.12; dan Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.11 dan Bagian 4, Bab 2, butir 2.9.2.

²⁴ Lihat, sebagai contoh, Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.11.2, dan Bagian 4, Bab 2, butir 2.9.3.

umum mengenai kekhasan dan fungsi juga harus diverifikasi.

Namun, sejauh tanda taktil tidak dapat direpresentasikan secara grafis dengan cara yang jelas, tepat, mandiri, mudah diakses, dipahami, tahan lama dan objektif, pemeriksa merek harus menolak untuk menerima atau memproses setiap permohonan untuk pendaftaran tanda tersebut.²⁵

²⁵ Lihat sehubungan dengan hal ini Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 2, butir 9.11.3, dan Seksi 4, Bab 2, butir 2.9.4.

2 Kekhasan

Persyaratan mendasar bagi tanda untuk didaftarkan sebagai merek dagang adalah bahwa tanda tersebut memiliki kekhasan sehubungan dengan barang atau jasa yang akan digunakan dalam perdagangan. Ini berarti bahwa tanda tersebut harus *dapat membedakan* barang dan jasa dalam perdagangan.²⁶

Kekhasan tanda untuk tujuan pendaftaran sebagai tanda harus ditentukan dengan dasar kasus per kasus berkaitan dengan barang dan jasa dimana tanda akan digunakan dan yang mana pendaftaran dilakukan. Juga, kekhasan harus ditentukan dengan mempertimbangkan persepsi tanda oleh masyarakat kepada siapa tanda akan ditujukan, yaitu, sektor terkait dari masyarakat. Penilaian ini harus dilakukan untuk setiap permohonan merek dagang, atas dasar kasus per kasus.²⁷

Untuk keperluan pendaftaran sebagai merek, kurangnya kekhasan pada tanda dapat disebabkan oleh:

- (i) fitur konstituen tanda membuatnya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dicerna oleh konsumen rata-rata bila digunakan sebagai merek dagang, atau bahwa konsumen rata-rata tidak akan mengerti atau mengenali bahwa tanda dimaksudkan sebagai tanda; atau
- (ii) hubungan antara tanda dengan barang atau jasa tertentu dimana tanda tersebut digunakan dalam perdagangan, atau konteks hukum, sosial atau ekonomi di mana tanda akan digunakan.

2.1 ***Tanda yang tidak dipahami atau tidak dianggap sebagai merek dagang***

Suatu tanda yang tidak dirasakan atau dikenali oleh publik terkait, atau yang tidak dimengerti oleh konsumen sebagai tanda yang menunjukkan tujuan komersial, tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Untuk dapat dilihat sebagai tanda, tanda yang bersangkutan harus dikenali sebagai suatu fitur yang terpisah dari produk atau jasa dimana akan digunakan. Tanda tidak dapat membedakan produk (atau jasa) jika tidak dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dan independen dari produk yang diidentifikasi olehnya. Hal ini akan terjadi, misalnya, tanda terlihat

²⁶ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (1) (b); UU Merek KH pasal 4 (a); UU Merek ID pasal 20.e; UU Merek LA pasal 23.1, Keputusan 753 pasal 39; UU Merek MY s. 10 (2A); UU Merek MM s.2.k, 13.a); UU KI PH s. 121,1; UU Merek SG s. 2(1) – ‘tanda’ dan ‘merek dagang’, 7(1)(a); UU Merek TH s. 6(1) dan 7; UU KI VN pasal 72.2. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3.

²⁷ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 1.

sebagai bagian dari penampakan normal dari produk itu sendiri atau desain produk.

Kategori berikut dari tanda dapat dianggap sebagai *prima facie* yang tidak dapat dikenali oleh konsumen sebagai tanda yang menunjukkan tujuan komersial, dan dengan demikian harus dianggap tidak memiliki kekhasan:

- gambar sederhana
- tanda yang kompleks atau tidak dapat dimengerti
- warna tunggal dalam abstrak
- huruf dan angka tunggal
- bentuk tiga dimensi
- desain pola dan permukaan
- label umum
- kalimat iklan sederhana.

Namun demikian, tanda-tanda tersebut harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. Dalam beberapa kasus, *kombinasi* elemen non-pembeda dengan elemen khusus dan pembeda lainnya dapat membuat tanda tersebut berbeda secara keseluruhan.

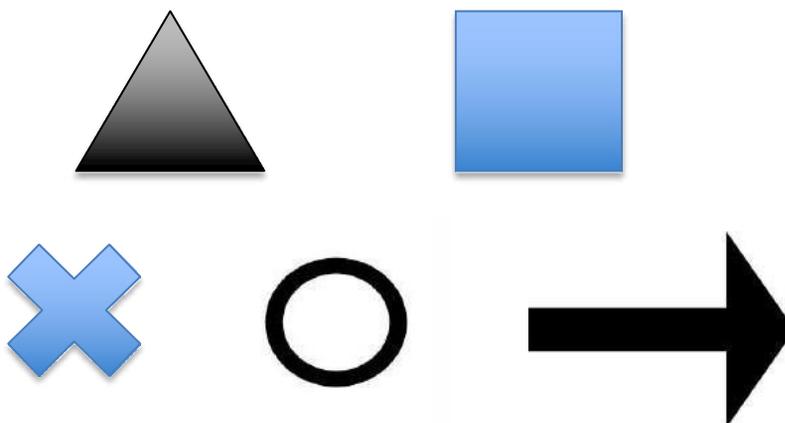
2.1.1 Bentuk Dasar dan Gambar Sederhana

Tanda yang terdiri dari bentuk geometris sederhana atau bentuk geometris dasar, tanpa fitur apapun yang memberikannya penampilan khusus, atau menarik perhatian konsumen ketika tanda digunakan dalam perdagangan, pada umumnya tidak dianggap atau dipertahankan oleh konsumen sebagai indikasi asal komersial. Tanda-tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan dan, oleh karena itu, tidak memiliki ciri khas.²⁸

Bentuk geometris dasar meliputi garis sederhana, tanda silang, lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, intan, segi lima, dan segi enam.

²⁸ Sebagai contoh, lihat ketentuan dalam Panduan Merek LA hal. 26; UU KI VN pasal 74.2.a, Peraturan, r. 17.8.2, Surat Edaran 01/2007 s. 39.4.a. Juga, Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 6.

Misalnya, tanda-tanda berikut biasanya tidak cukup khas untuk dianggap sebagai tanda, atau untuk berfungsi, sebagai merek, dan karenanya tidak dapat didaftarkan sebagai tanda:



Hal yang sama berlaku untuk tanda-tanda seperti simbol tipografi, tanda seru (!), Tanda tanya (?), tanda persentase (%) atau tanda 'dan' (&), dan tanda baca serupa serta simbol lain yang umum dan tidak khas.

2.1.2 Tanda kompleks atau tidak dapat dimengerti

Tanda yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak dapat dimengerti atau terlalu kompleks juga tidak akan dianggap sebagai merek dagang oleh konsumen rata-rata jika digunakan dalam perdagangan, atau tanda-tanda yang sulit dikenali atau diingat konsumen. Tanda-tanda demikian tidak mampu untuk membedakan barang dan jasa dalam perdagangan dan karena itu tidak dapat didaftarkan sebagai tanda.²⁹

Sebagai contoh:

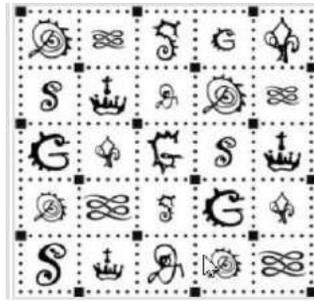


[Contoh dari Peraturan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek Vietnam, butir 17.8.2.b)]

²⁹ Lihat ketentuan dalam Panduan Merek LA hal. 26; Surat Edaran VN 01/2007 s. 39.4.b.



Pendaftaran No.: 4-2009-24600:



Pendaftaran Internasional No.: 1101043
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Tanda yang digambarkan dalam bentuk karakter yang tidak dapat dimengerti secara *prima facie* oleh masyarakat umum di suatu negara tertentu akan dapat diterima dengan menyertakan *transliterasi* dari kata-kata atau teks tersebut, sebagaimana dipersyaratkan oleh pemeriksa berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk tanda yang mengandung teks yang ditulis dalam huruf atau karakter seperti Arab, Sirilik, Sansekerta, Tiongkok, Jepang, Korea atau lainnya.

Sebagai contoh:

维尔迪

ほんだし



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Jika kata-kata yang tidak dapat dimengerti atau teks dikombinasikan dengan unsur figuratif, maka kombinasi tersebut dapat menjadi khas. Namun, pemeriksa mungkin mensyaratkan transliterasi atau terjemahan dari kata-kata yang tidak dapat dimengerti atau teks tersebut.

2.1.3 Warna³⁰

2.1.3.1 Warna tunggal

Warna tunggal secara abstrak (yaitu, suatu warna seperti demikian) yang diklaim secara independen dari setiap bentuk, kontur tertentu atau unsur atau fitur lain yang mendefinisikan - yaitu diklaim dalam bentuk yang dapat dibayangkan - tidak dapat didaftarkan sebagai tanda. Mengklaim suatu warna secara abstrak akan sama dengan mengklaim warna secara keseluruhan. Tanda tersebut tidak akan memenuhi persyaratan kejelasan, ketepatan dan keseragaman yang diperlukan untuk definisi yang tepat dari ruang lingkup pendaftaran. Oleh karena itu tanda tidak akan mampu untuk membedakan barang atau jasa dalam perdagangan.

Selain itu, mengklaim satu warna secara abstrak dapat membatasi kebebasan pedagang lain untuk menggunakan warna guna menawarkan barang atau jasa dari jenis yang sama dimana pendaftaran dilakukan. Hal ini akan mengganggu perdagangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan kebijakan publik.

Suatu warna tunggal dapat disajikan dan digunakan dalam perdagangan dengan berbagai macam bentuk. Masyarakat biasanya tidak akan mengenali warna sebagai merek. Konsumen biasanya tidak akan mengenali asal komersial suatu barang hanya berdasarkan warna atau warna kemasan atau pengondisiannya. Konsumen akan mencari kata atau tanda grafis lainnya untuk membedakan barang atau jasa tertentu.

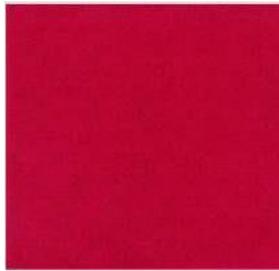
Jika warna tunggal secara abstrak tersebut tidak digunakan secara umum sebagai sarana pengidentifikasian merek, maka warna tunggal tersebut akan dianggap memiliki fungsi. Hal ini berarti bahwa dalam praktik warna akan berfungsi hanya sebagai hiasan atau presentasi yang menarik dari

³⁰ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 6 (1) (b); Panduan Merek KH hal. 21; UU Merek ID pasal 1.1, Panduan Merek Bab II.A.1; UU KI LA s. 16.1, Keputusan 753, pasal 17.4 dan 32, Panduan Merek hal. 26; UU Merek MM s. 2(j); Panduan Merek MY Bab 4 paragraf 4.8; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (L), Peraturan, r. 102(L), Pedoman Merek Bab XIII; UU Merek SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', Panduan Merek, 'Merek Warna' hal. 4 dan 6; UU Merek TH s. 4 - 'merek', 7(5) dan 45; dan Surat Edaran VN 01/2007 s. 39.2.b (i). Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, bab 3, butir 4.

barang dan jasa, dan tidak akan dianggap sebagai indikasi asal komersial.

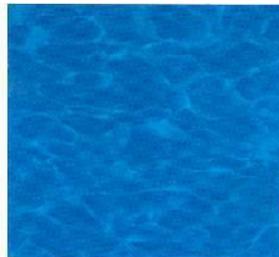
Dengan demikian, tanda yang terdiri dari warna *per se* tunggal akan dianggap tidak mampu berfungsi sebagai tanda dan pemeriksa harus mengajukan keberatan untuk pendaftaran dengan dasar tersebut. Agar dapat didaftarkan, warna perlu didefinisikan dengan bentuk konkret atau memiliki kontur yang jelas.³¹

Misalnya, tanda berikut yang terdiri dari warna merah *per se* ditolak pendaftarannya di Vietnam, karena dianggap tidak mampu berfungsi sebagai tanda:



Permohonan Internasional No. 801739
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Warna *per se* berikut juga ditolak pendaftarannya di Malaysia:



01015661 – SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Sehubungan dengan warna yang digunakan pada *bagian* dari produk atau pada posisi atau lokasi tertentu pada suatu produk, dan

³¹ Lihat dalam hubungannya dengan Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 14.1.

akseptabilitasnya sebagai merek dagang, lihat butir 1.1.5, di atas (merek 'posisi').

Alasan penolakan di atas dapat dikecualikan dalam hal warna bersifat *sangat tidak biasa* atau *mencolok* ketika digunakan sehubungan dengan barang atau jasa tertentu. Sebagai contoh, warna 'merah muda neon' yang diterapkan sebagai merek ban kendaraan (yang biasanya hitam) dapat dianggap memiliki kekhasan.

Dasar penolakan ini juga dapat dikecualikan jika warna telah memperoleh *kekhasan* melalui penggunaan dalam perdagangan. Keadaan khusus ini harus dibuktikan dan pembuktian tersebut menjadi tanggung jawab pemohon untuk pendaftaran. (Lihat butir 2.6, di bawah).

Namun, kekhasan yang diperoleh tidak akan berlaku di mana warna *memiliki fungsi* karena konvensi, atau karena sifat teknisnya yang melekat atau sifat dari produk dimana warna digunakan. Dalam hal ini pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran warna tersebut.

Sifat fungsional dari warna tertentu dapat dihasilkan dari suatu konvensi atau dari standar teknis bagian tertentu dari produk. Misalnya penggunaan warna merah untuk perangkat dan peralatan pemadam kebakaran, atau kode warna untuk komponen tertentu dari rangkaian kabel listrik.

Fungsi dari warna dapat juga merupakan akibat dari sifat teknis atau fisiknya. Misalnya, warna hitam bila digunakan pada produk-produk tertentu, seperti mesin pembakaran atau motor internal, dapat memberikan fitur termal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja radiasi panas.

Selain itu, warna akan dianggap memiliki fungsi jika hal tersebut merupakan hal yang umum dalam perdagangan barang atau jasa tertentu, atau jika berasal dari warna alami barang. Kebutuhan kompetitif pihak ketiga untuk menggunakan warna akan membuat warna tersebut memiliki fungsi dan akan menjadi larangan untuk pendaftaran warna tersebut sebagai merek.

2.1.3.2 *Kombinasi abstrak warna*

Dalam hal permohonan untuk pendaftaran tanda terdiri dari dua atau lebih warna yang diklaim dalam kombinasi atau bentuk yang dapat dimengerti, maka warna dalam praktik dapat digunakan dengan banyak kombinasi dan bentuk yang berbeda dan tidak dapat diprediksi. Hal ini tidak akan memungkinkan konsumen rata-rata untuk memahami dan mengingat kombinasi tertentu dari warna-warna tersebut. Variasi potensial tersebut dapat memberikan merek suatu lingkup yang tak jelas perlindungannya.

Lebih lanjut, pesaing tidak akan dapat memastikan cara pemilik merek menggunakannya dalam perdagangan dan mereka tidak dapat menghindari penggunaan yang bertentangan dari warna. Ketidakpastian yang demikian, tidak memungkinkan bagi otoritas nasional untuk menetapkan cakupan perlindungan yang jelas untuk merek, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak dapat diterima.³²

Dengan demikian, tanda yang terdiri dari abstrak, kombinasi satu atau lebih warna yang tidak jelas tidak dapat didaftarkan sebagai tanda. Agar dapat didaftarkan, warna perlu diperjelas dengan bentuk atau kontur tertentu, atau dikombinasikan dalam satu tampilan yang telah ditetapkan dan seragam.

Di mana hukum memperbolehkan, untuk alasan penolakan sebagaimana tersebut diatas dapat diatasi jika kombinasi warna telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan dalam perdagangan. Keadaan khusus ini harus dibuktikan dalam setiap kasus, dan pembuktian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemohon untuk pendaftaran. Namun, sebagaimana halnya dengan warna tunggal (lihat butir 2.1.3.1, di atas), jika kombinasi warna memiliki fungsi dalam bentuk apapun, kekhasan yang diperoleh tidak akan berlaku dan pendaftaran tidak diperbolehkan.

Sebagai contoh, penggunaan warna untuk lapisan yang berbeda pada tablet pencuci piring atau sabun deterjen adalah umum di industri tersebut guna menunjukkan bahwa produk mengandung bahan aktif yang berbeda. Makna informatif dari warna yang berbeda dalam konteks tertentu membuat kombinasi warna memiliki fungsi dan oleh sebab itu warna tidak dapat diklaim secara eksklusif sebagai tanda untuk barang atau jasa terkait.

Keadaan-keadaan lain dimana kombinasi warna harus ditolak meliputi:

- kasus di mana suatu kombinasi warna akan dianggap oleh konsumen biasa sebagai fitur dekoratif, dan bukan sebagai indikasi asal komersial;
- kasus di mana kombinasi warna tertentu fungsional sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, misalnya kuning dan hitam untuk layanan pos, atau warna yang dikodifikasi untuk kabel listrik;

³² Lihat dalam hubungannya dengan Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 14.2..

- kasus dimana kombinasi warna tertentu lazim dalam industri tertentu sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, misalnya penggunaan warna merah jambu atau jingga untuk mengindikasikan citarasa stroberi atau jeruk dalam minuman atau es krim, atau kombinasi warna dengan warna hijau dominan yang menunjukkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan atau diproduksi secara ekologis

2.1.4 Huruf tunggal dan angka

Huruf tunggal atau angka tunggal dapat memenuhi persyaratan kekhasan untuk didaftarkan sebagai tanda.³³

Jika huruf atau angka ditampilkan dalam *bentuk, gaya atau warna atau kombinasi warna tertentu* maka huruf atau angka tersebut *secara inheren* memiliki kekhasan dan oleh karena itu dapat didaftarkan, tanpa mengurangi alasan lain yang berlaku untuk penolakan (misalnya, kegenerikan atau kekhasan bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa).

Sebagai contoh, tanda-tanda berikut yang terdiri dari huruf atau angka tunggal dapat dianggap sebagai ciri khas:



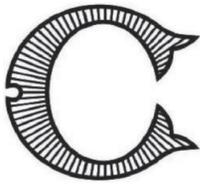
[Masing-masing contoh diambil dari:
<https://gsuite.google.com/setup/resources/logos/> dan
<https://www.google.com/gmail/about/>]

³³ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 4 (1); Pedoman Merek KH hal. 28; UU Merek ID Pasal 1.1; LA Keputusan 753 pasal 17.2, Pedoman Merek hal. 4 dan 26; UU Merek MY s. 3 (1); MM; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123,2; UU Merek SG s. 2 (1) - 'merek' dan 'merek dagang'; TH; dan UU KI VN, pasal 74.2. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, butir 2.2.5.



[Gambar diambil dari : http://www.vmastoryboard.com/case-stories/2648/turner_duckworth_amazon_smile_logo/#sthash.m0Csz6a.dpbs]

Tanda huruf tunggal berikut dianggap cukup memiliki kekhasan:



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]



06007262 - RADIANCE HOSPITALITY GROUP PTE. LTD.



08025300 - REPSOL S.A.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand]



Permohonan No.: 4-2011-19180 and 4-2011-21087



Permohonan No.: 4-200511949
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Dalam hal huruf atau angka tunggal ditampilkan dalam bentuk *karakter standar*, yaitu tanpa ada bentuk, gaya atau warna atau kombinasi warna tertentu, maka pemeriksaan harus dilakukan lebih hati-hati. Tanda-tanda tersebut kemungkinan memiliki kekhasan yang tidak memadai. Pendaftaran dapat disetujui jika tanda memiliki kekhasan yang memadai dan tidak terhambat oleh alasan lain, misalnya jika huruf atau angka tersebut bersifat generik atau deskriptif sehubungan dengan barang atau jasa tertentu.

Misalnya, tanda berikut dapat dianggap tidak memiliki kekhasan secara *prima facie*:



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

Tanda berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam karena kurangnya

kekhasan:



Permohonan No.: 4-2009-06807, 4-2009-27613 and 4-2010-17584
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

2.1.5 Bentuk tiga dimensi

Bentuk tiga dimensi merupakan tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek jika memiliki kekhasan. Ini akan berlaku jika hukum mengizinkan atau tidak menghalangi pendaftaran merek tiga dimensi.³⁴

Jika bentuk dari suatu produk, atau bagian dari suatu produk, atau kemasan produk atau wadahnya, tidak memiliki kekhasan namun disajikan secara kombinasi dengan tanda yang khas, maka kombinasi secara *keseluruhan* akan dianggap memiliki kekhasan. Unsur-unsur khas dari kombinasi akan membentuk kekhasan, bahkan jika beberapa unsur dari kombinasi tersebut tidak bersifat khas. Dalam hal, misalnya, merek tiga dimensi yang terdiri dari botol standar dengan label khas yang ditempelkan.

Jika kekhasan dalam bentuk produk, atau bagian dari produk, atau kemasan atau wadah produk yang tidak dikombinasikan dengan tanda lain yang khas, pemeriksaan harus dilanjutkan secara lebih hati-hati untuk menentukan bahwa Bentuk itu sendiri cukup khas.

Suatu tanda yang terdiri dari *reproduksi dua dimensi* atau representasi dari bentuk tiga dimensi harus diperlakukan dan diperiksa sebagai bentuk tiga dimensi yang dihasilkan. Hal ini berarti representasi dua dimensi dari bentuk tiga dimensi yang tidak dapat didaftarkan akan mengakibatkan keberatan oleh pemeriksa jika berkaitan dengan barang yang mana bentuk tiga dimensinya tidak dapat didaftarkan.

³⁴ See the provisions in BN TMA, s. 4(1) and 6(2); ID TML s. 1.1; KH TM Manual p.18; LA IPL, art. 16.1, Decision 753 art. 17.5, TM Manual p. 4; MM TML s. 2.j); PH IP Code, s. 121.1, Rules r. 102.k), TM Guidelines chapter XII; SG TMA s. 2(1), 7(1) and 7(3), TM Manual chapter 3 “Shape Marks”, p. 7; TH TMA s. 4 – ‘mark’ and s. 7(10); and VN IPL, art. 74.2.b. Also, the EUIPO Guidelines, Part B, Section 4, Chapter 3, item 11.

Misalnya, perangkat dua dimensi berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam karena dianggap *merepresentasikan* bentuk tiga dimensi yang biasa dihasilkan dari sifat produk:



Untuk buah-buahan awetan - Permohonan No. 4-2009-17819
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Bentuk tiga dimensi dari suatu produk, atau bagian dari suatu produk, atau kemasan atau wadah produk, akan memenuhi fungsi khasnya sebagai merek dagang jika konsumen mengenali bentuk itu dan meyakini bahwa tanda tersebut adalah indikasi asal komersial. Sebaliknya, bentuk tiga dimensi tidak dapat didaftarkan sebagai merek jika tidak mampu membedakan barang atau jasa karena tanda tersebut tidak dianggap sebagai indikasi sumber komersial atau asal komersial barang atau jasa sehubungan dengan digunakannya tanda tersebut.

Pemeriksaan tanda jenis ini harus dilaksanakan berdasarkan bahwa bentuk suatu produk atau kemasan atau wadah produk biasanya tidak akan dianggap oleh publik sebagai tanda yang menyampaikan informasi tentang asal komersial produk tersebut. Namun, bentuk produk dianggap sebagai desain produk, atau sebagai presentasi dekoratif atau estetika yang digunakan untuk membuat barang lebih menarik bagi calon konsumen. Dengan dasar tersebut pemeriksa harus mengajukan keberatan karena kurangnya kekhasan. Pembuktian bahwa bentuk produk dianggap sebagai merek dan bukan hanya sebagai desain produk merupakan tanggung jawab pemohon.

Desain suatu produk dapat dilindungi secara independen berdasarkan undang-undang *desain industri*, dan dalam kasus tertentu juga dapat dilindungi berdasarkan undang-undang *hak cipta* sebagai *karya seni terapan*. Desain industri mengacu pada *aspek visual* atau *penampilan benda* yang berguna dan tidak menyampaikan informasi tentang asal-usul komersial objek yang bersangkutan. Berdasarkan hukum desain industri, desain terdaftar atau tidak terdaftar dapat memberikan kepada pemegangnya hak eksklusif untuk mengeksploitasi desain secara komersial, namun hak tersebut hanya bertahan untuk jangka waktu terbatas dan setelahnya desain akan masuk ke ranah publik.

Beda halnya dengan desain industri, hak atas merek dagang terdaftar, termasuk merek tiga dimensi, dapat tetap berlaku tanpa batas waktu (jika diperbarui secara berkala). Oleh karena itu merupakan kebijakan publik bahwa hak pribadi eksklusif dalam bentuk produk dilindungi melalui sistem desain industri, dan hanya mendapatkan manfaat dari perlindungan merek dagang ketika bentuk produk jelas berbeda sebagai indikator asal komersial.

Sehubungan dengan kekhasan yang dipersyaratkan, tanda tiga dimensi harus ditolak pendaftarannya dengan alasan tertentu berikut, yang *tidak dapat diatasi* melalui kekhasan yang diperoleh karena alasan ini didasarkan pada pertimbangan kebijakan yang mendasari yang disebutkan di atas:³⁵

- memiliki bentuk yang *biasa, umum* atau berasal dari *sifat* produk
- bentuk memiliki sifat *fungsi*ional atau efek *teknis*.

2.1.5.1 *Bentuk biasa, umum atau berasal dari sifat produk*

Bentuk produk atau kemasan atau wadah tidak dapat didaftarkan sebagai merek jika terdiri dari bentuk yang *berasal dari sifat* produk (atau jasa) yang mana merek digunakan untuk membedakan.

Demikian juga, bentuk tidak dapat didaftarkan sebagai merek jika terdiri dari *bentuk yang biasa* untuk *produk* atau *kemasan* atau *wadah* dari produk itu, atau jika dalam bentuk yang *umum* di industri dimana produk terkait.

Sebagai contoh, tanda tiga dimensi berikut tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang untuk 'buah' atau 'telur segar':

³⁵ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (2); Panduan Merek KH hal. 19; Keputusan LA 753 pasal 17.5, Panduan Merek hal. 4; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123,1 (k), Peraturan r. 102.k), Pedoman Merek Bab XII hal. 122, 133, 134; UU Merek SG s. 7 (3), Pedoman Merek, Bab 3 Merek Bentuk' hal. 7 dan 9; UU Merek TH s. 4 'merek'; dan UU KI VN, pasal 74.2.a dan b. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 11.3, dan Bab 6, butir 2.



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-strawberry-fruit-fresh/691309> dan dari <http://kottke.org/14/04/egg>]

Bentuk berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam karena dianggap biasa atau berasal dari sifat produk itu sendiri:



Permohonan untuk sepatu olahraga No. 4-2005-13334
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Sehubungan dengan *kemasan* dan *wadah*, presentasi biasa dari produk dan bentuk standar dari wadah tidak boleh - dengan tidak adanya tanda khas atau ciri khas yang diterapkan padanya – didaftarkan sebagai merek. Namun, jika pembungkus atau wadah tidak khas menyertakan tanda yang cukup khas misalnya kombinasi dibuat khas, maka kombinasi tersebut dapat didaftarkan sebagai merek.

Misalnya, bentuk berikut tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang untuk membedakan 'anggur' jika bentuknya bersifat biasa atau merupakan wadah standar dalam industri anggur:



[Example from: <http://www.alcoholstore.co.uk/store/products/shiny-bottle-wine-2/>]



[Contoh diambil dari: <https://www.ebay.com/itm/Glass-Wine-Bottle-Antique-Green-750ml-x-12-premium-claret-Cork-mouth-home-brew/281347354774?epid=1391495348&hash=item41819bf096:g:3LcAAOSwi5dcpSOz>]

Bentuk berikut tidak diizinkan untuk didaftarkan oleh otoritas Malaysia dengan alasan kurangnya kekhasan dan bentuknya yang umum:



Permohonan N° 03002023 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Begitu pula, wadah berikut ditolak untuk pendaftaran oleh otoritas Vietnam dengan dasar kurangnya kekhasan dan bentuk wadah yang umum:



Untuk barang di kelas 3 -- Permohonan No. 4-2003-10944



Untuk barang di kelas 21 -- Permohonan No. 4-2011-16952
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Di Thailand, bentuk wadah berikut pendaftarannya ditolak untuk kecap ikan:



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]

Demikian pula, di Thailand bentuk berikut pendaftarannya ditolak untuk minuman coklat, minuman kakao, minuman kopi, minuman teh, dll.



[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]

Namun, bentuk wadah tidak biasa, tidak standar akan dianggap memiliki kekhasan yang memadai dan dapat diterima untuk pendaftaran untuk produk yang ditawarkan di dalam wadah tersebut.

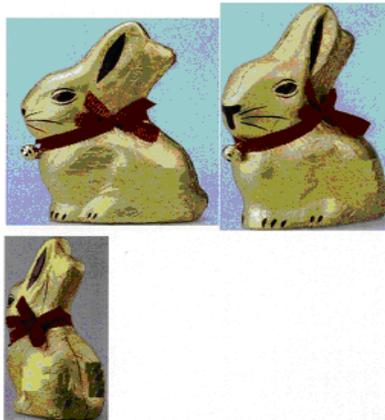
Sebagai contoh, di Vietnam bentuk wadah berikut dianggap khas dan dapat didaftarkan:



Permohonan 4-2012-18308
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Kemasan dan bentuk produk dalam contoh berikut dianggap umum untuk produk coklat dan tidak memiliki kekhasan yang dipersyaratkan:³⁶

³⁶ Putusan dari Pengadilan Eropa, tanggal 24 Mei 2012, kasus C-98/11 P 'Bentuk kelinci yang terbuat dari coklat dengan pita merah', diambil dari <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130de8db454cc04a44f3dabf88c90f1347635.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNuOe0?text=&docid=123102&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=540089>



Dalam kasus yang digambarkan di atas bentuk berasal langsung dari produk itu sendiri atau tidak dapat dibedakan dari bentuk asli atau umum dari produk yang bersangkutan. Bentuk tersebut tidak boleh mengandung unsur peruntukan pribadi agar semua pesaing yang beroperasi dalam perdagangan di pasar yang berkaitan dengan produk tersebut dapat menggunakan bentuk yang sama atau mirip secara bebas terhadap produk mereka, tidak terbebani oleh klaim dari pesaing. Pemberian hak merek dagang eksklusif pada bentuk yang umum atau diperlukan dalam perdagangan akan membatasi persaingan secara tidak adil sehubungan dengan barang yang bersangkutan, dengan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi perekonomian dan masyarakat.

Selain itu, bentuk yang biasa atau lumrah sehubungan dengan suatu produk tidak akan dikenali oleh konsumen guna membuat keputusan untuk membeli produk yang bersangkutan. Agar memiliki kekhasan sebagai tanda, bentuk produk atau bentuk kemasan atau wadah suatu produk harus secara substansial berbeda dari bentuk yang umum, yang biasa atau yang diperlukan dalam perdagangan terkait. Bentuknya harus berbeda secara signifikan dari bentuk yang biasanya diperkirakan atau digunakan untuk barang yang bersangkutan, dan mampu membuat kesan pada konsumen dalam arti bahwa bentuk merupakan indikasi asal komersial.

Namun, jika tanda khas melekat pada bentuk yang tidak khas, kombinasi daripadanya dapat dianggap sebagai khas.

Sebagai contoh, bentuk batang cokelat berikut ini pendaftarannya ditolak di Malaysia untuk 'pastri dan kembang gula, produk cokelat dan cokelat, *praline* (manisan cokelat)' atas dasar, khususnya, bahwa merek tersebut tidak khas, tidak secara inheren mampu sebagai kekhasan, dan umum di perdagangan coklat:



Permohonan Merek Dagang No. 05015047 – ‘SEASHELL CHOCOLATE BAR
(COKELAT BATANGAN CANGKANG KERANG LAUT)
[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Malaysia]

Namun, jika suatu tanda khas, misalnya label khas, tanda pengenal, atau unsur khas lainnya, dilekatkan pada bentuk yang bukan pembeda, kombinasi tersebut dapat dianggap sebagai kekhasan secara keseluruhan.

Permohonan untuk mendaftarkan bentuk atau tampilan bangunan atau toko juga dapat menimbulkan keberatan jika bentuk tersebut adalah bentuk yang umum atau lazim untuk gerai dan toko di mana barang atau jasa yang bersangkutan ditawarkan atau dikomersialkan.

Misalnya, otoritas Kekayaan Intelektual Filipina menemukan bahwa fasad toko berikut tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk *jasa hiburan dan rekreasi*:



Desain fasad yang terdiri dari berbagai bentuk dan warna, sekaligus meningkatkan daya tarik estetika, tidak membuat merek tersebut khas seperti yang umum terjadi pada tempat rekreasi dan hiburan; pendaftaran merek akan memberikan pemohon monopoli atas fitur-fitur yang penting di tempat hiburan dan rekreasi.

2.1.5.2 *Bentuk dengan sifat fungsional atau efek teknis*

Bentuk produk atau kemasannya atau wadah yang dihasilkan atas pertimbangan fungsional atau menghasilkan efek teknis, termasuk keuntungan ekonomi atau kepraktisan untuk proses produksi atau manufaktur, tidak mampu membedakan barang atau jasa terkait dalam proses perdagangan dan tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang. Pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran bentuk tiga dimensi tersebut, terlepas dari jenis barang atau jasa dimana tanda tersebut digunakan.³⁷

Fitur bentuk yang berhubungan dengan pertimbangan fungsional atau memberikan efek teknis atau keunggulan 'solusi teknis' atau penemuan. Terkait dengan kebijakan publik, bentuk teknis hanya boleh diberikan hak kekayaan intelektual eksklusif melalui sistem paten (termasuk perlindungan model utilitas), yang memiliki rangkaian ketentuan dan persyaratan hukum guna menilai apakah pemberian hak eksklusif layak untuk bentuk tersebut.

Sistem paten akan membutuhkan persyaratan tertentu untuk perlindungan solusi teknis dan akan melarang pemberian hak eksklusif untuk teknologi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, jika hak eksklusif diberikan berdasarkan paten, maka durasinya secara umum tidak akan melebihi jangka standar 20 tahun, setelah itu teknologi yang dilindungi oleh paten akan masuk ke dalam ranah publik. Jika bentuk produk yang ditentukan secara teknis diberikan hak eksklusif melalui sistem merek dagang, maka solusi teknis (paten dan paten sederhana) dapat tetap berada tanpa batasan di bawah kendali pribadi dengan cara memperbaharui pendaftaran merek dagang. Peruntukan permanen bentuk fungsional tersebut bertentangan dengan kebijakan publik yang bertujuan untuk memfasilitasi penyebaran dan akses ke teknologi baru dengan membawa solusi teknis ke dalam ranah publik sesegera mungkin.

Pemeriksa harus mengajukan keberatan jika fitur utama dari bentuk bersifat fungsional, bahkan jika bentuk menyertakan fitur lain yang tidak memiliki sifat fungsional atau teknis. Bentuk harus dianggap sebagai fungsional - dan karena itu dapat ditolak - dalam hal apapun di mana unsur-unsur penting dari bentuk memiliki efek teknis, ekonomi, komersial atau praktis dalam kaitannya dengan produk.

Bentuk harus dianggap sebagai fungsional dalam hal berikut, khususnya:

- (i) bentuk tersebut diperlukan untuk memungkinkan produk digunakan untuk *tujuan yang dimaksudkan*, atau merupakan bentuk *ergonomis*

³⁷ Sehubungan dengan ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 11.3 dan 11.4, dan Bab 6, butir 2.

- untuk produk;
- (ii) bentuk tersebut memungkinkan pembuatan atau perakitan barang secara lebih *efisien* atau lebih *ekonomis* (misalnya dengan penghematan bahan atau energi);
 - (iii) bentuk tersebut memudahkan *transportasi* atau *penyimpanan* barang;
 - (iv) bentuk tersebut memberikan *kekuatan* lebih pada produk atau *kinerja* atau *daya tahan* yang lebih baik;
 - (v) bentuk memungkinkan produk agar *cocok* atau dapat *dihubungkan* dengan produk lain.

Suatu bentuk yang diungkapkan dan diklaim dalam dokumen paten atau teknis sehubungan dengan jenis produk untuk mana tanda akan didaftarkan, harus dianggap memiliki fungsi karena materi yang diklaim dalam dokumen paten akan dianggap sebagai solusi teknis.

Alasan mutlak untuk penolakan berdasarkan fungsi bentuk tidak dapat diatasi dengan menunjukkan kekhasan yang diperoleh. Bahkan jika bentuk fungsional dikenali oleh konsumen sebagai indikasi asal komersial barang, atau dianggap khas, bentuk demikian tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Misalnya, bentuk produk berikut harus ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang, atas dasar fungsinya:



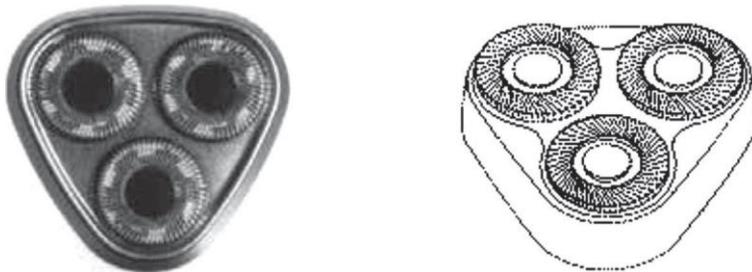
[Contoh diambil dari pengajuan merek dagang berdasarkan Protokol Madrid.
Lihat <http://www.wipo.int/romarin/>]



untuk “lampu untuk tujuan medis, yaitu lampu operasi”
[Contoh diambil dari permohonan merek dagang 1061514 berdasarkan
Protokol Madrid. Lihat
http://www.wipo.int/edocs/madgdocs/en/2010/madrid_g_2010_52.pdf]

Jika bentuk memiliki fungsi karena memberikan efek teknis atau keunggulan fungsional (termasuk pada tahap pembuatan, perakitan, transportasi atau penggunaan produk sesuai dengan peruntukannya) maka keberatan tidak dapat diatasi bahkan jika bentuk lain tersedia yang akan mampu berfungsi atau memberikan efek atau keunggulan yang sama.

Sebagai contoh, bentuk berikut dari bagian produk (kepala pisau cukur listrik) dianggap memiliki fungsi dan karena itu tidak dapat didaftarkan meskipun ada bentuk fungsional lainnya untuk jenis produk ini:



[Masing-masing contoh diambil dari
http://www.ippt.eu/files/2002/IPPT20020618_ECJ_Philips_v_Remington.pdf dan
dari Pedoman EUIPO Bagian B, Seksi 4, butir 2.5.3]

Contoh lain dari bentuk yang memiliki fungsi yang tidak dapat didaftarkan sebagai tanda atas dasar fungsi adalah batu bata mainan LEGO.³⁸

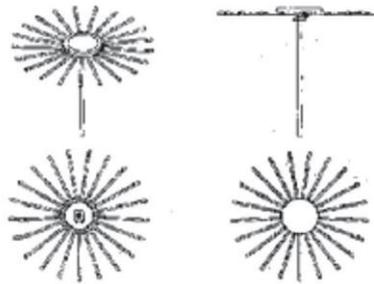
³⁸ Lihat keputusan Pengadilan Eropa, kasus C - 48/09, 'Bata Lego Merah', pada tanggal 14 September 2010. Juga, Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 11.3 dan Bab 6, butir 3.



Di Vietnam bentuk tiga dimensi berikut dianggap memiliki fungsi atau dapat memberikan efek teknis, dan ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang untuk barang yang ditunjukkan berikut:



Untuk “kotak untuk perhiasan, kotak untuk jam dan jam tangan”
Permohonan No.:4-2012-26667



untuk “antena” - Permohonan No. 4-2004-09042

Di Singapura, kasus *Société des Produits Nestlé SA* melawan *Petra Foods Ltd* [2017] 1 SLR 35, mempertimbangkan dua merek bentuk berikut:



Merek Dua-Jari



Merek Empat-Jari

Karakteristik penting dari merek bentuk diidentifikasi dan ditentukan bahwa masing-masing dan setiap karakteristik penting menjalankan fungsi teknis.

Fitur penting dari merek bentuk ini adalah (1) bentuk "pelat" persegi panjang, yang mencakup proporsi relatif lebar, panjang dan kedalaman; (2) keberadaan, posisi dan kedalaman alur pemutusan sepanjang setiap batang; dan (3) jumlah alur pemutusan pada setiap batang, yang bersama dengan lebar batang tersebut, menentukan jumlah jari pada batang tersebut.

Setiap fitur penting dari merek bentuk dianggap perlu untuk hasil teknis yang spesifik meskipun berbeda. Fitur pertama (yaitu bentuk "pelat" persegi panjang) adalah cara paling efektif untuk memotong palang menggunakan potongan paralel, untuk mencegah pemborosan. Fitur kedua (yaitu keberadaan, posisi dan kedalaman alur pemutusan) secara efektif membagi batang menjadi jari-jari yang dapat dilepas. Fitur ketiga (yaitu jumlah alur pemutusan), menyediakan fungsi teknis yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang sesuai untuk konsumsi yang memuaskan dan nyaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, kedua merek bentuk tersebut termasuk dalam larangan mendaftarkan tanda yang secara eksklusif terdiri dari bentuk barang yang diperlukan untuk memperoleh hasil teknis.

Kategori bentuk yang memiliki fungsi yang tidak tepat untuk didaftarkan sebagai merek dagang adalah pola permukaan yang memiliki fungsi memberikan cengkraman, traksi atau efek fisik atau teknis lainnya. Meski Pola permukaan tersebut secara estetis terlihat indah atau dekoratif namun tidak dapat menghapus keberatan atas dasar fungsi, di mana berlaku.

Sebagai contoh, pola permukaan berikut tidak dapat diklaim sebagai merek dagang untuk, ban atau sepatu lari, sampai pada kisaran dimana pola tersebut fungsional:



[Masing-masing gambar diambil dari

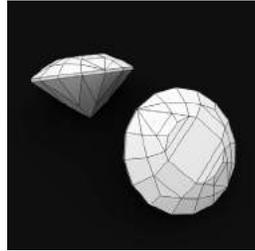
<http://www.cdtextbook.com/steersusp/wheelsTires/construct/treaddesign.html>
dan dari <http://thumbs.dreamstime.com/x/running-shoe-yellow-black-tread-pattern-11961527.jpg>]

Bentuk yang memberikan produk *nilai intrinsik tambahan* juga bersifat fungsional dan harus dapat digunakan oleh semua pesaing. Hal ini sesuai dengan kebijakan publik guna meningkatkan persaingan dan mencegah monopoli bentuk yang bernilai ekonomis, karena persaingan akan cenderung meningkatkan pasokan barang lebih besar ke publik dengan harga yang lebih murah.³⁹

Misalnya, bentuk yang digunakan untuk memotong permata dan batu mulia sehingga dapat memantulkan cahaya lebih baik atau terlihat lebih cerah, menambah nilai intrinsik pada permata dan perhiasan. Bahkan, potongan tertentu dari permata adalah salah satu faktor penting yang menentukan nilai komersial dari barang tersebut. Batu permata yang tidak diberi bentuk yang tepat akan kehilangan nilai komersialnya. Oleh sebab itu bentuk tersebut memiliki fungsi, jika produk tersebut diberi bentuk yang berbeda maka produk tidak akan berfungsi semestinya.

Sebagai contoh, bentuk tiga dimensi yang digambarkan di bawah tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk permata, batu permata atau perhiasan:

³⁹ Sehubungan dengan ini, Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 6, butir 4.



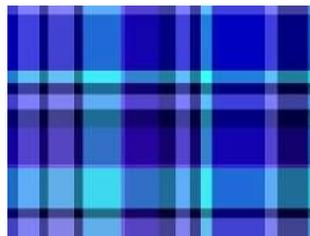
[Gambar diambil dari <http://www.turbosquid.com/3d-models/maya-gem-cuts/720214>]

2.1.6 Pola dan desain permukaan

Pola sering diterapkan pada permukaan produk tertentu atau digunakan pada produk datar seperti bahan tekstil dan kain (*plaid*), pakaian, kertas dinding, ubin, peralatan makan, barang-barang kulit dan produk sejenis lainnya.⁴⁰ Pola tersebut biasanya tidak dianggap oleh masyarakat sebagai merek dagang yang menunjukkan asal komersial, namun hanya sebagai unsur hiasan atau desain dekoratif agar produk menjadi lebih menarik.

Pola pada permukaan produk biasanya akan berfungsi sebagai desain produk dan dilihat oleh konsumen sebagai bagian dari produk itu sendiri. Hal tersebut tidak akan dianggap sebagai tanda yang berbeda dan terpisah dari produk yang ditambahkan untuk mengindikasikan asal komersial. Pola tersebut tidak berfungsi sebagai merek dan pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran tersebut.

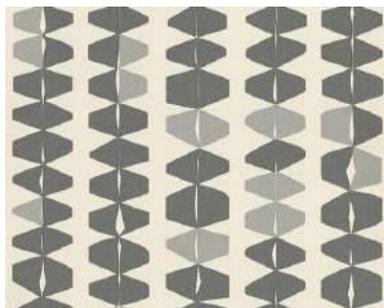
Sebagai contoh, pola permukaan berikut tidak akan dianggap sebagai merek:



[Contoh, masing-masing diambil dari:
<https://scrappychicksonvinyl.com/products/copy-of-sweet-baby-plaid-pattern-vinyl-and-heat-transfer-vinyl> dan
<http://nattosoup.blogspot.com/2013/03/creating-plaid-patterns-with-copics-and.html>]

⁴⁰ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 13.

Demikian juga, pola kertas dinding, peralatan makan, taplak meja dan produk sejenis biasanya tidak akan dilihat oleh konsumen sebagai merek dagang tetapi lebih sebagai desain produk hiasan atau dekoratif. Sebagai contoh:



[Gambar diambil dari <http://printpattern.blogspot.com/2011/02/kertas-dinding-elle-decoration.html>]

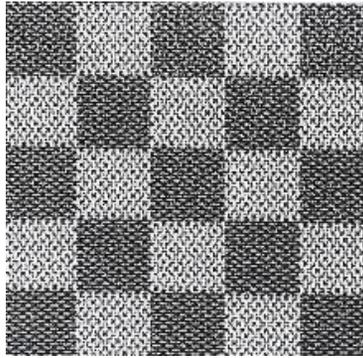
Misalnya, desain permukaan berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam dengan alasan kurangnya kekhasan sehubungan dengan barang berikut:



Untuk “bahan bangunan, bukan dari besi” - Permohonan No. 4-2009-23542
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Namun, alasan penolakan apriori ini dapat diatasi jika pola tertentu di mana pemohon dapat membuktikan bahwa pola telah memperoleh kekhasan dan berfungsi secara efektif sebagai merek dagang bila digunakan dalam perdagangan barang atau jasa tertentu.

Misalnya, pola berikut dianggap khas di Malaysia:



07015465 -- Louis Vuitton Malletier



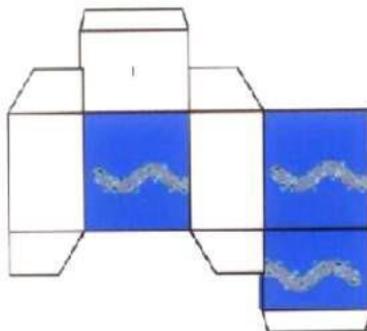
00004038 - BURBERRY Ltd.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

2.1.7 Label dan Bingkai Umum

Label dan bingkai tertentu bersifat umum atau biasa dalam perdagangan secara umum, atau dalam industri tertentu, dan oleh karena itu tidak dapat dikenali oleh publik sebagai tanda khusus yang menunjukkan asal komersial.⁴¹

Sebagai contoh, di Vietnam label berikut ditolak pendaftarannya atas dasar kelumrahan dan kurangnya kekhasan:

⁴¹ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 10.

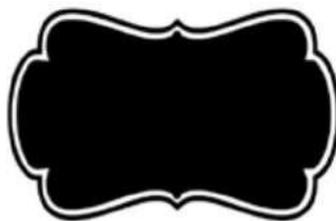


Untuk "obat" - Permohonan No. 4-2008-18928



Untuk barang di kelas 30 - Permohonan No. 4-2002-07244:
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Berikut ini adalah contoh dari label atau bingkai yang jika berdiri sendiri tidak akan dikenal sebagai merek dagang, terlepas dari jenis barang atau jasa apa dimana label dan bingkai tersebut digunakan:

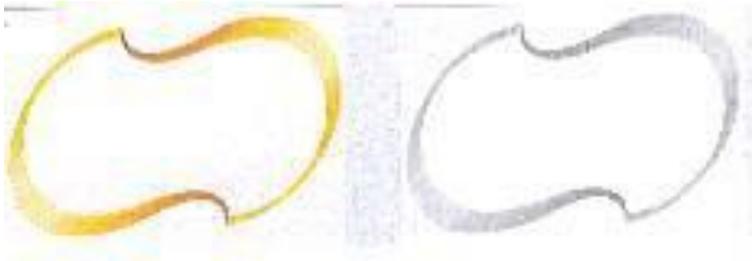


[Masing-masing gambar diambil dari http://www.4shared.com/all-images/IIUk98vo/Simple_Label_Frames_Set_2.html dan dari <http://www.fotor.com/features/cliparts/frame-label-b9cc3bb3bb7d42a2955bceba571530bf>]

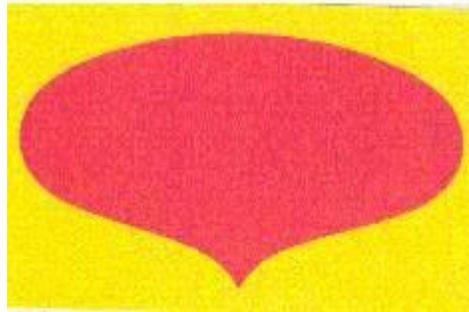
Dari contoh di atas, jika tanda khas (kata atau figuratif) dimasukkan atau disandingkan pada label atau bingkai dasar, maka tanda komposit yang dihasilkan menjadi khas dan dapat didaftarkan secara keseluruhan.

Namun, label atau bingkai dapat dianggap khas jika tidak bersifat umum atau biasa dalam perdagangan, atau jika menyertakan unsur atau fitur yang memiliki kekhasan yang memadai.

Sebagai contoh, perangkat label berikut dianggap dekoratif dan memiliki kekhasan yang memadai di Malaysia:



02006414 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.



03003257 - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

2.1.8 Kalimat Iklan Sederhana

Kalimat iklan sederhana atau kalimat promosi dan slogan-slogan yang berisi pesan penjualan standar atau informasi mengenai produk, jasa atau pedagang tidak akan dianggap sebagai tanda yang mengindikasikan asal komersial. Kalimat dan slogan tersebut tidak bersifat khas dan tidak dapat berfungsi sebagai merek. Pemeriksa harus mengajukan keberatan dengan alasan tersebut.⁴²

Suatu kalimat atau slogan dapat dianggap memiliki kekhasan yang memadai jika bersifat tidak biasa atau mencolok dari segi pemahamannya, pilihan kata atau struktur, misalnya dalam kasus berikut:⁴³

- kalimat memiliki lebih dari satu makna dan makna kedua bersifat tersembunyi, tidak mencolok atau tidak biasa dalam konteks produk atau jasa yang diiklankan;
- slogan menampilkan pelesetan atau permainan kata dengan cara yang tidak biasa;
- kalimat mengandung unsur kejutan atau pelintiran yang tak terduga dalam maknanya;
- slogan menampilkan suatu paradoks atau membutuhkan upaya interpretatif;
- kalimat yang berirama atau memiliki atau ritme tertentu yang membuatnya mudah untuk diingat;
- frase memiliki sintaks yang tidak biasa.

Misalnya, kalimat berikut ini bersifat biasa atau umum dan tidak memiliki kekhasan yang memadai untuk didaftarkan sebagai merek dagang untuk barang atau jasa:

⁴² Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 6 (1); Pedoman Merek KH hal. 28; UU Merek ID, pasal 1(1); UU KI LA pasal 16.1 dan 23.1 dan 2, Pedoman Merek halaman 26; UU Merek MY, s. 10 (1) (d) dan (e); UU Merek MM s.29j) dan 13(a) dan (b); UU KI PH s. 123.1 (g), (h), (i), (j), Peraturan, r. 102 (g), (h), (i), (j), Pedoman IP bab IX, hal.72; Panduan Merek SG bab 14 'Slogan'; UU Merek TH s. 4 'merek' dan 7(2); dan UU KI VN , pasal 74.2.c, Edaran 01/2007 s. 39.3.f dan g.

⁴³ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 3, butir 5, dan Bab 4, butir 2.5.

'Merek yang dapat Anda percaya'

"Anda berada di tangan yang baik dengan kami "

"Kami melakukan segalanya lebih baik '.

"Bukan hanya air air kesehatan!"⁴⁴

Kalimat ini berisikan pernyataan umum atau pujian yang mengacu pada kualitas positif atau keuntungan dari barang atau jasa untuk mana kalimat tersebut digunakan. Mereka tidak akan dipahami sebagai merek dagang namun sebagai promosi penjualan umum dan karena itu tidak memiliki kekhasan yang memadai untuk didaftarkan sebagai tanda.

Kalimat iklan berikut dianggap tidak memiliki kekhasan yang memadai untuk didaftarkan sebagai tanda di Filipina, untuk barang atau jasa yang ditentukan:⁴⁵

- "KAMI MEMBERIKAN YANG TERBAIK!" (Untuk pizza, pasta, spaghetti, mie, roti)
- "PILIHAN SEHAT ANDA, PILIHAN KELUARGA ANDA, PILIHAN TERBAIK ANDA" (untuk pemanis alami)
- "SOLUSI ATAS PENCEMARAN MANUSIA" (jasa lingkungan).

Demikian juga, di Vietnam kalimat iklan berikut ditolak pendaftarannya karena kurang memiliki kekhasan:⁴⁶

- "KAMI MEMBERIKAN LEBIH" (untuk jasa "pemasaran" - Permohonan Nomor 4-2012-01305)
- "MITRA ANDA UNTUK SUKSES" (untuk barang dan jasa di kelas 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45. - Permohonan No. 4-2008-9718)
- "DASAR KEUANGAN UNTUK KESUKSESAN ANDA" (untuk jasa di kelas 36 - Permohonan No. 4-2008-09484)

⁴⁴ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

⁴⁵ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

⁴⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam

Di Thailand, frasa berikut pendaftarannya ditolak:⁴⁷

MORE THAN JUST A CLOUD

untuk periklanan, manajemen bisnis, manajemen data, manajemen pangkalan data, pemasaran pangkalan

I CAN READ

untuk pena, pensil, penghapus, buku, pamflet, kartu nama, dll.

Sebaliknya, kalimat iklan berikut dianggap memiliki kekhasan di Filipina dan terdaftar sebagai tanda untuk barang-barang terkait:⁴⁸

- "OTORITAS KENIKMATAN DUNIA" (untuk es krim, air es, permen beku, persiapan untuk membuat barang-barang yang tersebut, permen, cokelat, permen cokelat)
- "BARIS PERTAHANAN PERTAMA ANDA" (untuk senjata api, amunisi, suku cadang senjata api)
- "SIMPAN UMUR SEBAGAI RAHASIA" (untuk sabun, lotion rambut, minyak esensial).

Sehubungan dengan kalimat dan slogan yang deskriptif, menyesatkan dan bersifat pujian lihat butir 2.3 dan bab 3, di bawah ini.

2.2 Tanda generik, biasa dan yang diperlukan⁴⁹

2.2.1 Kata generik, biasa atau yang diperlukan

Tanda yang secara eksklusif atau esensial terdiri dari suatu kata yang generik, biasa, umum, nama ilmiah atau teknis atau sebutan suatu produk atau jasa, atau kategori barang atau jasa tertentu, tidak dapat diperuntukkan secara eksklusif oleh pedagang sebagai tanda untuk membedakan barang atau jasa terkait. Nama dan sebutan seperti itu

⁴⁷ Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

⁴⁸ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

⁴⁹ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (1) (c) dan (d); UU Merek KH pasal 4 (a), Panduan Merek hal. 30; UU Merek ID, pasal 20.b) dan f), Penjelasan UU, pasal 20, poin f); UU KI LA pasal 23.2, Keputusan 753, pasal 40; UU Merek MY, s. 10 (1) (d); MM; Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (h) dan (i); UU Merek SG s. 7 (1) (c) dan (d); UU Merek TH s. 7 (2); dan UU KI VN, pasal 74.2.b), Edaran 01/2007 s. 39.3.e). Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 5.

harus tetap terbuka untuk digunakan oleh semua pesaing agar mereka dapat melaksanakan perdagangan mereka secara normal dan tidak dibatasi oleh hak eksklusif pihak ketiga.

Istilah tersebut dipahami di antara kalangan bisnis, konsumen dan masyarakat luas yang berkepentingan untuk mengenali barang dan jasa tersebut *secara umum*. Dalam praktiknya sebutan tersebut memungkinkan pedagang untuk menawarkan kepada konsumen dengan istilah yang mereka mengerti. Penilaian dengan alasan penolakan ini memerlukan pertimbangan barang atau jasa, atau jenis barang atau jasa terkait untuk mana tanda tersebut akan diterapkan. Istilah yang umum atau generik untuk jenis barang atau jasa tertentu mungkin bersifat sangat khas untuk jenis barang atau jasa yang berbeda.

Misalnya, kata-kata berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam dengan alasan bersifat generik, biasa atau diperlukan untuk barang dan jasa yang terkait:⁵⁰

- "COTTON" untuk kain, pakaian, jasa merajut
- "VASELINE" untuk produk perawatan kulit:⁵¹

Alasan penolakan pendaftaran ini tidak hanya berlaku pada nama umum atau standar dari barang dan jasa namun juga nama yang telah menjadi penyebutan yang lumrah atau telah memperoleh makna baru secara linguistik untuk produk atau jasa dalam suatu negara tertentu, antara sebagian besar dari populasi terkait. Adalah umum, misalnya, bahwa masyarakat muda di suatu komunitas akan cenderung untuk menciptakan atau menyumbangkan ekspresi inovatif untuk menyebut barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu penolakan perlu dinilai secara lokal dalam konteks masing-masing negara atau masyarakat tertentu, dan dalam bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan di dalamnya.

Sebagai contoh, jika kata 'CHOPP' telah diambil oleh sejumlah besar konsumen di negara untuk menyebut 'bir curah', maka istilah tersebut tidak dapat diklaim untuk didaftarkan sebagai merek untuk produk bir atau jasa terkait bir di negara tersebut.

Selain istilah umum atau standar, sebutan *ilmiah* dan *teknis* dari barang atau jasa tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk barang atau jasa terkait. Meskipun masyarakat umum mungkin tidak akrab dengan istilah

⁵⁰ Examples provided by the Viet Nam IP authorities.

⁵¹ The word "VASELINE" has been recognized and protected as a proprietary trademark in other jurisdictions.

tersebut, namun kalangan bisnis dan konsumen khusus (misalnya dokter, pengembang perangkat lunak, insinyur elektronik, dll) dan pemasoknya membutuhkan akses tak terbatas ke sebutan ilmiah dan teknis yang digunakan dalam perdagangan.

Misalnya, kata 'RESISTOR' mungkin tidak diketahui oleh konsumen biasa, namun memiliki makna yang tepat (dalam bahasa Inggris dan bahasa lain) bagi orang-orang yang bergerak di bidang industri elektronik. Istilah tersebut oleh karena itu tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk produk elektronik dan perangkat terkait, atau bagian daripadanya. Namun, kata tersebut dapat secara sah diterima sebagai merek untuk barang lainnya, seperti pakaian dan baju, karena kata tidak umum digunakan untuk menyebut barang-barang tersebut.

2.2.1.1 *Penamaan Varietas Tanaman*

Kasus khusus penamaan generik mengacu pada penamaan varietas tanaman yang dilindungi berdasarkan sistem perlindungan pembudidayaan tanaman. Varietas tanaman yang dilindungi diberikan penamaan varietas tertentu yang dikhususkan untuk menamai tanaman dan material dari varietas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Konvensi UPOV menetapkan bahwa varietas yang dilindungi harus diberikan 'penamaan' yang mana akan menjadi penamaan generiknya. Masing-masing Pihak dalam kontrak harus memastikan bahwa tidak ada hak yang diperoleh dalam penamaan varietas yang dapat menghambat penggunaan bebas penamaan tersebut sehubungan dengan varietas, bahkan setelah berakhirnya hak pembudidaya.⁵²

Varietas tanaman yang diajukan untuk pendaftaran di beberapa negara harus diberikan penamaan yang sama di semua negara bersangkutan. Setiap orang yang ingin menjual atau memasarkan material budi daya varietas yang dilindungi di suatu negara harus menggunakan penamaan varietas untuk bahan tersebut, bahkan setelah berakhirnya hak pembudidaya terhadap varietas tersebut. Hal ini berarti bahwa penamaan varietas tanaman yang dilindungi tidak dapat didaftarkan oleh siapapun sebagai merek untuk *produk varietas tersebut*, bahkan tidak juga oleh pemegang sertifikat pembudidaya tanaman yang bersangkutan. Jika merek dagang digunakan sehubungan dengan produk (benih, biji-bijian, buah) varietas tanaman, maka hal tersebut harus dapat dikenali dengan jelas dan berbeda dari penamaan varietas.

Undang-undang perlindungan varietas tanaman nasional biasanya

⁵² Konvensi UPOV untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (1991), Pasal 20 di http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/w_up912_.html#_20.

mengandung ketentuan yang sama mengenai penamaan varietas.⁵³ Jika ketentuan tersebut berlaku di suatu negara yang bersangkutan, maka pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek yang mengandung penamaan varietas, jika material yang bersangkutan dalam permohonan berhubungan dengan produk varietas tersebut.

2.2.1.2 Nama Generik Internasional (INN)

Kasus khusus istilah teknis generik menyangkut nama zat kimia tertentu yang memiliki aktivitas aktual atau potensial untuk tujuan farmakologi yang dicatat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Nama Generik Internasional (atau yang dikenal sebagai INN).

"Nama Generik Internasional (INN) mengidentifikasi zat farmasi atau bahan aktif farmasi. Setiap INN memiliki nama unik yang diakui secara global dan merupakan properti publik. Suatu nama non kepemilikan juga dikenal sebagai nama generik. [...] Agar INN tersedia secara universal maka WHO menempatkannya secara resmi dalam ranah publik, sehingga penyebutannya menjadi "non kepemilikan". Nama tersebut dapat digunakan tanpa pembatasan apapun untuk mengidentifikasi zat farmasi."⁵⁴

Jika tanda yang diajukan untuk didaftarkan sebagai merek dagang terdiri dari, atau mengandung, istilah yang sepenuhnya atau secara substansial sama dengan yang direkomendasikan atau diusulkan INN, dan dimaksudkan untuk digunakan dalam hal produk farmasi atau obat, maka pemeriksa harus mengajukan keberatan.⁵⁵

Jika terdapat keraguan, pemeriksa harus melihat pada daftar INN terbaru yang diterbitkan oleh WHO.⁵⁶

2.2.2 Tanda Generik, Lazim atau Figuratif yang Diperlukan

Tanda-tanda figuratif tertentu atau tanda-tanda campuran, melalui

⁵³ Sebagai contoh, di Indonesia lihat UU Merek pasal 20.c), dan Peraturan N^o 13 tahun 2004 berdasarkan UU N^o 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pasal 4 (g); di RRD Laos lihat UU Kekayaan Intelektual, Pasal 74.1; di Malaysia lihat UU Perlindungan Varietas Tanaman Baru 2004, s. 16; di Singapura lihat Perlindungan Varietas Tanaman UU N^o 22 tahun 2004, s. 37; di Vietnam lihat UU Kekayaan Intelektual No 50/2005/QH11 29 November 2005, pasal 163. Juga lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 13.

⁵⁴ Lihat WHO di <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>.

⁵⁵ Sehubungan dengan ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.13.

⁵⁶ Lihat <http://www.who.int/entity/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html>

konvensi atau kebiasaan, memiliki makna tertentu yang dipahami secara luas di kalangan bisnis terkait dan oleh konsumen, atau oleh sebagian besar konsumen, sehubungan dengan seluruh atau barang atau jasa tertentu. Sebagaimana halnya dengan nama umum atau generik barang dan jasa, tanda figuratif tersebut tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang barang atau jasa yang mana diidentifikasi olehnya.⁵⁷

Sebagai contoh, otoritas kekayaan intelektual Filipina memutuskan bahwa tanda berikut tidak dapat didaftarkan untuk perangkat dan peralatan elektronik (kelas 9) dan untuk jasa tokoritel (kelas 35):



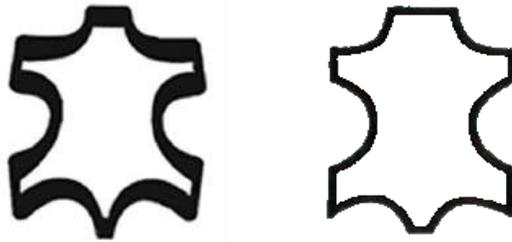
Penempatan huruf "R" yang menyentuh bagian paling kiri lingkaran dianggap tidak signifikan dan tidak dapat menghindari keserupaan atau keidentikan yang membingungkan dengan simbol standar "Merek Terdaftar" yang lazim.

Mengenai tanda-tanda figuratif, misalnya, tanda-tanda berikut ini lazim digunakan dalam industri kulit untuk menunjukkan bahwa suatu produk dibuat secara keseluruhan atau sebagian dari kulit. Tanda demikian tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk jenis produk atau barang atau jasa yang berkaitan dengannya. Pendaftaran tanda tersebut untuk digunakan pada jenis barang lain dapat diizinkan jika tidak ada alasan lain untuk penolakan yang berlaku, khususnya tanda tersebut tidak boleh bersifat mengelabui atau menyesatkan bila digunakan sehubungan dengan barang lain tersebut:

⁵⁷ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 7, dan Bab 5, butir 1.



[Gambar diambil dari <http://www.tandyleatherfactory.com/en-usd/product/kodiak-oil-tanned-cowhide-side-tan-9075-03.aspx> dan dari <http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozy-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisten-i-kuze>]



[Masing-masing contoh diambil dari: <https://github.com/FortAwesome/Font-Awesome/issues/11478> dan <http://www.vse-seniorum.cz/www-vse-seniorum-cz/eshop/4-1-Pece-o-kozy-nabytek/0/5/20-LM-Strong-silne-znecisten-i-kuze>]

Demikian pula, tanda berikut ini umumnya dianggap lazim untuk jasa pangkas rambut:



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.]

Di Vietnam tanda-tanda berikut tidak diterima untuk pendaftaran dengan alasan bahwa tanda-tanda tersebut bersifat generik, lazim atau diperlukan untuk jasa tertentu:



Untuk "Bangunan Listrik" - Permohonan No. 4-2009-14218



Untuk "komunikasi" - Permohonan No. 4-2010-26087

Peraturan Vietnam tentang Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek, 2010, butir 17.8.2.c), juga memberikan contoh tanda-tanda berikut yang dianggap generik atau lazim:



Masing-masing untuk jasa teknik mesin dan jasa kefarmasian.

2.3 *Tanda deskriptif*

2.3.1 Tanda deskriptif umum

Tanda yang secara eksklusif atau esensial terdiri dari tanda yang *deskriptif* atau diduga deskriptif dari barang atau jasa untuk mana tanda akan digunakan, harus ditolak pendaftarannya untuk barang atau jasa tersebut.⁵⁸

Tanda yang menggambarkan barang atau jasa tidak dapat berfungsi sebagai merek dagang untuk barang atau jasa tersebut karena tanda tidak akan dikenal sebagai unsur tersendiri yang menunjukkan asal komersial yang berbeda dari barang atau jasa lainnya dengan deskripsi yang sama. Istilah deskriptif tersebut harus tersedia untuk digunakan oleh semua pedagang untuk menyapa konsumen dengan barang dan jasa mereka dan mempromosikan hal yang sama tanpa hambatan dari pesaing individual. Oleh karena itu kebijakan publik harus berperan agar istilah deskriptif tetap bebas digunakan oleh semua orang yang berkepentingan di pasar.

Tanda harus dianggap sebagai deskriptif untuk tujuan ini jika tanda tersebut dirasakan oleh sektor terkait dari masyarakat atau konsumen terkait bahwa tanda memberikan informasi tentang barang atau jasa untuk mana merek tersebut didaftarkan. Informasi tersebut dapat merujuk pada, khususnya, sifat, jenis, materi, kualitas, asal geografis, jumlah, ukuran, tujuan, penggunaan, nilai atau karakteristik lain yang terkait dari barang atau jasa.

Suatu tanda yang hanya berisi referensi *kiasan* untuk beberapa fitur dari produk atau jasa, atau referensi *tidak langsung* untuk beberapa karakteristik barang atau jasa terkait, tidak boleh dianggap sebagai 'deskriptif' untuk tujuan pendaftaran.

Dasar referensi untuk memastikan apakah tanda (kata atau unsur figuratif) bersifat deskriptif harus merupakan arti dan pemahaman umum tanda oleh konsumen terkait di negara yang bersangkutan. Sebagaimana dengan sebutan generik dan umum, dasar penolakan harus dinilai dalam konteks bahasa lokal dan persepsi konsumen di negara yang

⁵⁸ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (1) (c); UU Merek KH pasal 4 (a) Pedoman Merek hal. 30 dan 31; UU Merek ID pasal 20.e) dan f), Penjelasan pasal 20 poin f); UU Merek LA pasal 23.1 dan 2 Keputusan 753 pasal 40; UU Merek MY, s. 10 (1) (d); UU Merek MM s. 13.b); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (J) dan (L), Peraturan, r. 102.j; UU Merek SG s. 7 (1) (c); UU Merek TH s. 7 (2) dan 17; dan UU KI VN, pasal 74.2.c), Edaran 01/2007 s. 39.3.g), s. 39.4.d). Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 1.

bersangkutan.

Istilah deskriptif dalam bahasa asing harus dinilai berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang istilah-istilah tersebut oleh konsumen terkait di negara yang bersangkutan. Jika bahasa asing atau istilah tertentu atau ungkapan dalam bahasa asing dipahami dengan baik di negara bersangkutan, maka alasan penolakan harus diterapkan dengan cara yang sama sebagaimana untuk istilah dalam bahasa nasional.

2.3.1.1 *Kombinasi unsur deskriptif dan non-deskriptif*⁵⁹

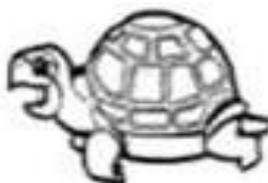
Apabila suatu merek terdiri dari satu atau lebih kata deskriptif atau unsur deskriptif lainnya tetapi juga mengandung sedikitnya satu unsur yang cukup khas, kombinasi tersebut secara keseluruhan harus dianggap khas untuk tujuan pendaftaran. Fakta bahwa suatu merek terdaftar yang mengandung unsur deskriptif atau tidak khas tidak berarti bahwa unsur-unsur ini dapat diklaim secara terpisah sebagai hak milik.⁶⁰

Sebagai contoh, kombinasi kata yang khas dan unik "JERRYJO" berikut dengan kata deskriptif "makanan sehat (*health food*)" dapat didaftarkan, secara keseluruhan, untuk produk makanan:

MAKANAN SEHAT JERRYJO

Demikian juga, jika unsur figuratif yang khas ditambahkan ke dalam unsur kata yang deskriptif atau non-deskriptif, tanda secara keseluruhan dapat dianggap khas, asalkan unsur figuratif tersebut, karena ukuran dan posisinya, jelas dapat dikenali pada tanda.

Sebagai contoh, merek berikut, secara keseluruhan, dapat dianggap sebagai khas untuk "jasa restoran", terlepas dari kenyataan bahwa kata "koki terbaik" akan menjadi deskriptif untuk jasa tersebut:



BESTCHEF

⁵⁹ Sehubungan dengan hal ini juga butir 2.5, di bawah.

⁶⁰ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 4.1 dan 4.2.

2.3.1.2 *Posisi unsur-unsur dalam merek*

Jika suatu merek terdiri dari kata yang secara inheren deskriptif berkenaan dengan barang atau jasa tertentu, kenyataan bahwa unsur-unsur tidak khas dari kata tersebut disusun secara vertikal, jungkir balik atau dalam satu atau beberapa baris biasanya tidak akan memberikan tanda dengan karakter khas yang diperlukan untuk pendaftaran.

Namun, cara tertentu dimana unsur-unsur kata tersebut disusun dapat menambahkan karakter yang khas pada tanda ketika pengaturan tersebut bersifat sedemikian rupa sehingga konsumen biasa akan fokus pada *pengaturan* unsur-unsur tersebut alih-alih langsung memahami pesan deskriptif.⁶¹

Sebagai contoh, tanda berikut yang terdiri dari kata-kata “KOKI TERBAIK (*BEST CHEF*)” akan dianggap deskriptif (pujian) untuk “katering makanan dan jasa restoran”.

Namun, kata-kata tersebut dapat menjadi khas jika unsur-unsurnya disajikan dalam *pengaturan atau bentuk yang tidak biasa* yang akan menarik perhatian konsumen dan dipertahankan sebagai indikasi tertentu dari asal komersial:

C
B H
 E
F S
 T

2.3.1.3 *Inklusi bentuk geometric sederhana*

Jika suatu tanda terdiri dari kata-kata atau unsur verbal lainnya yang bersifat deskriptif atau tidak khas, kombinasi dari unsur-unsur tersebut dengan bentuk geometris dasar seperti titik, garis, ruas garis, lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, segi lima, segi enam, trapesium dan elips lazimnya tidak akan memberikan kekhasan pada tanda secara keseluruhan, khususnya bila bentuk tersebut digunakan sebagai *bingkai* atau *pembatas*.

⁶¹ Sehubungan dengan hal ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 4.2.1.

Sebagai contoh:



Namun, bentuk geometris dapat menambah kekhasan suatu tanda jika penyajian, konfigurasi, atau kombinasinya dengan unsur lain menciptakan kesan global yang cukup khas.⁶²

Sebagai contoh, kata "rasa dan aroma" akan bersifat deskriptif dan, dengan demikian, tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk 'bumbu, rempah dan saus'. Namun, kombinasinya dengan penyajian tertentu atau susunan bentuk geometris (persegi), secara keseluruhan, dapat dianggap sebagai menarik dan cukup khas dalam kaitannya dengan produk tersebut.⁶³



2.3.2 Kata deskriptif

Tanda yang terdiri dari satu atau beberapa kata yang menggambarkan, khususnya, sifat, pokok subjek, kualitas, kuantitas, ukuran, tujuan, penggunaan atau karakteristik lain dari barang atau jasa tertentu harus ditolak oleh pemeriksa.

Untuk dianggap sebagai 'deskriptif', kata harus selalu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan barang atau jasa untuk mana tanda akan digunakan. Kata-kata tertentu akan bersifat deskriptif terlepas dari barang atau jasanya, seperti yang berhubungan dengan nilai atau ukuran (lihat contoh di atas). Dalam kasus lain, kata mungkin bersifat deskriptif berkenaan dengan barang atau jasa namun memiliki kekhasan (dan oleh

⁶² Sehubungan dengan hal ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 4.2.2.

⁶³ Gambar diberikan oleh EUIPO.

karena itu dapat didaftarkan) sehubungan dengan barang dan jasa lainnya. Misalnya, kata 'COMEDY' akan bersifat deskriptif sebagai tanda untuk program televisi dan jasa penyiaran. Namun, kata yang sama akan menjadi khas sebagai tanda untuk pakaian atau untuk kosmetik.

Lebih lanjut, deskripsi suatu kata harus dinilai berdasarkan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan atau dipahami oleh konsumen biasa dari barang atau jasa yang mereknya akan digunakan di negara yang bersangkutan.

Deskripsi dari suatu kata atau unsur kata tidak boleh dihilangkan atau ditiadakan dengan mengubah jenis huruf karakter, ukuran atau font dari huruf pada kata tersebut. Sebagai contoh, kata 'LAGER' akan dianggap deskriptif sehubungan dengan 'bir' terlepas dari penyajiannya dalam salah satu tipografi berikut:⁶⁴

LAGER LAGER LAGER LAGER

Berikut ini adalah contoh dari istilah deskriptif:

- sehubungan dengan jenis atau sifat barang atau jasa: '24-SEVEN' untuk *layanan perbankan internet*, 'SOFTER' untuk *bantal dan kasur*;
- sehubungan dengan subjek barang atau jasa: 'GEOGRAFI' untuk *buku dan publikasi*, 'MAGNETIK' untuk *perangkat data digital, perangkat lunak, publikasi digital*, dll, 'DRAMA' untuk *program hiburan televisi*, dll, 'MOBIL' untuk *kendaraan dan jasa servis mekanik*;
- sehubungan dengan kualitas barang atau jasa: 'EXTRA', 'PRIME', 'PREMIUM', 'DELUXE', "BAIK", dan 'TERBAIK', untuk setiap barang atau jasa; 'LITE', 'FRESH' atau 'SKIM' untuk *produk makanan*; '14k', '18k' atau '24k' untuk *perhiasan*;⁶⁵
- sehubungan dengan kuantitas barang atau jasa: 'KILOVALUE' untuk beras dan biji-bijian sereal lainnya; "500", "1000" untuk *obat-obatan farmasi* (menjelaskan miligram isi dosis);⁶⁶
- sehubungan dengan ukuran barang atau jasa: 'KELUARGA',

⁶⁴ Mengenai kekhasan kata jika digabungkan dengan fitur lainnya, lihat butir 2.5, di bawah. Sehubungan dengan hal ini juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.7 dan 4.2.1

⁶⁵ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

⁶⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

'RAKSASA', 'JUNIOR', untuk setiap barang atau jasa;

- sehubungan dengan tujuan atau penggunaan barang atau jasa: 'UPCUTTER' untuk *instrumen pemotong*, 'STRIKE' untuk *korek dan produk pemantik api*; 'BERSIH' sehubungan dengan *jasa pembersihan dan sanitasi*, 'FIDUSIA' untuk *jasa keuangan dan perbankan*;
- sehubungan dengan nilai barang atau jasa: '2-for-ONE'⁶⁷ sehubungan dengan penawaran diskon harga *penjualan* dan *jasa*, '50/OFF' untuk setiap barang atau jasa;
- sehubungan dengan karakteristik lain dari barang atau jasa: 'FRESH' untuk *produk pembersih rumah tangga*; 'BRIGHT-N-CLEAR' untuk *cat dinding sintetis*; 'STOUT' untuk *bir dan semacam bir*; 'RUSTOFF' untuk produk pemoles dan perawatan logam; 'TWO LITER' atau 'TURBO' untuk *mesin bermotor atau kendaraan bermotor*; '4-GB' atau '2-TERA' untuk *komputer dan perangkat keras atau perangkat lunak terkait*; juga '3-N-1', '3-in-1' atau '3-N-One' untuk *produk kopi* (menjelaskan bahwa barang terdiri dari kopi, gula dan krim); '125', '250' untuk *kendaraan, khususnya, sepeda motor* (menjelaskan ukuran mesin dalam sentimeter kubik); 'RENDAH KALORI', 'LEZAT', 'BERNUTRISI' untuk makanan; 'HEMAT LISTRIK' untuk *bohlam, lampu neon*;⁶⁸ 'CERDAS' untuk *perangkat elektronik* yang memiliki prosesor, yang dapat diprogram, memiliki fungsi otomatis atau mampu memproses informasi.⁶⁹

Di Indonesia tanda-tanda berikut ini ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang atas dasar kekhasannya:⁷⁰

Best Mart

untuk jasa mini-market

International Standard Academy

untuk jasa pendidikan

⁶⁷ Contoh diberikan oleh otoritas KI Singapura.

⁶⁸ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

⁶⁹ Lihat Panduan Merek Dagang Kamboja, hal. 36.

⁷⁰ Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia.

BESTCHEF

untuk jasa restoran

organic water

untuk air mineral

A PROPERTY

untuk agensi real estate dan jasa manajemen

Di Malaysia istilah berikut dianggap bersifat deskriptif:⁷¹

‘EXTRASAFE’

(01002067 - TAKASO RUBBER PRODUCTS SDN. BHD).

Extra SMS

(07022197 - MALAYSIAN MOBILE SERVICES SDN. BHD.)

‘SUPERGUARD’

(02001109 -- KAO KABUSHIKI KAISHA (a.k.a. KAO CORPORATION).

SLIMFIT

SLIM FIT

Slim Fit

⁷¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

untuk jasa terkait kebersihan dan perawatan kecantikan, terapi kecantikan, perawatan melangsingkan tubuh, perawatan kesehatan, penampilan pribadi, layanan spa, dll. - Permohonan N^o 03015603

Di Vietnam istilah berikut dianggap bersifat deskriptif:⁷²

Perfect

Permohonan No. 4-2011-10424

COOL FRESH

Untuk barang di kelas 3 - Permohonan No. 4-2011-01628

NHENDO

untuk pestisida, insektisida. Permohonan ditolak karena kata “NHENDO” merupakan variasi dari kata “Nhện Đỏ” (dalam bahasa Inggris: *red spider*). Laba-laba merah adalah spesies serangga berbahaya yang merusak tanaman. - Permohonan 4-2013-16086

Di Kamboja tanda berikut pada awalnya ditolak atas dasar kekhasan:⁷³

Plus⁺soft

untuk pakaian (kelas 25) - Permohonan No. 42186/11

2.3.3 Variasi ejaan pada kata deskriptif

Kekhasan dari suatu kata tidak dapat diatasi dengan variasi sederhana dari ejaan standar kata tersebut, dengan cara salah mengeja kata atau

⁷² Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.

⁷³ Contoh diberikan oleh otoritas KI Kamboja.

dengan menggunakan fonetik yang setara. Fonetik yang setara dari kata deskriptif juga akan dianggap sebagai deskriptif.⁷⁴

Sebagai contoh, kata 'bright' akan bersifat deskriptif untuk cat dinding, kata BRITE juga akan bersifat deskriptif sehubungan dengan barang yang sama. Hal ini juga berlaku untuk variasi ejaan seperti, misalnya, 'RESIST'NT' (untuk *resistant*), 'X-RA-FRESH' (untuk *extra fresh*), 'KWIK-GRIPP' (untuk *quick grip*), 'EE-ZEE -HOLD' (*easy hold*), dll

Di Thailand, pernyataan deskriptif (pujian) yang salah eja berikut, yaitu "ekstra" ditolak pendaftarannya sebagai merek.⁷⁵

EKTRA

untuk lensa telepon pintar, lensa fotografi.

Kata-kata salah eja berikut dianggap deskriptif di Malaysia untuk barang-barang terkait:⁷⁶

Careklean

untuk sediaan memutihkan, membersihkan, memoles dan menggosok, sabun (kelas 3) (92005280 -- ANTARA ABDI (M) SDN BHD.)

'KLEAN `N' RINSE'

untuk membersihkan dan larutan merendam lensa kontak (kelas 5)
(93007872 - EXCEL PHARMACEUTICAL SDN.BHD.)

SURE-LOC

untuk bahan pandai besi, kunci pintu, kunci silinder, kunci pelek, kait, gembok, pegas lantai dari besi, engsel, gagang pintu, gagang tarik dan dorong dan pelat besi, dll. -- Permohonan 00006118

Namun, variasi ejaan atau salah ejaan dari kata dapat menciptakan

⁷⁴ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.3.

⁷⁵ Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

⁷⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

kekhasan yang diperlukan jika kata menjadi mencolok, mengejutkan atau dapat diingat oleh konsumen yang relevan. Ini mungkin terjadi, misalnya, jika variasi secara efektif mengubah arti kata, memperkenalkan arti alternatif atau pelesetan, atau mengharuskan konsumen untuk berpikir untuk memahami hubungan dengan pengertian dasar dari kata tersebut.

Misalnya, kombinasi 'MINUTE MAID' (yang menyinggung '*minute made*') dianggap dapat diterima untuk pendaftaran merek Eropa yang mencakup, antara lain produk-produk, *bir, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, minuman buah dan sari buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman*.⁷⁷

Demikian juga, tanda 'XTRA DELIXIOUS' (yaitu 'Extra Delicious') dianggap memiliki kekhasan di Malaysia karena variasi ejaan yang dikombinasikan dengan format visual yang tidak biasa:



Untuk aneka makanan dan produk makanan – Permohonan N° 05001995
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Di Vietnam tanda berikut dengan variasi ejaan dianggap memiliki kekhasan:



Untuk barang dalam kelas 5 berdasarkan klasifikasi Nice - Permohonan No. 4-
2004-03598
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

⁷⁷ No pendaftaran Komunitas Eropa 002091262, Pendaftaran dapat dilihat dalam pangkalan data merek dagang EUIPO di <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=ApplicationNumber&v1=002091262&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc>

2.3.4 Unsur Kata Deskriptif

Unsur verbal tertentu yang biasa digunakan sebagai komponen, awalan atau akhiran untuk membentuk kata lain dan memiliki makna deskriptif atau informatif umum, atau yang umum digunakan dalam bahasa negara tertentu, tidak dapat didaftarkan *per se* sebagai tanda untuk barang atau jasa secara umum, atau dimana penggunaan umum tersebut bersifat relevan. Unsur kata tersebut harus tetap bebas dari peruntukan pribadi. Karena sifatnya yang deskriptif, maka unsur kata tersebut tidak memiliki kekhasan dan tidak akan dapat berfungsi sebagai merek dagang, baik secara umum atau sehubungan dengan barang atau jasa tertentu.⁷⁸

Sebagai, unsur-unsur kata berikut dalam bahasa Inggris umumnya tidak dapat didaftarkan secara terpisah sebagai tanda untuk jenis barang atau jasa, atau untuk barang atau jasa tertentu sehubungan yang mana maknanya merupakan penggunaan umum dan tidak boleh diprivatisasi oleh pedagang perorangan::

- 'mini': berarti kecil, ukuran yang dikurangi (misalnya untuk *komponen elektronik*);
- 'mikro': berarti sangat kecil (lebih kecil dari 'mini', misalnya untuk *komponen elektronik; oven microwave*);
- 'nano': berarti sangat kecil atau terkait dengan nanoteknologi (misalnya untuk *komponen elektronik atau perangkat elektronik*);
- 'mid', 'midi': berarti di tengah-tengah rentang kualitatif atau kuantitatif (misalnya untuk *pakaian*; untuk produk yang biasanya ditawarkan dalam ukuran yang berbeda atau rentang ukuran);
- 'multi', 'poli', 'pluri': berarti multiplisitas, atau bahwa barang (atau jasa) memiliki atau mengandung beberapa karakteristik atau kemungkinan penggunaan;
- 'plus', 'ekstra': berarti tambahan atau melampaui pelaksanaan biasa atau standar atau fitur dari produk atau jasa;
- 'eko', 'bio': berarti *diproduksi secara ekologis atau organik* atau mengikuti standar ramah lingkungan tertentu;

⁷⁸ See the EUIPO Guidelines, Part B, Section 4, Chapter 3, item 2.

- 'semi': berarti ketidaklengkapan kualitas atau sebagian⁷⁹ (misalnya untuk *susu* dan *produk susu dengan kandungan lemak sebagian atau tanpa lemak*).

Keberatan yang sama harus diajukan sehubungan dengan unsur kata lain yang memiliki makna deskriptif umum dalam bahasa nasional negara tertentu. Alasan penolakan akan membutuhkan pertimbangan persepsi tertentu dari konsumen di negara yang bersangkutan dalam bahasa yang digunakan secara lokal. Hal ini juga akan memerlukan penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan penggunaan bahasa asing (misalnya, Inggris, Tiongkok, dll) oleh konsumen terkait di negara tersebut.

Jika unsur kata tidak bersifat deskriptif sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, alasan penolakan ini tidak akan berlaku. Selain itu, sebagaimana dengan kata-kata deskriptif, alasan penolakan dapat diatasi sehubungan dengan unsur verbal tertentu jika pemohon dapat membuktikan bahwa unsur tersebut telah *mempereoleh* kekhasan melalui penggunaan di pasar dan secara efektif berfungsi sebagai merek dagang bila digunakan dalam kaitannya dengan barang atau jasa tertentu.

2.3.5 Kombinasi kata-kata deskriptif

Hanya kombinasi istilah deskriptif atau generik tidak akan mengatasi ketentuan kekhasan. Dua kata yang terpisah yang bersifat deskriptif atau generik sehubungan dengan barang atau jasa yang relevan seringkali akan tetap bersifat deskriptif bila dikombinasikan. Kombinasi dari dua atau lebih kata deskriptif (atau generik) akan tetap tidak boleh bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa yang dijelaskan.⁸⁰

Misalnya, di Vietnam kombinasi kata deskriptif berikut dianggap tidak dapat didaftarkan:⁸¹

- 'GOODCHECK' untuk barang di kelas 5 dari klasifikasi Nice – Permohonan No 4-2009-16064
- 'HEAR MUSIC' untuk barang di kelas 9 dari Klasifikasi Nice – Permohonan No 4-2009-18861

Di Indonesia, kombinasi kata berikut ini ditolak pendaftarannya atas dasar deskripsinya:⁸²

⁷⁹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

⁸⁰ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.2

⁸¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.

⁸² Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia.

BESTCHIEF

untuk jasa restoran

Di Malaysia, kombinasi kata berikut ditemukan bersifat deskriptif:⁸³

‘EXTRASAFE’

(01002067 – Takaso Rubber Products SDN. BHD.)

‘SUPERGUARD’

(02001109 – Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation))

Di Thailand, kombinasi kata berikut ditemukan deskriptif dan tidak diterima untuk didaftarkan sebagai merek:

HALF BAKED

untuk *es krim, toko roti, makanan pencuci mulut*

BODYBALANCE

untuk *protein, vitamin dan antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan suplemen makanan*

YOUTH FACTOR

untuk *losion wajah obat, pelembap kulit obat, dll.*

Demikian juga, dalam kasus-kasus yang diputuskan oleh otoritas Masyarakat Eropa, kombinasi kata berikut dianggap deskriptif dan karenanya tidak dapat didaftarkan:⁸⁴

⁸³ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

⁸⁴ Contoh dikutip dalam Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.2.

- 'TRUSTEDLINK' untuk perangkat lunak untuk e-commerce, jasa konsultasi bisnis, layanan integrasi perangkat lunak dan layanan pendidikan untuk teknologi dan jasa e-commerce (putusan 26/10/2000, T 345/99)
- 'CINE COMEDY' untuk siaran program radio dan televisi, produksi, menampilkan dan penyewaan film, dan alokasi, transfer, sewa dan eksploitasi lainnya atas hak untuk film (putusan 31/01/2001, T 136/99)
- 'COMPANYLINE' untuk asuransi dan urusan keuangan (putusan 19/09/2002, C 104/00 P)
- 'TeleAid' untuk perangkat elektronik untuk mentransfer wicara dan data, jasa perbaikan mobil dan perbaikan kendaraan, pengoperasian jaringan komunikasi, jasa derek dan penyelamatan dan jasa komputasi untuk menentukan lokasi kendaraan (putusan 20/03/2002, T 355/00)
- 'BIOMILD' untuk yoghurt yang ringan dan organik (putusan 2004/12/02, C 265/00)
- 'QUICKGRIPP' untuk perkakas tangan, klem dan bagian alat dan klem (peraturan 27/05/2004, T 61/03)
- 'TWIST DAN POUR' untuk wadah plastik yang dipegang yang dijual sebagai bagian tidak terpisahkan dari perangkat penyimpanan dan penuangan yang berisi cat cair (putusan 2007/12/06, T 190/05)
- 'CLEARWIFI' untuk layanan telekomunikasi, yaitu akses berkecepatan tinggi ke komputer dan jaringan komunikasi (putusan 19/11/2009, T 399/08)
- 'STEAM GLIDE' untuk setrika listrik, setrika listrik datar, setrika listrik untuk menyetrica pakaian, bagian dan perlengkapan untuk barang tersebut (putusan 16/01/2013, T 544/11).

Namun demikian, kombinasi dari kata deskriptif dengan kata atau unsur *kata* yang khas dapat membuat kombinasi secara keseluruhan menjadi cukup khas. Secara khusus, kombinasi dari kata deskriptif dengan merek terdaftar sebelumnya dari orang yang sama biasanya tidak akan memiliki kekhasan sehubungan dengan barang atau jasa yang sama.

Demikian juga, kombinasi dari satu atau lebih kata deskriptif dengan

unsur *figuratif* yang khas dapat membuat kombinasi (tanda campuran) menjadi cukup khas.

Misalnya, tanda campuran berikut yang mengandung kata deskriptif atau unsur dengan kombinasi presentasi visual yang khas dianggap memiliki kekhasan di Malaysia:



untuk air mineral and air bersoda, minuman non alkohol, minuman buah dan sari buah, sirup dan minuman lainnya (kelas 32)
04005494 -- CHEONG KIM CHUAN TRADING SDN. BHD.



untuk bir; air mineral and air bersoda, minuman non alkohol, minuman buah dan sari buah, sirup dan olahan untuk membuat minuman (kelas 32)
07022647 – TH TONG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Juga, kombinasi dari kata-kata yang tidak biasa atau cukup unik untuk memberi kesan yang berbeda dari arti kata-kata dasar dapat dianggap sebagai cukup khas. Jika kombinasi dari dua atau lebih kata deskriptif atau unsur itu sendiri bersifat unik, maka kombinasi akan memiliki kekhasan yang memadai.⁸⁵

Misalnya, kombinasi berikut dari unsur deskriptif dapat dianggap sebagai khas:⁸⁶

- 'YOUTH CODE' untuk kosmetik;

⁸⁵ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.2.

⁸⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Singapura.

- 'MR SUSHI' untuk makanan Jepang termasuk bumbu sushi, rempah-rempah dan semua bahan sushi terkait.

2.3.6 Tanda deskriptif secara geografis

2.3.6.1 Pertimbangan Umum

Tanda geografis adalah nama, istilah, tanda figuratif atau campuran yang menunjukkan atau menyampaikan pemahaman asal geografis. Istilah geografis termasuk nama dari setiap lokasi geografis, bukan hanya demarkasi politik namun juga nama geografis atau topografi termasuk sungai, gunung, padang pasir, hutan, lautan, danau, dll.⁸⁷

Suatu tanda yang terdiri dari atau mengandung istilah geografis, atau unsur figuratif yang memiliki arti atau konotasi geografis, dapat dianggap cukup khas untuk diakui dan berfungsi sebagai merek dagang dalam perdagangan. Namun, tanda geografis dapat menjadi deskriptif bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, tanda harus ditolak pendaftarannya.

Misalnya, 'BOHEMIA' akan deskriptif secara geografis untuk bir, mengingat wilayah Bohemia (Republik Ceko) adalah daerah di mana bir diproduksi. Bohemia juga merupakan daerah yang dikenal untuk produk kristal tradisional. Oleh karena itu kaitan geografis menjadi masuk akal sehubungan dengan 'bir' dan produk 'kristal'. Atas dasar hubungan geografis tersebut, tanda berikut ditolak di Malaysia:⁸⁸

BOHEMIA

untuk produk bir (kelas 32)

Permohonan N^o 92008724 - CERVECERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V.

Bohemian-Art

untuk peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, kaca setengah jadi, gelas, porselin dan tembikar (kelas 21)

SOUTHERN POTTERY (M) SDN. BHD -- Permohonan N^o 07005436

⁸⁷ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (1) (c); Pedoman Merek KH hal. 37 dan 38; UU Merek ID pasal 20.c); UU Merek LA pasal 23.2; UU Merek MY s. 14 (1) (f); UU Merek MM s. 13.b); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (j); UU Merek SG s. 7 (1) (c); UU Merek TH s. 7 (2), Pemberitahuan Departemen Perdagangan pada 20 September 2004, s. 2; dan UU KI VN, pasal 74.2.c) dan d). Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, butir 2.3.2.6.

⁸⁸ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

Kekhasan tanda geografis harus dinilai berdasarkan faktor utama berikut:

- (a) sejauh sektor masyarakat terkait di negara bersangkutan tahu atau mengenali tanda sebagai istilah geografis atau tanda yang menunjukkan lokasi geografis;
- (b) sejauh sektor masyarakat mengasosiasikan tempat yang disebut atau ditunjukkan oleh tanda geografis oleh barang atau jasa yang ditentukan dalam permohonan.

Jika tanda geografis tidak dikenali oleh masyarakat, atau dikenali namun tidak dikenali sebagai, atau dikaitkan dengan, tempat aktual atau yang masuk akal asal barang atau jasa tertentu, maka tanda tidak dapat dianggap sebagai deskriptif secara geografis.

Berikut ini adalah contoh nama geografis yang dapat dianggap sebagai deskriptif sehubungan dengan barang yang ditentukan:⁸⁹

'PARIS' untuk pakaian dan kosmetik;

'BELANDA' untuk minuman beralkohol;

'ATLANTIC' untuk udang dan salmon.

Bentuk kata sifat dari nama geografis harus berasimilasi dengan nama geografis dan diterima atau ditolak dengan alasan kekhasan yang sama. Misalnya, 'PARIS' dan 'PARISIAN' keduanya akan dianggap sebagai istilah geografis. Meskipun kata 'parisian' bukan nama geografis tempat tertentu, namun akan tetap dianggap sebagai deskriptif secara geografis karena mengacu langsung ke kota Paris di Perancis.

Di Vietnam tanda berikut ditolak pendaftarannya untuk setiap barang atau jasa karena "Ha Noi" adalah nama ibu kota Vietnam:⁹⁰



Đã phẩm của Người Hà Nội

Permohonan No. 4-2008-16905

⁸⁹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Singapura.

⁹⁰ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.

Namun, tanda berikut yang menyertakan nama 'Hanoi' dengan kombinasi unsur khas "TCIC" diterima. Dalam konteks ini unsur geografis "Hanoi" dipahami sebagai suplemen informasi geografis:

TCIC. Hanoi

Permohonan No. 4-2011-01766

2.3.6.2 Tanda geografis unik, Acak atau Sugestif

Nama geografis yang tidak mengacu pada tempat asal yang mungkin atau masuk akal dari produk atau layanan tertentu yang berlaku, dan tidak dapat dianggap sebagai deskriptif dari karakteristik barang atau jasa dengan alasan asal geografisnya, tidak dapat dianggap sebagai 'deskriptif' secara geografis dan tidak boleh menyebabkan suatu keberatan. Hal yang sama berlaku untuk nama yang hanya bersifat *sugestif* atau *kiasan* dari lokasi atau tempat asal tertentu.

Misalnya, nama geografis seperti 'MONT BLANC', 'ANNAPURNA' atau 'EVEREST' (nama puncak gunung), 'SERENGETI' (nama gurun), dan 'NIAGARA' (nama air terjun) adalah khas dan dapat didaftarkan sebagai merek dagang untuk, masing-masing, alat tulis, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, kaca mata dan lensa, dan peralatan sanitasi dan kelengkapan.

Berikut ini adalah contoh lebih lanjut dari nama geografis yang merupakan merek dagang khas untuk produk tertentu:

'TICINO' untuk *aksesori listrik dan fitting*;

'DUNLOP' untuk *baterai, instrumen optik, kacamata dan lensa*.

'TUCSON',⁹¹ 'TORINO' dan 'PLYMOUTH' untuk *mobil*,

Demikian pula, 'ALASKA' untuk *susu dan produk susu lainnya*, dan 'MANHATTAN' untuk *pakaian dan alas kaki* dapat diterima untuk pendaftaran.⁹²

Nama-nama tersebut tidak menjelaskan tempat geografis pembuatan atau produksi produk tersebut karena hubungan antara barang dan nama geografis bersifat *acak, unik atau hanya sugestif*. Karena hubungan

⁹¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina

⁹² Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina

antara barang atau jasa dan tempat geografis tidak mungkin, nama-nama tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai merek dalam perdagangan.

Nama geografis dari kota, daerah, provinsi atau lokasi lain yang tidak diketahui oleh konsumen dan kalangan usaha terkait di negara bersangkutan, atau yang tidak diketahui, atau tidak mungkin, sebagai tempat asal atau produksi barang (atau jasa) untuk mana tanda akan digunakan, tidak boleh dianggap sebagai deskriptif secara geografis, dan dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini dapat dipastikan dengan menentukan apakah referensi pada nama geografis tersebut dikenal atau lazim dalam praktik perdagangan atau bisnis terkait.

Sebagai contoh, nama 'CANTA' untuk menyebut suatu provinsi kecil di Peru tidak dapat dianggap sebagai deskriptif secara geografis (yaitu menunjukkan asal geografis) jika digunakan sebagai merek untuk peralatan ilmiah, laut, survei, fotografi, sinematografi, optik, timbangan dan ukur. Sehubungan dengan produk ini, nama 'CANTA' akan dirasakan oleh masyarakat sebagai nama yang *aneh*, tidak terkait dengan kemungkinan asal geografis atau yang sebenarnya dari barang tersebut.

2.3.6.3 *Kemungkinan Hubungan Geografis di Masa yang akan Datang*

Suatu keberatan dapat diajukan dengan alasan kekhasan jika tanda geografis yang saat ini tidak digunakan di negara tersebut dapat, atas dasar analisis objektif, dianggap dapat digunakan atau menjadi dikenal di negara tersebut seiring hubungan perdagangannya berkembang. Hubungan yang dapat diperkirakan ini dari barang tertentu dengan asal geografis tertentu dapat dinilai dengan mengacu pada persepsi antara anggota komunitas bisnis setempat, lingkaran perdagangan setempat dan data objektif dan informasi yang tersedia, misalnya, di internet. Informasi tersebut adalah yang terbaru dan dapat terbentuk pada saat permohonan sehingga hal tersebut tidak akan hanya dianggap sebagai teori atau spekulatif.

Keberatan atas dasar ini dapat diajukan atas dasar oposisi dari pihak ketiga yang berkepentingan atau otoritas pemerintah asing. Keberatan tidak perlu diajukan *ex officio* sejauh pemeriksa tidak memiliki akses ke informasi yang relevan mengenai nama geografis.

Namun, kemungkinan yang hanya bersifat teoritis atau spekulatif bahwa barang atau jasa tertentu mungkin, di masa depan yang tidak pasti, berasal dari lokasi geografis tertentu tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menolak pendaftaran nama geografis dengan alasan kekhasan geografis.

Sebagai contoh, jika Ethiopia dikenal di kalangan perdagangan kopi sebagai tempat asal biji kopi berkualitas dan produk-produk terkait, nama daerah atau lokasi tertentu di Ethiopia dapat dianggap sebagai tempat asal produk tersebut, meskipun nama lokasi tersebut belum diketahui sektor terkait dari masyarakat di negara dimana pendaftaran nama sebagai merek dagang diajukan.

Pendekatan tanda geografis ini akan membantu mencegah pendaftaran itikad buruk dari tanda geografis yang bersifat signifikan, khususnya yang berada di negara-negara asing.

2.3.6.4 Tanda Geografis Figuratif

Tanda figuratif dan campuran yang merupakan atau mengandung representasi bangunan, struktur, tengara topografi terkenal dan gambar lainnya dapat berfungsi sebagai indikasi asal geografis jika tanda mengandung referensi yang jelas ke asal geografis tertentu. Tanda figuratif tersebut harus diperlakukan sama seperti nama dan istilah geografis, dengan memperhatikan barang atau jasa terkait.

Untuk menentukan apakah tanda figuratif atau campuran akan deskriptif secara geografis atau mengelabui secara geografis, pemeriksa harus memperhatikan barang atau jasa yang dispesifikasi dalam permohonan dan mempertimbangkan persepsi dan pengetahuan tentang tanda geografis tersebut oleh konsumen yang relevan.

Gambar-gambar tertentu merujuk jelas pada negara-negara, daerah, kota, atau lokasi lain tertentu yang dikenal baik oleh sektor konsumen yang relevan di suatu negara. Misalnya, tanda-tanda figuratif berikut akan membangun anggapan *prima facie* bahwa barang atau jasa berasal atau memiliki hubungan dengan asal geografis terkait dengan gambar, yaitu, Perancis, Amerika Serikat, dan Jepang:



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.clker.com/clipart-la-tour-eiffel-eiffel-tower--4.html>; <http://lossuperinfantes.blogspot.com/2014/02/tipos-de-recursos-ejemplos.html>; dan http://homepage2.nifty.com/hsuzuki/kertasdinding/e_04_fuji_01.htm]

Tanda figuratif berikut tidak diizinkan di Vietnam untuk semua barang atau jasa karena tanda merupakan pagoda tengara terkenal di Hanoi yang mana konsumen akan menganggap sebagai penunjukan asal geografis:



Permohonan No. 4-2010-17717
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

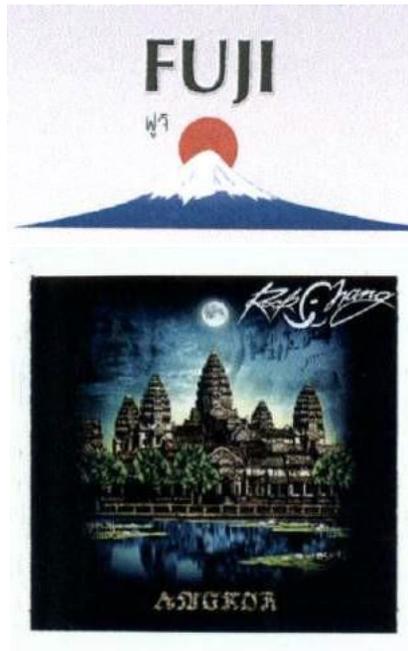
Berikut ini adalah contoh tanda campuran yang mengandung unsur figuratif yang dapat diakui sebagai referensi langsung ke lokasi geografis:



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

Di Thailand, pihak berwenang menolak pendaftaran tanda-tanda berikut:⁹³

⁹³ Examples provided by the IP authorities of Thailand.



Garis, bentuk atau peta suatu negara, apabila jelas dikenali, akan juga dianggap sebagai tanda deskriptif secara geografis. Misalnya, peta bendera Thailand di bawah adalah tanda yang deskriptif secara geografis:



[Contoh diambil dari:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag-map_of_Thailand.png]

Sehubungan dengan tanda-tanda deskriptif geografis, lihat butir 2.3.6.1 di atas. Mengenai tanda-tanda yang secara geografis mengelabui atau menyesatkan, lihat juga butir 3.2 di bawah.

2.3.6.5 Tanda Geografis yang Mengindikasikan Asal Geografis Sebenarnya atau Keterkaitan

Tanda geografis tertentu menunjukkan asal geografis yang sebenarnya atau keterkaitan geografis. Hal ini akibat dari alasan yang berkaitan dengan tempat asal pendirian produsen atau tempat aktivitas komersial saat ini. Jika tanda tersebut telah memperoleh kekhasan atau makna sekunder melalui penggunaan maka tanda dapat diterima untuk didaftarkan sebagai tanda.

Jika hukum menentukan mengenai tanda-tanda yang terdiri dari atau mengandung nama suatu negara, maka pemeriksa dapat meminta pemohon untuk mengajukan bukti bahwa pejabat yang berwenang dari negara tersebut telah memberikan persetujuan untuk pendaftaran tanda.

Berikut ini adalah contoh dari tanda-tanda yang mengandung istilah geografis namun tidak boleh mengajukan keberatan dengan alasan 'deskriptif secara geografis'; tanda-tanda ini bersifat khas dan dapat diperbolehkan untuk barang dan jasa yang disebutkan:

'SINGAPORE AIRLINES', 'BANGKOK AIRWAYS' dan 'SWISS' untuk *jasa transportasi udara*;

'MINNESOTA RUBBER' untuk *produk yang dicetak yang terbuat dari karet atau plastik untuk keperluan industri*;

'MYANMAR' dan 'MANILA' untuk *produk bir*;

'YOKOHAMA' untuk *ban dan produk karet terkait*;

'OERLIKON' untuk *perkakas tangan dan peralatan las listrik*;

'ZURICH' untuk *asuransi dan jasa keuangan*;

'VAUXHALL' untuk *kendaraan bermotor*;

Jika pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan lokasi geografis yang terkandung dalam tanda yang diajukan untuk pendaftaran maka pemeriksa dapat, jika tanda bersifat deskriptif secara geografis atau mengelabui secara geografis (deskriptif yang tidak tepat secara geografis) atau mengelabui, mengajukan keberatan dan meminta bukti atas kekhasan yang diperoleh untuk mengatasi keberatan.

Suatu tanda yang terdiri dari atau mengandung *peta atau garis peta* dari negara juga akan menunjukkan asal geografis yang sebenarnya. Terkait

hal ini, lihat juga butir 2.3.6.4, di atas.

Mengenai tanda-tanda yang secara geografis *mengelabui* atau menyesatkan, lihat butir 3.2, di bawah ini.

2.3.7 Ungkapan yang Bersifat Pujian dan Tanda-tanda Lainnya

Istilah yang bersifat pujian mengungkapkan karakteristik unggul yang diinginkan dari barang atau jasa terkait. Istilah tersebut berlaku atau merujuk langsung ke barang atau jasa, yang memenuhi syarat atau yang dijelaskan olehnya.

Ungkapan yang bersifat pujian harus diperlakukan sebagai istilah deskriptif, terlepas dari apakah benar, dapat diverifikasi, spekulatif, berlebihan, tidak masuk akal atau salah. Sebagai tanda deskriptif, maka tanda tersebut harus ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang.

Contoh ungkapan yang bersifat pujian yang harus ditolak dengan alasan deskriptif meliputi: 'SUPER', 'SUPREME', 'BEST', 'EXTRA FINE', 'FIRST', 'PRIME', 'MODERN', 'ULTIMATE', 'PREMIUM'.

Dalam hal ini, tanda berikut pendaftarannya ditolak di Thailand:



Untuk pakaian

[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Thailand]

Kata-kata yang hanya merupakan konotasi umum, positif tapi yang tidak secara langsung 'menjelaskan' barang atau jasa tidak boleh dianggap sebagai deskriptif untuk tujuan ini. Misalnya, kata-kata seperti 'SURGAWI', 'KUDOS', atau 'KEJAYAAN' tidak boleh dianggap sebagai pujian atau deskriptif.

Sehubungan dengan kalimat dan slogan yang bersifat pujian, lihat juga butir 2.3.8, di bawah ini.

Suatu tanda *figuratif* juga dapat dianggap sebagai pujian dan deskriptif. Misalnya, tanda figuratif berikut dianggap deskriptif karena oleh masyarakat dimengerti secara umum sebagai "baik", "optimal", "nomor satu":



untuk "kertas" - Permohonan No. 4-2004-01831
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

2.3.8 Kalimat dan Slogan Iklan Deskriptif

Kalimat atau slogan iklan akan ditolak pendaftarannya sebagai merek jika kalimat bersifat deskriptif. Seperti halnya di mana kalimat langsung menyampaikan informasi tentang barang atau jasa terkait, khususnya dengan mengacu pada sifat, jenis, kualitas, tujuan dimaksud, kemanfaatan, nilai komersial, biaya atau karakteristik lain dari barang atau jasa atau pasokannya ke publik.⁹⁴

Sebagai contoh, frasa berikut pendaftarannya ditolak di Thailand atas dasar deskripsinya.⁹⁵



untuk periklanan, manajemen bisnis, manajemen pemasaran, konsultasi pemasaran, pemasaran promosional, pemasaran digital

Alasan penolakan yang sama akan berlaku jika kalimat atau slogan bersifat pujian atau menjelaskan atau memuji kualitas secara nyata atau dugaan kualitas, keuntungan atau karakteristik lain dari barang atau jasa.

Contoh slogan deskriptif atau pujian meliputi:⁹⁶

"Meleleh di mulut Anda, bukan di tangan Anda" (untuk produk cokelat)

"Kami mengutamakan keselamatan" (untuk kendaraan bermotor dan suku cadang)

"Yang pertama di kelasnya"

⁹⁴ Sebagai contoh, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 2.5.

⁹⁵ Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

⁹⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.

"Nomor satu - sekarang dan selalu"

"Beli yang Nomor Satu di pasar"

"Produk kopi/cokelat/buah ... yang terbaik!" (Untuk kopi, coklat atau buah)

"Hanya yang terbaik untuk Anda!"

"Kami melakukan mode tidak seperti yang lainnya" untuk pakaian, kaca mata, perhiasan [Contoh yang diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

"DUNIAMU. LEBIH PRIBADI" (untuk perangkat lunak komputer dan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh)

Slogan atau kalimat yang bersifat deskriptif atau pujian dapat menjadi khas dengan dimasukkannya kata yang cukup khas atau unsur figuratif. Sebagai contoh:



01008384 - US POINT VISION CARE GROUP SDN. BHD.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

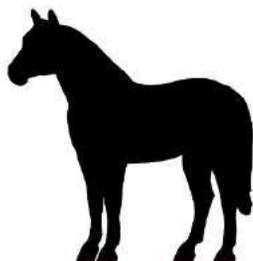
2.3.9 Tanda Figuratif Deskriptif

Tanda figuratif yang deskriptif sehubungan dengan barang atau jasa harus ditolak sebagai merek dagang untuk barang atau jasa tersebut. Sehubungan dengan hal ini, alasan yang sama berlaku untuk tanda kata deskriptif.

Suatu tanda figuratif harus dianggap sebagai deskriptif jika terdiri dari representasi identik barang (atau jasa) terkait, atau tidak berbeda jauh

dari hasil serupa tersebut. Tanda figuratif harus ditolak atas dasar kekhasan jika dengan jelas menggambarkan sifat, jenis, penggunaan, tujuan atau karakteristik lainnya dari barang atau jasa.⁹⁷

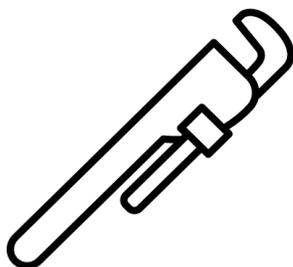
Berikut ini adalah contoh dari tanda-tanda figuratif yang dianggap sebagai deskriptif sehubungan dengan barang atau jasa yang disebutkan:



Untuk perlengkapan menunggang kuda, atau kendaraan transportasi kuda
[Gambar diambil dari <http://clipart-library.com/clipart/8TE6Raedc.htm>]

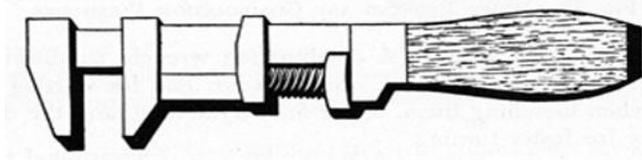


untuk produk makanan anjing
[gambar diambil dari <http://www.clipartbest.com/dog-drawing-pictures>]

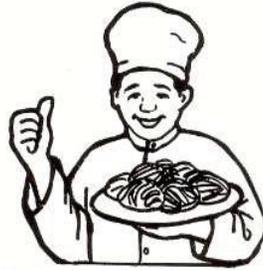


untuk *perkakas tangan* dan *perkakas listrik*
[Contoh diambil dari: <http://freevector.co/vector-icons/other/pipe-wrench.html>]

⁹⁷ Lihat contoh dalam Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 3.



untuk perkakas tangan dan and perkakas listrik
[gambar diambil dari <http://hnsa.org/doc/tools/>]



for *noodles and vermicelli*
00009185 – CHEAH PAK FOO T/A FOO WON MEE MANUFACTURER
[Example provided by the Malaysia IP authorities]



untuk jasa perhotelan
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Tanda ini akan dimengerti sebagai “bintang lima”, yang merupakan tanda standar untuk menggambarkan kualitas dalam industri hotel.

Di Thailand, tanda figuratif berikut ditemukan deskriptif terhadap barang yang terkait dan ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang:⁹⁸



untuk *parfum, sabun*.

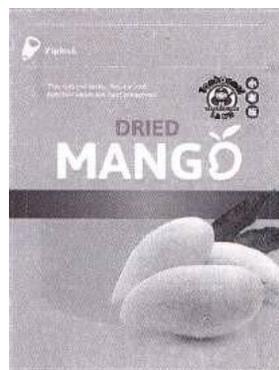
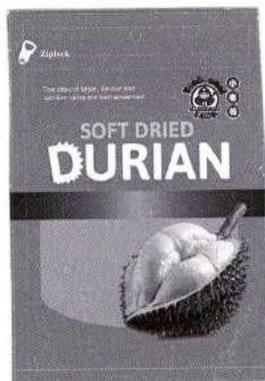
⁹⁸ Examples provided by the IP authorities of Thailand.



untuk *tiram hidup*.



untuk *produk susu*.





untuk buah kering dan produk buah.

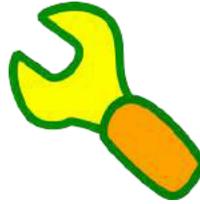
Tanda figuratif yang sangat berbeda dari aspek atau bentuk yang biasa dari barang yang relevan atau dari barang yang terkait dengan jasa tertentu, atau dibuat dengan cara yang sangat berbeda dari standar, representasi identik barang atau jasa, tidak boleh dianggap sebagai 'deskriptif' dan dapat diizinkan. Hal yang sama berlaku untuk tanda figuratif yang hanya merupakan menyinggung atau menggugah karakteristik tertentu dari barang atau jasa.

Sebagai contoh, tanda figuratif berikut tidak mereproduksi tampilan atau bentuk lazim dari barang atau jasa tertentu dan tidak boleh dianggap sebagai deskriptif:

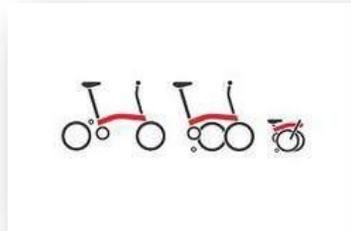


Untuk aksesoris binatang dan jasa dokter hewan.

[Gambar diambil dari <http://www.clipartbest.com/quarter-horse-face-silhouette>]



Untuk perkakas tangan dan perkakas listrik, atau bengkel mekanik.
[Gambar diambil dari <http://www.pd4pic.com/wrench/>]



Untuk kunci dan kunci pengaman, dan untuk sepeda, sepeda lipat dan suku cadang sepeda.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]



Untuk acar; sayuran dan buah olahan, sayuran dan buah kaleng;
Minyak dan lemak yang dapat dimakan; unggas dan mainan; daging dan
ekstrak daging (kelas 29).

02001898 - STC CATERERS SDN. BHD.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Di Vietnam tanda berikut diterima karena penampilannya yang khas dan tidak biasa, terlepas dari hal sosok musang yang dianggap sebagai deskriptif untuk 'kopi' dan 'produk kopi' jenis tertentu di negara bersangkutan:



Untuk 'kopi' atau 'produk kopi' - Permohonan No. 4-2008-01941
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

2.4 Nama dan kemiripan dengan orang

2.4.1 Nama orang dan perusahaan

Tanda dapat terdiri, secara keseluruhan atau sebagian, dari nama seseorang atau badan hukum seperti perusahaan, perseroan terbatas, yayasan atau organisasi nirlaba (yayasan, klub, koperasi, dll). Tanda juga dapat terdiri dari potret atau rupa dari orang tertentu.⁹⁹

Nama (nama pertama, nama keluarga atau nama lengkap) dari seseorang harus dianggap khas secara inheren, terlepas dari adanya kesamaan di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, pendekatan pertama-datang-pertama-dilayani akan berlaku, dengan memperhatikan aturan khusus sehubungan dengan barang atau jasa yang dicakup oleh tanda. Sebagai contoh, nama 'MILLER' dapat didaftarkan sebagai tanda untuk barang atau jasa tertentu oleh satu orang dan nama yang sama didaftarkan untuk barang atau jasa yang berbeda oleh orang yang berbeda.

Sejauh nama bersifat khas untuk barang atau jasa tertentu, maka dapat didaftarkan sebagai tanda terlepas dari penampilan atau gayanya. Nama tersebut dapat dicetak dalam karakter standar, dengan jenis huruf (*font*) khusus, sebagai perangkat figuratif atau kombinasi keduanya.

Dimana tanda tersebut terdiri dari atau memuat nama yang tidak sesuai dengan pemohon, maka pemeriksa akan mengharuskan pemohon untuk menyerahkan bukti persetujuan dari orang yang memiliki nama tersebut atau dari perwakilan hukum orang tersebut (lihat Bagian 2, bab 8, dari Panduan ini tentang hak pihak ketiga perihal nama pribadi).

Sebagai contoh, nama pribadi berikut ini bersifat khas dan dapat didaftarkan sebagai merek dagang:

⁹⁹ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 4 (1); Panduan Merek KH hal. 31; UU Merek ID pasal 1.1, 2.3, 21.2.a); UU KI LA pasal 16.1 dan 23.7; UU Merek MY, s. 10 (1) (a) dan (b); UU Merek MM s. 14.b); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123,1 (c), Peraturan r. 102.c); UU Merek SG s. 2 (1) - 'tanda' dan 'merek dagang', TMR r. 14; UU Merek TH s. 4 - 'merek' dan 7.1; dan UU KI VN, pasal 73.3, Edaran 01/2007 s. 39.4.f).

Jim Thompson



YVES SAINT LAURENT



04019735 – Terdaftar - RAMLY FOOD PROCESSING SDN. BHD.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Hal yang sama berlaku untuk *potret* atau *kemiripan* seseorang. Tanda yang terdiri dari rupa seseorang harus dianggap khas secara inheren dan dapat didaftarkan sebagai tanda.

Permasalahan mengenai kemungkinan terjadinya konflik hak atas penggunaan nama pribadi, kepemilikan atau kemiripan sebagai tanda, khususnya sehubungan dengan orang terkenal, berkaitan dengan dasar *relatif* untuk penolakan atau pembatalan pendaftaran merek dagang. (Lihat Bagian 2, Bab 8, Pedoman ini.)

Nama orang terkenal yang sudah meninggal dapat juga dipakai sebagai merek dagang. Sebagai contoh, nama-nama berikut dapat didaftarkan sebagai merek dagang untuk barang yang disebutkan, jika hukum tidak membatasi atau melarang penggunaannya sebagai merek:

- 'BOLIVAR' (dari Simon Bolivar, pejuang kemerdekaan Amerika Selatan abad ke-19) untuk *peralatan dan instrumen bedah, medis, gigi dan kedokteran hewan*;
- 'DARWIN' (dari Charles Darwin, seorang ilmuwan Inggris abad ke-

19) untuk *produk buah olahan dan nabati*;

- 'BACH' (dari Johann Sebastian Bach, seorang komposer Jerman abad ke-17) untuk *produk coklat dan gula-gula*.

Hukum dapat membatasi atau melarang pendaftaran nama-nama orang yang meninggal tertentu, untuk alasan ketertiban umum, moralitas atau penghormatan terhadap jasa orang tersebut'. Hal ini akan bergantung pada tradisi, sejarah dan kebijakan negara yang bersangkutan, waktu yang berlalu sejak meninggalnya pribadi tersebut dan persepsi dan sensitivitas publik di negara yang bersangkutan. Keberatan juga dapat diajukan atas nama penduduk minoritas di dalam negeri atau untuk penghormatan terhadap pribadi yang dihormati atau memiliki status khusus di negara lain.

Misalnya, di negara-negara tertentu nama seperti SUKARNO, LADY DIANA, CHE GUEVARA atau EINSTEIN tidak boleh didaftarkan sebagai merek dagang.¹⁰⁰ Jika nama-nama tersebut disertakan dalam permohonan merek dagang maka pemeriksa harus mengevaluasi hal ini dan, jika diperlukan, mengajukan keberatan terhadap pendaftaran.

Nama dagang dari badan hukum seperti perusahaan, perseroan terbatas, yayasan atau nama organisasi nirlaba (yayasan, klub olahraga, koperasi, dll) dapat didaftarkan sebagai merek dagang jika nama bersifat khas bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa yang relevan. Kekhasan dapat bersifat inheren atau yang diperoleh.

Sering terjadi bahwa bagian khas dari nama dagang perusahaan juga digunakan sebagai '*house mark*' atau merek dagang dasar yang digunakan dalam kaitannya dengan barang dan jasa perusahaan. Misalnya, tanda 'BAYER' (dari Bayer AG), 'TOYOTA' (dari Toyota Motor Corporation) dan 'MANCHESTER UNITED' (dari Manchester United Football Club) bersifat khas.

Hal yang sama berlaku sehubungan dengan nama-nama organisasi dan lembaga yang biasanya bersifat khas secara inheren dan dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Misalnya, ESA (European Space Agency) atau MIT (Massachusetts Institute of Technology) dapat didaftarkan sebagai tanda.

¹⁰⁰ Sebagai contoh, UU Merek Brunei, s. 7 (c) melarang pendaftaran merek dagang yang terdiri dari atau berisi "representasi dari Sultan yang Dimuliakan atau anggota keluarga kerajaan, atau imitasi daripadanya".

2.4.2 Nama dan Karakter Unik

Tanda dapat terdiri dari nama *unik* atau gambar dari *karakter fiktif*. Tanda tersebut biasanya bersifat khas secara inheren karena tanda tersebut telah diciptakan khusus untuk menjadi merek.

Jika tanda terdiri dari nama atau karakter dimana pemeriksa memiliki keraguan apakah tanda tersebut bersifat unik atau fiktif, maka pemeriksa dapat mewajibkan hal tersebut untuk diklarifikasi atau dinyatakan dalam permohonan.

Berikut ini adalah contoh dari merek yang terdiri dari nama unik dan karakter fiktif:



[Gambar diambil dari: <http://juanvaldez3.blogspot.com/2012/06/quienes-somos.html>]

2.5 Kekhasan yang Dihasilkan dari Kombinasi Unsur

Tanda yang berdiri sendiri (inheren) tidak bersifat khas, atau bersifat generik atau deskriptif, dapat menghindari alasan penolakan jika *dikombinasikan* dengan tanda atau unsur yang khas secara inheren, dan keduanya digunakan dalam kombinasi *secara keseluruhan*. Dalam hal ini, pendaftaran diperbolehkan untuk kombinasi dan bukan untuk unsur yang tidak khas yang berdiri sendiri.¹⁰¹

Berikut ini adalah contoh dari tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sendiri karena kurangnya kekhasan, namun diizinkan bila dikombinasikan dengan tanda khas:

¹⁰¹ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 4.1.

‘RAPILATHER’

‘GILLETTE RAPILATHER’

Untuk sabun dan krim cukur yang menghasilkan busa

‘SOFTER’

**GUNILLA – Softer
Bed Gear**

Untuk bantal dan kasur;

‘EXTRA’

‘ARIEL Extra’

Untuk produk sabun pencuci baju dan detergen

‘GIANT’

‘KELLOG’S Giant Servings’

Untuk produk makanan sereal

‘COLLAGEN’



Untuk suplemen makanan tulang dan menguatkan sendi dan produk obat
[Gambar diambil dari <http://www.naturallife.com.uy>]

‘EXPERT IN BONE NUTRITION’

**‘ANLENE
EXPERT IN BONE
NUTRITION’**

Untuk susu dan produk susu;

‘SUPER’

‘SAN MIG COFFEE SUPER’

Untuk produk kopi

‘HEALTHY WHITENING’

**‘LISTERINE
HEALTHY
WHITENING’**

Untuk kosmetik obat kumur pemutih gigi

‘TERIYAKI’



Untuk jasa restoran;
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

**ECO
MIND**

Untuk barang di kelas 3 dan 5 dari klasifikasi Nice
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]



untuk produk anggur.

[Gambar diambil dari: <http://wineconcepts.co.za/wp-content/uploads/2016/04/Square-Red-Wine-Bottle-.jpg> dan <https://drizly.com/wine/red-wine/cabernet-sauvignon/josh-cellar-cabernet-sauvignon/p20877>]



untuk makanan kucing dan hewan peliharaan.

[Gambar diambil dari: https://www.123rf.com/photo_21878351_blue-eyed-cat-head.html and <https://petsmartnigeria.com/product/whiskas-pouch-cat-food-fish-selection-jelly-12-x-100g/>]

Agar tanda yang tidak khas, generik atau deskriptif dapat didaftarkan jika ditampilkan dalam bentuk yang khas atau dikombinasikan dengan unsur yang khas, maka bentuk atau unsur tersebut harus *secara sendiri bersifat khas*. Kombinasi atau presentasi yang secara keseluruhan tidak cukup khas tidak akan dapat mengatasi keberatan atas dasar tidak bersifat khas atau khas.¹⁰²

Konsumen yang dihadapkan dengan tanda yang terdiri dari kombinasi unsur kata dan unsur figuratif akan cenderung untuk fokus pada unsur kata daripada unsur figuratif. Jika unsur kata tidak khas, maka unsur figuratif akan perlu untuk bersifat sangat khas agar menonjolkan kombinasi secara keseluruhan untuk mencapai tingkat kekhasan yang diperlukan. Unsur figuratif yang tidak menyampaikan 'pesan merek dagang' kepada konsumen tidak akan berfungsi sebagai tanda yang khas dan kombinasinya dengan unsur kata yang tidak khas tidak dapat didaftarkan.

Aturan berikut harus diterapkan dalam menilai apakah kombinasi tanda kata yang tidak khas dengan unsur figuratif akan membuat *kombinasi* tersebut menjadi cukup khas:

- Penggunaan warna dan *typefaces* (desain spesifik dari serangkaian karakter) adalah hal yang umum dalam perdagangan dan penggunaannya tidak akan dianggap sebagai indikasi asal komersial. Oleh karena itu, perubahan sederhana atau penambahan gaya huruf, jenis huruf atau satu warna pada kata yang tidak khas tidak akan cukup untuk membuat kata tersebut khas. Sebagai contoh:

PRIME

PRIME

PRIME

¹⁰² Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 4, butir 4.2.

Namun, desain grafis tertentu atau penataan gaya, font, dan warna yang *tidak biasa* yang dapat menciptakan kesan yang menetap dan mudah diingat oleh konsumen terkait, dapat membuat merek tersebut khas *secara keseluruhan*. Sebagai contoh:



[Gambar diambil dari:
<https://www.logolynx.com/topic/diy+business#&gid=1&pid=2>]

- Unsur figuratif yang dikombinasikan dengan unsur yang tidak khas tidak boleh terdiri dari salah satu dari berikut, khususnya, karena unsur-unsur ini tidak akan memperoleh kekhasan yang diperlukan:
 - sederhana, bentuk dasar,
 - aksesoris dekoratif atau rincian diskrit,
 - pola latar belakang,
 - tanda yang deskriptif berkenaan dengan barang terkait, wadah atau kemasannya, atau titik penjualannya,
 - bingkai, kotak, label atau bentuk yang umum digunakan dalam perdagangan dan tidak akan diketahui atau dikenali sebagai merek dagang oleh konsumen rata-rata.

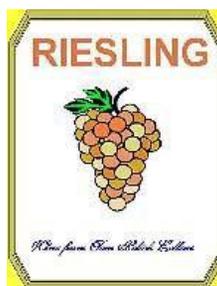
Sebagai contoh, kombinasi berikut tidak bersifat cukup khas:

‘100% NATURAL’



Untuk kosmetik atau produk perawatan kesehatan
[Gambar diambil dari <http://www.foodnavigator-usa.com/Markets/Natural-Clean-Label-Trends-2013-Who-s-driving-the-agenda-From-Simple-Truth-to-Open-Nature>]

‘RIESLING’



Untuk produk anggur
[Gambar diambil dari <http://www.winelabels.org/artmake.htm>]

‘BIOMEDICAL’

‘BIOMEDICAL’



Untuk obat dan produk dan jasa kesehatan
[Gambar diambil dari <http://www.clker.com/clipart-swoosh-red.html>]

'FRESHLY FRUIT'



'FRESHLY FRUIT'

Untuk sari buah, selai dan produk buah
[Gambar diambil dari <http://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/food/guide-to-organic-labels-10000000696097/>]

2.6 Kekhasan yang diperoleh

2.6.1 Kekhasan yang diperoleh dan 'makna sekunder'

Tanda yang tidak khas secara inheren, atau generik, biasa atau deskriptif sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, pada prinsipnya harus ditolak pendaftarannya. Tanda-tanda tersebut tidak dapat berfungsi sebagai tanda karena semua pesaing harus dapat menggunakannya secara bebas dalam proses perdagangan. Tanda-tanda tersebut tidak boleh diperuntukkan atau dikendalikan secara eksklusif oleh pedagang tertentu.

Namun, dasar penolakan tersebut dapat diatasi sehubungan dengan tanda tertentu jika dapat dibuktikan bahwa tanda telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan di pasar dan secara efektif berfungsi sebagai merek dagang bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa tertentu.¹⁰³

Kasus khusus ini merupakan pengecualian aturan bahwa tanda yang tidak khas, generik dan deskriptif tidak dapat diterima sebagai tanda karena tidak berfungsi sebagai identifikasi asal komersial. Jika bukti menunjukkan bahwa – meskipun tidak adanya kekhasan yang inheren -

¹⁰³ Sebagai contoh, perjanjian TRIPS, Pasal 15.1 menyatakan bahwa

"Apabila tanda tidak mampu secara inheren untuk membedakan barang atau jasa yang relevan, maka Anggota dapat melakukan pendaftaran yang bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan." [Penekanan ditambahkan]

tanda menjadi dikenal sebagai merek dagang oleh konsumen dan berfungsi efektif untuk menunjukkan asal komersial sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, maka tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek untuk barang atau jasa yang bersangkutan.¹⁰⁴

Kekhasan yang diperoleh juga dapat dicirikan sebagai kasus '*makna sekunder*' yang diperoleh oleh tanda-tanda tersebut. Hal ini berarti - untuk barang atau jasa tertentu - makna primer, umum dari tanda telah digantikan oleh yang makna 'sekunder' baru dari tanda sebagai indikasi asal komersial di benak konsumen. Makna sekunder ini memungkinkan tanda tersebut untuk berfungsi secara efektif sebagai merek di pasar.

Tanda dapat memperoleh kekhasan sebagai akibat dari penggunaan terus-menerus dari tanda sebagai merek dagang sehubungan dengan barang atau jasa tertentu. Hal ini dapat didukung oleh iklan yang konsisten dan aktivitas pengenalan oleh pemegang merek dagang yang ditujukan untuk memberitahu masyarakat dan konsumen bahwa tanda tersebut adalah identifikasi asal komersial barang atau jasa tertentu.

Seperti halnya dengan tanda lainnya, kekhasan yang diperoleh harus dinilai dengan mempertimbangkan makna tanda dalam bahasa yang dimengerti konsumen terkait. Hal ini mungkin berbeda dalam suatu negara tergantung pada sektor konsumen yang terlibat dan jenis barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan.

Misalnya, tanda berikut digunakan secara konsisten dengan warna oranye yang khas dan telah menjadi khas untuk barang dan jasa dari perusahaan Migros yang beroperasi di Swiss dan negara-negara tetangga:



[Gambar diambil dari <http://www.migros.ch/fr/medias/logos.html?currentPage=2>]

¹⁰⁴ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (1) syarat; Pedoman Merek KH hal. 29; UU Merek MY s. 10 (2B) (b); UU Merek MM s. 13(b)(i); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.2, Peraturan, r. 102, paragraf kedua; UU Merek SG s. 7 (2), Panduan Merek Bab 6 'Bukti kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan'; UU Merek TH s. 7 ayat ketiga dan Pemberitahuan Departemen Perdagangan tanggal 11 Oktober 2012, klausul 2; dan Surat Edaran VN 01/2007 s. 39.5. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 14.

Demikian juga, merek berikut diizinkan untuk didaftarkan di Malaysia dengan bukti bahwa merek tersebut telah memperoleh kekhasan (makna sekunder) melalui penggunaan:

Secret Recipe
Fine Quality Cakes

Untuk kue dan roti.
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia]

Kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan akan, bagaimanapun, tidak berlaku untuk tanda-tanda yang memiliki fungsi atau yang didefinisikan oleh efek teknis atau keunggulan. Tanda tersebut harus, karena suatu kebijakan, tetap bebas dari peruntukan eksklusif oleh pedagang perorangan. Hak eksklusif atas tanda yang memberikan efek fungsional atau keunggulan teknis hanya dapat diperoleh melalui paten invensi (paten inovasi atau paten sederhana, yang mana yang berlaku) (lihat butir 2.1.5.2, di atas).

2.6.2 Membuktikan Kekhasan yang Diperoleh

Pemohon dapat meminta kekhasan yang diperoleh untuk mengatasi keberatan yang diajukan oleh pemeriksa atas dasar tanda tidak bersifat khas, generik atau deskriptif. Pemohon akan bertanggung jawab untuk pembuktian, namun pemeriksa dapat melengkapi bukti yang diajukan oleh pemohon dengan informasi terkait yang diperoleh dari sumber lain.

Kekhasan yang diperoleh harus dibuktikan pada tanggal pengajuan permohonan untuk pendaftaran merek. Bukti tersebut harus menunjukkan bahwa, pada tanggal pengajuan, tanda tersebut sudah bersifat khas di dalam negeri sehubungan dengan barang atau jasa yang relevan. Tanggal berakhir menunjukkan bahwa tanggal pengajuan permohonan menentukan prioritasnya dalam hal terjadi konflik dengan hak sebelumnya.

Sebagaimana dengan kekhasan yang inheren, kekhasan yang diperoleh harus dinilai berdasarkan persepsi aktual atau anggapan dari konsumen rata-rata yang relevan. Hal ini mengacu pada sektor konsumen kepada siapa barang atau jasa dimana tanda digunakan ditujukan, termasuk pelanggan aktual dan potensial di negara yang bersangkutan.

Agar klaim kekhasan yang diperoleh dapat diakui, pemeriksa harus

diyakini bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon “memungkinkan Kantor KI menemukan bahwa sedikitnya *sebagian besar dari bagian masyarakat yang relevan* mengidentifikasi produk atau layanan yang bersangkutan sebagai berasal dari usaha tertentu karena merek dagang tersebut”.¹⁰⁵ Sebagian besar konsumen yang relevan di negara tersebut harus melihat merek dagang tersebut mengidentifikasi barang atau jasa yang relevan dari usaha tertentu. Harus diperlihatkan bahwa, karena penggunaan merek di pasar negara tersebut, masyarakat yang relevan mengaitkan merek tersebut dengan barang atau jasa tersebut.

Semua alat bukti akan diterima sebagai indikasi bahwa tanda dikenali sebagai tanda dan berhubungan dengan asal komersial tertentu di negara yang bersangkutan. Jenis bukti yang biasa untuk tujuan ini meliputi, antara lain:¹⁰⁶

- angka omset dan penjualan produk dengan merek di negara tersebut;
- angka investasi iklan di negara bersangkutan,
- survei konsumen dan pasar tentang produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut;
- laporan dari asosiasi usaha dan organisasi konsumen tentang barang atau jasa yang ditawarkan dengan merek tersebut;
- laporan tentang jenis, ruang lingkup, dan tingkat kampanye iklan mengenai barang atau jasa tersebut;
- dokumen yang membuktikan iklan dan kampanye promosi di media yang mengacu pada merek tersebut;
- katalog, daftar harga dan faktur yang mengacu pada barang atau jasa dengan merek tersebut;
- laporan manajemen yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dicakup oleh merek tersebut.

Bukti harus mencakup sampel dari merek sebagaimana digunakan dalam perdagangan di dalam negara sehubungan dengan barang atau jasa. Bukti penggunaan tanda bersama dengan tanda lainnya akan dapat diterima asalkan konsumen secara jelas menghubungkan indikasi asal komersial dengan merek yang mana pendaftaran dilakukan. Perlu ditunjukkan bahwa tanda tersebut telah digunakan secara terus menerus atau tidak digunakan karena sebab yang dapat dijelaskan dan dibenarkan. Penggunaan sporadis tidak akan membuat tanda menjadi khas atau memperoleh makna sekunder.

Pemeriksa harus menilai bukti secara *keseluruhan* karena tidak mungkin

¹⁰⁵ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 14, butir 7.

¹⁰⁶ Sehubungan dengan ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 14, butir 8.

hanya satu bukti dapat membuktikan secara jelas kekhasan yang diperoleh atau makna sekunder. Namun, pemeriksa dapat memperkirakan bukti yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat terkait secara efektif mengenali tanda sebagai merek dagang.

3 Tanda yang Bersifat Mengelabui

3.1 *Pertimbangan Umum Mengenai Tanda yang Bersifat Mengelabui*

Suatu tanda yang mengelabui atau menyesatkan bila digunakan sehubungan dengan barang atau jasa tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang untuk barang dan jasa tersebut.¹⁰⁷

Suatu tanda akan dianggap mengelabui ketika penggunaannya dalam perdagangan sehubungan dengan barang atau jasa terkait menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan tentang barang dan jasa tersebut. Karakter tanda yang mengelabui atau menyesatkan harus jelas dan langsung jika merek diterapkan pada barang atau jasa terkait. Dalam hal ini, informasi mengelabui atau menyesatkan yang disampaikan oleh tanda dapat merujuk, khususnya, pada sifat, subjek, kualitas, asal geografis, jumlah, ukuran, tujuan, penggunaan, nilai atau karakteristik lain yang terkait dari barang atau jasa.

Tanda yang hanya bersifat menggugah atau menyinggung dari karakteristik yang bersifat mungkin atau spekulatif dari barang tidak boleh ditolak dengan alasan kekhasan. Misalnya, tanda yang mencakup kata 'LEMBUT' tidak boleh dianggap sebagai mengelabui untuk produk makanan yang tidak bebas lemak atau bebas kolesterol dengan argumen bahwa makanan tersebut tidak dapat dianggap sebagai 'lembut'. Merek 'LEMBUT' akan dianggap sebagai tanda unik atau tanda yang hanya bersifat menyinggung pada karakteristik lain dari barang-barang terkait.

Keberatan terhadap pendaftaran tidak hanya dilakukan ketika tanda telah menyebabkan konsumen tertipu atau disesatkan tetapi juga ketika ditemukan adanya *risiko wajar* atau *kecenderungan* konsumen akan tertipu atau disesatkan jika tanda digunakan dalam perdagangan.

Ketika menilai tingkat pengelabuan dari tanda pemeriksa harus memprosesnya berdasarkan *asumsi* berikut:

- (a) Pemilik merek tidak akan dengan sengaja berusaha untuk menipu konsumen ketika menggunakan merek tersebut; namun, jika tanda

¹⁰⁷ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 6 (3) (b); UU Merek KH pasal 4 (c); UU Merek ID pasal 20.c); UU KI LA pasal 23.3 dan 4; UU Merek MY, s.14 (1) (a) dan TMR, r. 13A (c) dan (d); UU Merek MM s. 13.e); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123,1 (g); UU Merek SG s. 7 (4) (b), Panduan Merek Bab 12 - "Merek yang mengelabui"; UU Merek TH s. 8 (9); dan UU KI VN , pasal 73.4 dan 5. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 8.

dapat digunakan dengan cara yang tidak menyebabkan konsumen terkelabui, maka dapat dianggap bahwa tanda tersebut digunakan dengan cara seperti demikian.

- (b) Konsumen rata-rata bersifat penuh perhatian dan berhati-hati, dan tidak mudah dikelabui. Tanda harus ditolak atas dasar pengelabuan hanya jika tanda dengan jelas bertentangan dengan karakteristik barang atau jasa terkait dan hal demikian akan mengelabui *ekspektasi yang wajar dan sah* dari konsumen berdasarkan arti *prima facie* dari tanda sebagaimana digunakan sehubungan dengan barang atau jasa terkait, dan menimbang praktik pasar yang umum dan persepsi konsumen dalam pasar tersebut.¹⁰⁸

Dalam menerapkan *asumsi pertama* berdasarkan butir (a) di atas, keberatan tidak boleh diajukan jika spesifikasi barang atau jasa cukup luas untuk memungkinkan merek digunakan untuk barang dan jasa dimana tanda tersebut tidak akan bersifat mengelabui atau menyesatkan. Sebaliknya, jika barang dan jasa terbatas pada sejumlah kecil barang atau jasa tertentu dan tanda tersebut akan bersifat mengelabui atau menyesatkan sehubungan dengan semua barang dan jasa terkait, maka keberatan harus diajukan.

Misalnya, merek yang mengandung kata 'EMAS' dapat didaftarkan untuk '*jam tangan dan instrument kronometrik*', karena produk tersebut dapat terbuat dari emas atau tidak.¹⁰⁹ Namun, merek yang sama tidak boleh diterima untuk spesifikasi barang yang bersifat '*perhiasan yang unik dan bukan mulia*' karena makna kata 'emas' pada tanda akan bertentangan langsung dengan sifat barang untuk mana merek tersebut akan digunakan.

Demikian pula, tanda "The Coffee Bean & Tea Leaf" dapat didaftarkan untuk penggunaan terkait dengan barang dan jasa yang berbeda dari hanya kopi atau teh, misalnya *sari buah segar*. Penggunaan tersebut tidak akan mengelabui publik yang relevan.¹¹⁰ Hubungan antara sari buah segar dan biji kopi atau daun teh adalah arbitrer dan berlebihan, dan dengan demikian, tidak mampu menipu konsumen tentang sifat atau komposisi sari buah.

¹⁰⁸ Sehubungan hal ini lihat, sebagai contoh, Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 8, butir 1.

¹⁰⁹ Pendaftaran tersebut tidak akan menghalangi pihak ketiga yang berhak untuk secara bebas menggunakan kata "emas" dalam arti deskriptif yang lazim sehubungan dengan barang atau jasanya.

¹¹⁰ Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia.

Dalam menerapkan *asumsi kedua* berdasarkan butir (b) di atas, merek yang mengandung kata tidak boleh ditolak sehubungan dengan barang yang mana penggunaan merek tersebut tidak akan menimbulkan ekspektasi apapun tentang barang karena kata tersebut secara konseptual tidak berhubungan dengan barang-barang tersebut. Jika spesifikasi dalam permohonan mencakup berbagai barang dan jasa yang berbeda, maka pemeriksa hanya boleh mengajukan keberatan sehubungan dengan barang dan jasa tersebut dimana penggunaan merek akan jelas mengelabui atau menyesatkan. Barang atau jasa lainnya dapat dipertahankan dan merek tersebut dapat didaftarkan dengan spesifikasi yang dirubah.

Sebagai contoh, merek 'BLUE MOUNTAIN BEER' yang diterapkan untuk barang berikut:

bir, semacam bir;

pengganti bir;

air mineral,

minuman non alkohol lainnya;

minuman buah dan sari buah;

sirup dan sediaan untuk membuat minuman.

Merek ini dapat dianggap sebagai mengelabui atau menyesatkan sehubungan dengan 'pengganti bir' sejauh konsumen berpikir bahwa merek tersebut adalah untuk mengidentifikasi 'bir' dan bukan produk yang tampaknya demikian, namun bukan bir.

Keberatan juga dapat diajukan sehubungan dengan 'minuman semacam bir (*ale*)' jika merek 'BLUE MOUNTAIN BEER' yang digunakan pada ale, di negara yang bersangkutan dan menimbang persepsi dan kebiasaan konsumen rata-rata bir dan ale dan cara barang-barang tersebut biasanya ditawarkan atau disajikan di toko-toko, kemungkinan akan besar menimbulkan keputusan membeli yang salah di antara konsumen tersebut (yaitu membeli ale secara keliru karena dipikir sebagai bir).

Demikian pula, merek "ABC Banana Chips" akan diterima untuk pendaftaran sehubungan dengan 'keripik' secara umum. Namun, jika daftar barang termasuk 'keripik mangga' secara spesifik, maka keberatan atas dasar pengelabuan dapat diajukan sehubungan dengan barang tersebut.¹¹¹

¹¹¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Singapura.

3.2 *Geographically Deceptive Signs*

Tanda yang mengandung unsur yang merupakan istilah geografis atau memiliki konotasi geografis hanya boleh ditolak jika unsur tersebut kemungkinan menyesatkan konsumen terkait mengenai asal geografis sebenarnya dari barang atau jasa.¹¹²

Asal geografis 'sebenarnya' dari barang dapat dijelaskan melalui referensi eksplisit dalam daftar barang dan jasa yang diajukan oleh pemohon, atau dapat didasarkan pada pengetahuan umum dan persepsi wajar dari sektor konsumen yang relevan.

Misalnya, tanda yang mengandung kata 'PEPITA - CAFÉ DO BRASIL' dapat ditolak bahwa kata-kata tersebut dipahami oleh konsumen biasa sebagai "kopi dari Brasil" dan merek tersebut diajukan untuk digunakan pada kopi yang tidak berasal dari Brasil. Hal ini akan terjadi jika spesifikasi barang untuk tanda secara tegas menyebutkan kopi tidak berasal dari Brasil, misalnya, '*kopi yang dipadukan dengan biji kopi Afrika*'. Sebaliknya, jika spesifikasi barang mengacu secara luas pada, misalnya, '*kopi dan produk kopi*', maka merek tersebut tidak menyampaikan pesan yang mengelabui maupun yang menyesatkan. Dalam hal ini pemeriksa harus menganggap bahwa merek akan digunakan pada produk kopi dan kopi yang berasal dari Brasil.

Namun, jika dalam kasus tertentu pemeriksa menganggap bahwa - untuk publik yang relevan di negara yang bersangkutan - referensi geografis yang terkandung dalam tanda cukup kuat untuk menyampaikan persepsi yang keliru mengenai asal barang, pemeriksa dapat mengajukan keberatan atau meminta pemohon untuk mendapatkan dukungan terkait permohonan tersebut. Pemeriksa dapat, misalnya, mengharuskan spesifikasi barang dengan jelas menyatakan bahwa "produk kopi dan kopi" berasal dari Brasil.

Jika setelah pendaftaran merek tersebut digunakan dalam perdagangan dengan cara yang mengelabui atau menyesatkan bagi konsumen, tindakan lain dapat diambil berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk pembatalan pendaftaran atau larangan untuk menggunakan merek.

Kasus pengelabuan akan timbul jika, misalnya, permohonan untuk pendaftaran tanda "KALINGA GOLD" diajukan untuk *produk kopi* yang dibuat dengan kopi yang tidak berasal dari daerah penghasil kopi organik Kalinga, di utara Filipina.¹¹³ Merek tersebut akan pasti mengelabui jika digunakan untuk barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan

¹¹² Sehubungan dengan ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 8, butir 2.

¹¹³ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

oleh publik terkait di Filipina jika melihat produk kopi dengan merek tersebut.

Misalnya, merek "SWISSTIME" akan dianggap mengelabui jika diterapkan pada *jam tangan* atau *alat penunjuk waktu* yang tidak memiliki hubungan dengan Swiss.¹¹⁴ Publik terkait akan menganggap bahwa unsur geografis 'Swiss' menunjukkan keterkaitan yang sebenarnya dengan negara itu dan akan tertipu jika keterkaitan tersebut tidak ada.

Tanda-tanda yang *hanya bersifat menggugah atau menyinggung* dari kemungkinan atau spekulasi asal geografis dari barang tidak boleh ditolak dengan alasan pengelabuan. Misalnya, merek untuk pakaian atau untuk makanan khusus yang mengandung nama asing - seperti 'Toshiro', 'ANNUNZIATA' atau 'BORIS' - tidak boleh dianggap sebagai menyesatkan hanya karena nama-nama tersebut kemungkinan menggugah keterkaitan dengan Jepang, Italia atau Rusia.¹¹⁵

Sehubungan dengan tanda *figuratif* atau *campuran* yang merepresentasikan monumen, struktur, bangunan terkenal atau tengara topografi, maka tanda-tanda tersebut dapat secara keseluruhan atau sebagian mengelabui tergantung pada kesan dan persepsi konsumen biasa dari barang atau jasa untuk mana merek digunakan. Jika merek berisi gambar yang mengacu pada negara, daerah atau lokasi tertentu yang merupakan asal geografis yang wajar untuk barang-barang tertentu, dan spesifikasi secara tegas menunjukkan bahwa barang berasal dari tempat yang berbeda, maka merek harus dianggap sebagai mengelabui.

Sebagai contoh, merek berikut mengandung referensi yang jelas pada lokasi geografis, yaitu kota Paris, di Perancis (Eropa). Jika spesifikasi barang untuk merek tersebut hanya mencakup "*wewangian, minyak esensial dan produk kosmetik asal Asia*", maka merek tersebut akan ditolak atas dasar pengelabuan. Masyarakat akan tertipu karena adanya kontradiksi antara informasi yang disampaikan oleh tanda (yaitu bahwa asal barang adalah kota Paris) dan asal barang yang sebenarnya (yaitu Asia sebagaimana ditentukan dalam permohonan).

¹¹⁴ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

¹¹⁵ Sehubungan dengan ini, lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 8, butir 3.



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

Demikian juga, merek berikut menunjukkan dengan jelas lokasi geografis, yaitu kota Roma, di Italia (Eropa). Jika spesifikasi barang untuk merek secara khusus mencakup "*kopi dan produk kopi yang diproduksi di Kolombia*", keberatan harus diajukan atas dasar pengelabuan karena Italia dikenal sebagai tempat toko pemanggangan kopi dan produk kopi, dan referensi ke Roma merupakan asal yang masuk akal di benak konsumen kopi umumnya.



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

Di Vietnam perangkat berikut dianggap sebagai pengelabuan geografis bila diterapkan pada barang yang tidak berasal dari negara yang ditunjukkan dalam tanda:¹¹⁶

¹¹⁶ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.



Untuk mikro, televisi, telepon seluler
– Permohonan No. 4-2012-28009



Permohonan No. 4-2008-20839

Di Indonesia tanda berikut ditolak pendaftarannya karena mereka menampilkan nama negara asing tanpa izin yang dipersyaratkan: ¹¹⁷

CYPRUS

Untuk barang di kelas 25 klasifikasi Nice

TURKEY

Untuk barang di kelas 29 klasifikasi Nice

¹¹⁷ Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia.

3.3 Tanda dengan Referensi yang Mengelabui atas Dukungan Resmi

Suatu tanda harus ditolak pendaftarannya sebagai merek jika mengandung indikasi atau implikasi yang jelas bahwa barang atau jasa telah menerima izin resmi atau dukungan dari lembaga publik, otoritas resmi atau organisasi hukum.¹¹⁸

Suatu tanda yang mengacu pada lembaga fiktif atau memiliki penampilan dukungan resmi melalui referensi umum status atau Negara, tidak akan menjadi alasan yang cukup untuk menganggap tanda sebagai mengelabui.

Misalnya, tanda yang berisi kata-kata 'DIPERIKSA OLEH OTORITAS', 'KUALITAS EKSPOR'¹¹⁹ atau 'STANDAR INTERNASIONAL' yang tidak merujuk secara khusus pada otoritas atau lembaga tertentu tidak boleh dianggap sebagai mengelabui.

Di sisi lain, tanda yang mengandung, misalnya, kata-kata 'HALAL DISETUJUI', 'BERSERTIFIKAT ISO' atau 'DIPERIKSA OLEH BSI' tidak boleh diajukan untuk pendaftaran jika organisasi yang disebutkan pada tanda tersebut atau yang kompeten untuk mengeluarkan izin pemasaran belum memberikan persetujuan tegas mereka. Di mana hukum menentukan batasan hukum mengenai pendaftaran pihak ketiga atas tanda yang mengandung nama atau singkatan tersebut, maka pemeriksa dapat melarang pendaftaran meskipun jika pemohon dapat memperoleh persetujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Di Malaysia kasus serupa yang ditolak antara lain tanda yang mengandung kata-kata 'HALAL' dan 'BUATAN MALAYSIA'.¹²⁰

Di Vietnam tanda-tanda berikut tidak diterima dengan alasan bahwa tanda bersifat menyinggung yang mengelabui untuk memenuhi standar.¹²¹

- "JAPAN TECHNOLOGY"

- "GERMAN STANDARD"

¹¹⁸ Sebagai contoh, lihat UU Merek ID. Pasal 21(2.) c); UU KI LA pasal 23.3, 4 dan 5, Keputusan 753 pasal 41; TMR SG r. 13; UU Merek TH s. 8 (6); UU KI VN pasal 73.4. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 8, butir 4.

¹¹⁹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

¹²⁰ Contoh diberikan oleh otoritas KI Malaysia.

¹²¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam.



Di Thailand, tanda berikut ditolak pendaftarannya dengan dasar bahwa tanda tersebut berisi referensi yang menipu untuk pengesahan resmi:¹²²



untuk advis bisnis, advis manajemen; layanan komunikasi; pelatihan, pelatihan personel di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan pengelolaan usaha.

Demikian juga, merek yang terdiri dari atau menyertakan, misalnya, ungkapan 'BERSERTIFIKAT ORGANIK'¹²³ dapat dipahami menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa untuk kesesuaian dengan standar produksi organik oleh beberapa otoritas yang berwenang. Jika hal demikian tidak terjadi, maka pemeriksa harus menolak pendaftaran merek tersebut untuk setiap barang atau jasa.

Jika tanda yang diajukan untuk pendaftaran merek dagang terdiri dari atau termasuk tanda yang sebelumnya telah dilindungi oleh pihak ketiga (publik atau swasta) sebagai merek sertifikasi, kontrol kualitas tanda atau indikator kepatuhan standar lainnya, maka pemeriksa harus mengajukan keberatan *ex officio* atau pada saat penolakan.

Sehubungan hal ini, lihat Bagian 2 dari Pedoman ini, bab 2 tentang tanda yang didaftarkan sebelumnya dan bab 4 tentang tanda yang sebelumnya belum didaftarkan.

¹²² Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

¹²³ Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina.

4 Negara dan Tanda, Lambang dan Simbol Negara atau Resmi Lainnya

4.1 *Tanda Berdasarkan Pasal 6ter Konvensi Paris*

Tanda yang mengandung tanda-tanda resmi, emblem dan simbol lain dari Negara atau organisasi antar pemerintah tidak dapat didaftarkan sebagai merek dagang kecuali pemohon mengajukan bukti bahwa Negara atau organisasi yang bersangkutan telah memberikan izin untuk pendaftaran tersebut. Secara khusus, tanda-tanda resmi berikut yang menjadi perhatian:¹²⁴

- Lambang Negara,
- Bendera Negara,
- simbol lain dari Negara,
- Tanda resmi dan ciri khas kontrol dan jaminan yang diadopsi oleh Negara,
- nama dan singkatan dari organisasi internasional antar pemerintah,
- Lambang organisasi internasional antar pemerintah,
- bendera organisasi internasional antar pemerintah,
- simbol lain dari organisasi internasional antar pemerintah,
- setiap tiruan heraldik hal yang tersebut.

Alasan penolakan ini didasarkan pada ketentuan **Pasal 6ter** Konvensi Paris yang menetapkan prosedur untuk komunikasi timbal balik dari

¹²⁴ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 7 (1) (a) dan (b), 55 dan 56, Emblem dan Nama (Cap. 94) s. 3 (c), Lampiran Bagian I; UU Merek KH, pasal 4 (d); UU Merek ID, pasal 21(2).b dan c); UU KI LA pasal 23.5 dan 6; UU Merek MY s. 15 (b), TMR, r. 13, 14 dan 15, Panduan Merek butir 5.37; UU Merek MM s. 13.f); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 123.1 (b); UU Merek SG s. 7 (11), (12) dan (13), 56 dan 57, TMR r. 11, 12 dan 13, dan Pedoman Merek bab 11 tentang "alasan lain untuk penolakan pendaftaran", hal. 9, 10 dan 11; UU Merek TH, s. 8 (1), (2), (6) dan (7); dan UU KI VN, pasal 73.1 dan 2. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 9.

simbol dan tanda-tanda resmi Negara, dan nama-nama dan simbol organisasi antar pemerintah. Tanda-tanda dan simbol yang disampaikan melalui prosedur Pasal 6ter dapat ditemukan di database 6ter yang dapat diakses secara online di situs WIPO.¹²⁵

Otoritas KI nasional diwajibkan untuk melindungi *ex officio* tanda-tanda dan emblem yang dikomunikasikan terhadap pendaftaran tidak sahnya sebagai tanda atau sebagai bagian dari merek (kecuali jika mereka telah menyampaikan penolakannya dengan cara yang ditentukan). Bendera negara tidak perlu dikomunikasikan untuk mendapatkan perlindungan ini.

Jika alasan penolakan berlaku, maka pendaftaran harus ditolak sehubungan semua barang dan jasa yang tercakup dalam permohonan. Namun, sehubungan dengan *tanda-tanda resmi kontrol atau jaminan*, penolakan oleh pemeriksa dapat terbatas hanya pada barang dan jasa untuk mana tanda resmi kontrol atau jaminan digunakan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam daftar barang dan jasa yang dikomunikasikan dengan tanda tersebut.

Berikut adalah contoh dari tanda-tanda yang disampaikan berdasarkan Pasal 6ter Konvensi Paris, yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek atau sebagai bagian dari merek, kecuali pemohon mengajukan bukti bahwa otoritas nasional atau antar pemerintah yang kompeten telah memberikan izin untuk pendaftaran tersebut:

- Lambang Negara



¹²⁵ Lihat situs WIPO di: <http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/>

- Bendera Negara



- Simbol Negara Lainnya¹²⁶



Argentina



¹²⁶ Lambang negara meliputi 'lambang negara' dan 'lambang bangsa' diadopsi oleh Negara Anggota Paris Union sebagai tanda identitas nasional.

- Tanda-tanda resmi dan ciri khas yang menunjukkan kontrol dan jaminan yang diadopsi Negara ¹²⁷



¹²⁷ Beberapa tanda dan ciri khas resmi yang menunjukkan kontrol atau jaminan dapat terdiri dari 'lambang negara' dan 'lambang bangsa' yang diadopsi oleh suatu lembaga Negara atau nasional sebagai tanda resmi kontrol untuk barang atau jasa tertentu.

- Nama dan singkatan nama organisasi internasional antar pemerintah

UNITED NATIONS ORGANIZATION

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Asia-Pacific Economic Cooperation

UNO

FAO

WHO

- Lambang organisasi internasional antar pemerintah



- Bendera organisasi internasional antar pemerintah



[Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia]



[Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara]

- Emblem organisasi internasional antar pemerintah lainnya



- Tiruan Heraldik

Pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap setiap merek yang berisi tiruan dari lambang, bendera atau tanda resmi lainnya yang dilindungi jika tanda tersebut dapat secara jelas dikenali dalam tiruan tersebut. Keberatan tersebut dapat dibatalkan jika pemohon mengajukan bukti bahwa Negara atau organisasi yang bersangkutan telah memberikan otorisasi untuk pendaftaran merek seperti demikian.¹²⁸

Sebagai contoh, tanda-tanda berikut yang mengandung lambang nasional atau tiruan daripadanya harus ditolak pendaftarannya sebagai merek:

¹²⁸ Sehubungan dengan hal ini Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 9, butir 2.3.



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.tinydeal.com/2014-world-cup-sale-si-1674.html> and <http://flagstamps.blogspot.com/2014/02/misuse-of-indian-national-flag-by.html>]

Tanda berikut ditolak pendaftarannya sebagai merek dagang di Vietnam karena kesamaan dengan bendera Republik Guinea:



Permohonan No. 4-2008-26144
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Demikian pula, otoritas Vietnam menolak pendaftaran tanda berikut atas dasar di dalamnya terdapat bendera Australia:



Permohonan No. 4-2014-15126

[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Vietnam]

Begitu juga, pendaftaran tanda berikut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan di Belanda karena menyertakan, tanpa izin, emblem nasional Swiss.¹²⁹



[Gambar diambil dari

http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf]

Tanda yang mengandung tiruan dengan warna hitam dan putih suatu lambang, bendera atau tanda resmi yang dilindungi harus ditolak pendaftarannya jika fitur khusus pada lambang, bendera atau tanda yang ditiru dapat dikenali. Namun, total variasi warna dalam bendera tidak akan dianggap sebagai tiruan kecuali bendera berisi fitur (simbol, lambang, dll) yang dapat dikenali tanpa warna.

Sebagai contoh, tanda berikut berisi fitur (Palang Swiss) yang dapat dikenali meskipun variasi warna dalam penampilannya:

¹²⁹ Lihat http://www.gevers.eu/sites/default/files/gevers_belgium_feb13-mip.pdf



[Masing-masing gambar diambil dari <http://forums.watchuseek.com/f2/my-swiss-army-watch-fake-roo-960583.html> dan <http://www.crwflags.com/fotw/flags/ch.html>]

Suatu tanda yang terdiri dari penampilan yang diberi gaya dengan unsur-unsur tertentu yang di dapat dari atau terinspirasi oleh lambang Negara tidak boleh dianggap sebagai tiruan dari sudut pandang heraldic.

Misalnya, tanda berikut dianggap *tidak* meniru, dari sudut pandang heraldik, bendera Amerika Serikat, meskipun perangkat tersebut terinspirasi oleh bendera itu:

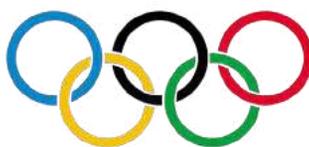


[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

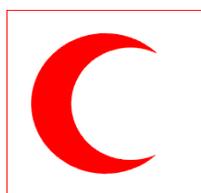
4.2 ***Tanda dan lambang lainnya yang dikecualikan sebagai tanda***¹³⁰

Selain lambang dan tanda resmi lainnya yang tercakup oleh Pasal 6ter Konvensi Paris, tanda yang dilindungi oleh perjanjian internasional tertentu atau oleh ketentuan dalam hukum nasional, tidak boleh, tanpa izin yang tepat, didaftarkan sebagai tanda atau sebagai bagian dari merek. Tanda yang mengandung lambang tersebut harus ditolak oleh pemeriksa jika izin tersebut tidak diajukan oleh atau atas nama pemohon.

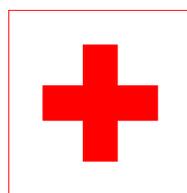
Misalnya, merek tidak diperbolehkan jika mengandung salah satu dari tanda-tanda berikut yang dilindungi, masing-masing, di bawah Perjanjian Nairobi tentang Perlindungan Simbol Olimpiade, dan Konvensi mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit pada waktu Peperangan di Darat, Jenewa, 22 Agustus 1864:



[Simbol Olimpiade]



[Bulan Sabit Merah]



[Palang Merah]

Sehubungan dengan ini, tanda berikut ditolak pendaftarannya di Thailand:¹³¹

¹³⁰ Lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 9, butir 3.

¹³¹ Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.



untuk jasa pelayanan di rumah sakit, pelayanan di klinik kesehatan

Jika hukum merek dagang nasional atau perjanjian yang dianut oleh negara melarang pendaftaran tanda yang mengandung lambang dan simbol nasional, regional maupun internasional tertentu, maka merek tersebut harus ditolak pendaftarannya.

Tanda berikut ditolak pendaftarannya di Vietnam karena penyertaan tidak sah dari tanda Euro:



Permohonan No. 4-2012-20098
[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

4.3 Tanda yang Dikecualikan oleh Ketentuan Perundang-undangan

Jika hukum menentukan pembatasan hukum atau larangan mengenai pendaftaran tanda yang mengandung nama tertentu atau unsur-unsur lain, maka pemeriksa harus melarang pendaftarannya. Pembatasan tersebut bersifat spesifik pada masing-masing negara dan harus dinilai oleh otoritas KI lokal berdasarkan standar mereka sendiri.

Misalnya, pembatasan hukum berikut untuk pendaftaran merek yang mengandung unsur-unsur tertentu yang ditentukan dalam undang-undang negara yang ditunjukkan di bawah:

Brunei Darussalam:¹³²

- representasi dari Sultan Yang Dimuliakan dan Yang Di Pertuan atau anggota keluarga kerajaan, atau tiruan daripadanya
- setiap kata, huruf atau tanda yang cenderung mengarahkan orang untuk percaya bahwa pemohon telah atau baru saja mendapatkan izin kerajaan
- standar, lambang dan segel resmi dari Sultan yang Dimuliakan dan Yang Di Pertuan dan Raja Isteri
- Segel Negara Brunei
- lambang negara Brunei
- emblem atau segel resmi dari Organisasi PBB
- ordo, insignia, medali, lencana dan tanda jasa yang diselenggarakan oleh Statuta yang Dimuliakan
- emblem atau segel resmi dari ICPO – Interpol atau Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol)
- lambang, tanda pembentukan atau panji dari Layanan Administrasi Brunei Darussalam
- nama Sultan yang Dimuliakan dan Yang Di-Pertuan
- nama Raja Isteri
- nama ICPO - Interpol atau Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).

Malaysia:¹³³

- Kata "Bunga Raya" dan representasi dari kembang sepatu atau imitasi daripadanya;

¹³² UU Merek s. 7 (1) (c) dan (d), dan Bab 94 - UU Emblem dan Nama (Pencegahan penggunaan tidak sesuai), 1967.

¹³³ Peraturan Merek r. 13(1)(b), (c) dan (d), dan 14.

- representasi atau kata yang mengacu pada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong, Penguasa dari Negara atau imitasi daripadanya;
- representasi dari salah satu istana kerajaan atau dari bangunan milik Pemerintah Negara atau pemerintah lain atau tiruan daripadanya;
- representasi, atau semboyan dari atau kata-kata yang mengacu pada, lambang kerajaan atau kesultanan, atau lambang atau tanda yang hampir menyerupai salah satu dari yang tersebut yang mungkin dapat disangka sebagai hal tersebut;
- representasi, atau semboyan dari atau kata-kata yang mengacu pada, mahkota kerajaan atau kesultanan, atau bendera dari kerajaan, kesultanan atau nasional;
- representasi, atau semboyan dari atau kata-kata yang mengacu pada, lambang Angkatan Darat Malaysia, Angkatan Laut Malaysia, Angkatan Udara Malaysia dan Kepolisian Kerajaan Malaysia, atau tanda yang hampir menyerupai hal tersebut atau yang mungkin dapat disangka sebagai hal tersebut.

Singapore:¹³⁴

- representasi dari Presiden atau imitasi daripadanya;
- setiap representasi dari Lambang Republik Singapura, Lambang Presiden, Lambang Kerajaan, atau setiap lambang atau tanda yang hampir menyerupai hal tersebut atau yang mungkin dapat disangka sebagai hal tersebut;
- representasi dari mahkota kerajaan atau kesultanan, atau bendera Singapura, atau bendera kerajaan atau kesultanan;
- kata "Kerajaan", "Kesultanan", "Presiden", atau "Pemerintah Singapura", atau kata, huruf atau tanda yang jika digunakan sedemikian rupa akan membuat orang berpikir bahwa pemohon memiliki izin dari Kerajaan, Kesultanan, Presiden atau Pemerintah Singapura;
- kata-kata "Palang Merah" atau "Geneva Cross", setiap

¹³⁴ Peraturan Merek r. 11 dan 12.

representasi dari Geneva Cross atau Palang Merah, setiap representasi dari palang Federal Swiss berwarna putih dengan latar belakang merah atau perak pada latar belakang merah, atau representasi yang mirip dengan dari hal tersebut;

- kata "ANZAC".

Thailand:¹³⁵

- Lambang atau panji negara, lambang kerajaan, lambang resmi, emblem Chakkri, emblem dan lencana kerajaan dan medali, lambang resmi lembaga, lambang kementerian, biro, departemen atau provinsi;
- bendera nasional Thailand, bendera panji kerajaan atau bendera resmi;
- nama kerajaan, monogram kerajaan, singkatan dari nama kerajaan atau monogram kerajaan;
- representasi dari Raja, Ratu atau Pewaris Takhta;
- nama, kata, istilah atau lambang yang menandakan Raja, Ratu atau Pewaris Tahta atau anggota keluarga kerajaan.

¹³⁵ UU Merek s. 8(3), (4) dan (5).

5 Ketertiban Umum, Kebijakan Publik, Moralitas

5.1 *Pertimbangan Umum*

Pembedaan harus ditentukan antara konsep 'kebijakan publik' dan 'ketertiban umum', di satu sisi, dan 'moralitas' di sisi lain.¹³⁶

'*Kebijakan publik*' dan '*ketertiban umum*' merujuk pada kerangka hukum umum dari suatu Negara tertentu, dan untuk alasan dan tujuan yang mendasari kerangka hukum tersebut. Kerangka hukum antara lain, selain undang-undang positif dan ketentuan eksekutif yang berlaku di suatu negara, perjanjian internasional dan komitmen internasional lainnya yang diadopsi oleh Negara, serta kasus hukum yg terbentuk. Sumber hukum ini mencerminkan dan mengungkapkan kebijakan, prinsip dasar dan nilai Negara.

'*Moralitas*' adalah seperangkat prinsip yang diakui secara sosial yang menentukan praktik dan aturan perilaku dalam masyarakat atau komunitas tertentu. Prinsip dan aturan ini tidak tertuang dalam undang-undang positif atau norma eksekutif, dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Prinsip tersebut mungkin sangat berbeda di negara yang berbeda atau dalam berbagai daerah dan masyarakat dalam negara yang sama. Prinsip moral dan aturan mencerminkan nilai-nilai yang masyarakat atau komunitas nasional ingin tegakkan. Prinsip diterapkan bersama dengan norma hukum positif yang pada umumnya tidak akan berurusan dengan jenis masalah atau rincian yang merupakan subjek '*moralitas*'.

Karena definisi dari 'kebijakan publik', 'ketertiban umum' dan 'moralitas' merupakan permasalahan dalam negeri, maka hanya dapat dinilai dan diputuskan oleh otoritas nasional yang kompeten di masing-masing negara. Penentuan mengenai apa yang bertentangan dengan ketertiban umum atau standar yang berlaku dari moralitas akan bergantung pada konteks politik, budaya dan agama yang berlaku di negara yang bersangkutan. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat kemarahan yang disebabkan oleh penggunaan tanda yang bersifat ofensif dan ukuran dan bagian dari komunitas yang diidentifikasi berpotensi terkena dampak

¹³⁶ Lihat ketentuan dalam, UU Merek BN s. 6(3)(a); UU Merek KH pasal.4(b); UU Merek ID, pasal 20.a); UU KI LA pasal 23.18, Keputusan 753 pasal 45 and 46; UU Merek MY s. 14(b) and (c), Panduan Merek Bab 5 butir 5.5 sampai 5.8; UU Merek MM s. 13.c); UU KI PH, s. 123.1(a) dan (m), Peraturan r. 102.m), Pedoman Merek hal. 87; UU Merek SG s. 7(4)(a), Panduan Merek I bab 9 - "Merek yang Bertentangan dengan Kebijakan Publik atau Moralitas"; UU Merek TH s. 8(9); and VN UU KI, pasal 8.1 and Edaran 01/2007 butir 39.2.b.iii. Juga Pedoman EUIPO Bagian B, Seksi 4, Bab 7.

tanda merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap kasus.

Pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek jika standar-standar tersebut dilanggar, sebagaimana ditentukan dalam konteks lokal dari negara di mana permohonan diperiksa.

5.2 Permasalahan Khusus

5.2.1 Sifat dari tanda itu sendiri

Sejauh hukum nasional tentukan, permohonan untuk pendaftaran tanda sebagai merek dagang dapat ditolak oleh otoritas pemeriksa jika tanda tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan publik atau ketertiban umum, atau bertentangan dengan prinsip yang diterima moralitas, di negara yang bersangkutan.

Penilaian ini harus dilakukan oleh otoritas nasional yang kompeten berdasarkan standar dan kriteria yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Ketika alasan penolakan ini diterapkan, maka harus mengacu pada tanda itu sendiri. Penolakan harus didasarkan pada kenyataan bahwa tanda yang dipilih untuk didaftarkan sebagai merek, secara sendiri, adalah bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum atau prinsip-prinsip yang diterima moralitas.

Dalam kasus ini, sifat dari barang atau jasa dan profil dari konsumen kemana barang atau jasa akan ditujukan memiliki relevansi yang lebih rendah. Yang dapat ditolak adalah pilihan dari tanda sebagaimana adanya karena dianggap bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum atau kesusilaan oleh pemeriksa. Meskipun barang atau jasa didistribusikan secara terbatas, atau sektor yang relevan dari konsumen bersifat terbatas tidak akan menjamin bahwa anggota lain dari masyarakat - bahkan bagi mereka yang mana barang tidak ditujukan - tidak akan terpengaruh oleh kehadiran dan penggunaan tanda tersebut dalam perdagangan.

Keberatan dengan alasan kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas dapat juga diajukan dalam hal di mana permasalahan tidak hanya terletak pada tanda itu sendiri namun pada penggunaan untuk mana tanda akan diterapkan. Ini merupakan kasus pada nama, simbol atau gambar tertentu yang *sangat dihormati* atau yang *dibatasi penggunaannya* di negara tertentu. Penggunaan nama tersebut (misalnya, nama pahlawan nasional), simbol (misalnya, simbol kerajaan) atau gambar (misalnya, gambar makna keagamaan) sebagai merek

dagang untuk barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar dapat dianggap sebagai menyinggung dan bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas yang diterima.

Misalnya, pendaftaran merek 'BUDDAH BAR' dibatalkan di Indonesia dan ditolak di Filipina karena alasan ketertiban umum berdasarkan pada penghormatan terhadap perasaan masyarakat beragama Buddha di negara-negara tersebut.¹³⁷

Demikian juga, pendaftaran merek berikut ditolak, masing-masing, di Indonesia dan di Malaysia dengan alasan bertentangan dengan aturan yang berlaku dari moralitas agama, yang bersifat ofensif terhadap umat Muslim dan salah menggambarkan ajaran Islam:¹³⁸



Untuk barang di kelas 25 klasifikasi Nice



Untuk bir, air mineral dan air soda dan minuman non alkohol lainnya, minuman buah dan sari buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman – Permohonan N^o 03013458

Di Thailand, tanda berikut yang merepresentasikan dewi Guanyin ditolak pendaftarannya atas dasar ketertiban umum. Dalam budaya Tiongkok, dan di negara-negara lain di Asia Timur, Guanyin disembah sebagai dewi. Pendaftaran gambar Guanyin sebagai merek dagang dianggap bertentangan dengan kebijakan publik:¹³⁹

¹³⁷ Informasi diberikan, masing-masing, oleh otoritas KI dari Indonesia dan Filipina.

¹³⁸ Contoh diberikan, masing-masing, oleh otoritas KI dari Indonesia dan Malaysia.

¹³⁹ Informasi diberikan oleh otoritas KI Thailand.



Di Indonesia, tanda berikut ditolak pendaftarannya atas dasar ketertiban umum, karena tanda tersebut dapat dikaitkan dengan layanan pos resmi di Indonesia (di Indonesia 'Kantor Pos' berarti 'Kantor Layanan Pos'):

KANTOR POS

untuk *jasa restoran*

[Contoh diberikan oleh otoritas Kekayaan Intelektual Indonesia]

Alasan moralitas mencakup etika dan standar yang dapat diterima secara sosial, seperti yang dikenali atau dipraktikkan dalam budaya suatu negara dan berdasarkan persepsi orang-orang di negara tersebut. Oleh karena itu, penilaian atas dasar penolakan ini dapat lebih subjektif, tetapi pemeriksa merek harus berusaha untuk menerapkannya seobjektif mungkin.

Sebagai contoh, di Vietnam tanda berikut ditolak dengan alasan etika publik:

NUDE

Permohonan No.4-2012-04183

[Contoh diberikan oleh otoritas KI Vietnam]

Demikian pula, di Thailand pendaftaran tanda figuratif berikut ditolak. Tanda tersebut merepresentasikan isyarat tangan tidak sopan dari jari tengah yang menunjuk ke atas. Tanda itu dianggap bertentangan dengan moralitas.¹⁴⁰



untuk kaus (pakaian).

Sehubungan dengan penolakan pendaftaran atas dasar kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas, suatu negara dapat mengadopsi standar yang lebih sesuai. Jika hukum memperbolehkan, pemeriksa akan mengajukan keberatan atas merek tersebut hanya jika ditetapkan bahwa *penggunaan komersial* merek itu untuk barang atau jasa tertentu akan bertentangan dengan kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas. Hal ini dapat memiliki keuntungan mengurangi ruang lingkup untuk penilaian subjektif dan menghindari perlunya untuk memutuskan tentang kebijakan atau moralitas dari suatu tanda secara abstrak.

5.2.2 Sifat dari Barang dan Jasa

Sehubungan dengan kemungkinan penolakan pendaftaran atas dasar kebijakan publik, ketertiban umum atau moralitas perlu dicatat bahwa Konvensi Paris (pasal 7) dan Perjanjian TRIPS (Pasal 15.4) menentukan sebagai berikut:

"Sifat dari barang atau jasa untuk mana merek dagang akan diterapkan tidak boleh membentuk suatu hambatan untuk pendaftaran merek dagang dalam setiap hal."

Sehubungan dengan prosedur pemeriksaan merek dagang, ketentuan ini telah dipahami dalam arti bahwa pendaftaran merek tidak boleh ditolak hanya karena alasan yang berkaitan dengan sifat dari barang atau jasa yang disertakan dalam spesifikasi barang dan jasa.¹⁴¹

¹⁴⁰ Information provided by the IP authorities of Thailand.

¹⁴¹ Sebagai contoh, lihat ketentuan di UU KI LA s. 23 ayat terakhir, dan Keputusan 753

Dalam praktiknya, hal ini akan mencegah penolakan pendaftaran untuk alasan, khususnya, bahwa beberapa atau semua barang atau jasa yang tercantum dalam permohonan tidak dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan atau diperdagangkan di negara dimana Permohonan diajukan jika halangan tersebut disebabkan oleh kendala hukum atau administratif yang berlaku untuk saat ini di negara tersebut.

Misalnya, sudah lumrah jika hukum nasional mempersyaratkan - khususnya untuk alasan keselamatan, kesehatan dan keamanan lingkungan - bahwa produk tertentu (atau jasa) tunduk pada persetujuan peraturan atau izin pemasaran sebelumnya, sebelum dapat diproduksi, diimpor, didistribusikan atau diperdagangkan di dalam negeri. dapat juga terjadi, di negara tertentu, impor dan distribusi barang tertentu, atau penawaran layanan tertentu, dibatasi atau dilarang oleh hukum.

Dalam kasus ini, pendaftaran merek harus dianggap sebagai hal yang terpisah dan berbeda dari manufaktur, impor, distribusi atau komersialisasi barang atau jasa untuk mana tanda diterapkan. Yang sebelumnya diperbolehkan meskipun yang terakhir tidak diperbolehkan.

Hal ini berarti bahwa merek dapat didaftarkan jika tidak berbenturan dengan alasan penolakan yang bersifat mutlak atau relatif, meskipun manufaktur, impor, distribusi atau komersialisasi barang atau jasa untuk mana merek diterapkan tunduk pada otorisasi sebelumnya atau dilarang langsung oleh hukum, dan bahkan jika pada saat pendaftaran, tanda tidak dapat digunakan dalam perdagangan di negara dimana pendaftaran diperbolehkan.

Dalam hal ini harus diingat bahwa pendaftaran merek hanya akan memberikan hak untuk mengeksklusikan pihak ketiga dari penggunaan merek. Pendaftaran merek tidak memberikan hak kepada pemegang terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan.

pasal 45 ayat terakhir; UU KI PH s. 123.3. Sehubungan dengan ini, juga lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 7, butir 1:

“Pertanyaan apakah barang atau jasa yang membutuhkan perlindungan dapat atau tidak dapat ditawarkan secara sah di pasar Negara Anggota tertentu adalah tidak relevan [...]”

6 Merek Kolektif dan Sertifikasi

6.1 *Pertimbangan Umum*

6.1.1 Merek Kolektif

Pengakuan dan perlindungan merek kolektif merupakan kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Paris (Pasal 7bis) dan Perjanjian TRIPS (dengan mengacu pada Konvensi Paris dalam Pasal 2.1).¹⁴²

Merek kolektif adalah merek yang dimiliki oleh organisasi 'kolektif' dengan tujuan untuk digunakan oleh semua anggota organisasi itu atau oleh kategori tertentu dari anggota tersebut. Organisasi kolektif yang memiliki merek kolektif terdaftar dapat, misalnya, berupa suatu asosiasi produsen, koperasi produsen, serikat perusahaan distributor ritel, wadah pedagang atau federasi industri.¹⁴³

Suatu organisasi kolektif yang mendaftarkan merek kolektif harus terdiri dari dua atau lebih anggota yang berbagi tujuan komersial atau kepentingan yang sama dan berniat untuk menggunakan merek kolektif bersama untuk membedakan barang atau jasa dalam konteks usaha bersama. Merek kolektif akan ditujukan terutama untuk digunakan oleh anggota organisasi kolektif, bukan oleh organisasi induk itu sendiri. Pengaturan ini mirip dengan suatu 'persekutuan' produsen, produsen atau pedagang yang anggotanya diizinkan untuk menggunakan merek kolektif

¹⁴² Pasal 7bis Konvensi Paris menyatakan bahwa:

- (1) Negara-negara Perserikatan menyanggupi untuk menerima pengajuan dan untuk melindungi tanda kolektif milik asosiasi yang mana keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki badan industri atau komersial.
- (2) Setiap negara harus menjadi hakim atas kondisi tertentu di mana tanda kolektif harus dilindungi dan dapat menolak perlindungan jika tanda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. [...]

¹⁴³ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 50 dan Lampiran Pertama - 'Merek Kolektif'; UU Merek KH pasal 2 (b) dan 17, Sub-Keputusan 46 tahun 2009, pasal 23, Panduan Merek hal. 22 - 25; UU Merek ID pasal 1.4 dan 46; UU KI LA pasal 3.11, Keputusan 753 pasal 20, Panduan Merek hal. 21 dan 22; MY; UU Merek MM s. 2.m); Undang-undang Kekayaan Intelektual PH, s. 121.2 dan 167, Peraturan r. 101.b); UU Merek SG, s. 60 dan Lampiran Pertama, Panduan Merek 'Merek Kolektif'; UU Merek TH s. 4 - 'merek kolektif' dan 94; dan UU KI VN, pasal 4.17, 87.3 dan 105.4. Juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 15.

'persekutuan' berdasarkan ketentuan tertentu yang mereka sepakati.

6.1.2 Merek Sertifikasi

Merek sertifikasi adalah merek yang dimiliki oleh entitas yang 'pensertifikasi', biasanya suatu perusahaan, organisasi atau badan publik. Merek sertifikasi digunakan sehubungan dengan barang dan jasa untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa pemegang merek telah 'tersertifikasi' dan bahwa barang dan jasa yang bersangkutan sesuai dengan standar kualitas, keselamatan, ramah lingkungan, atau karakteristik lainnya yang dibutuhkan oleh publik atau diwajibkan oleh hukum.

Seperti halnya merek kolektif, merek sertifikasi didaftarkan untuk digunakan oleh orang selain dari pemegang yang terdaftar. Namun, pengguna dari merek sertifikasi biasanya akan memiliki hubungan kontrak wajar dengan pemegang terdaftar dari merek, dan statusnya adalah mirip dengan pemegang lisensi.

Tidak seperti merek kolektif, pendaftaran merek sertifikasi tidak diamanatkan oleh perjanjian internasional. Namun demikian, merek sertifikasi diakui dan dapat didaftarkan berdasarkan banyak undang-undang merek dagang nasional.¹⁴⁴

6.2 Kondisi Khusus untuk Pemeriksaan Substantif

Merek kolektif dan sertifikasi akan diperlakukan dan diperiksa seperti merek standar biasa sehubungan dengan sebagian besar alasan mutlak yang berlaku untuk penolakan pendaftaran.¹⁴⁵

Ini termasuk kasus di mana tanda yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai merek kolektif atau sertifikasi bersifat *menyesatkan* sehubungan dengan karakter atau makna dari merek, yang mungkin dirasakan oleh sektor yang relevan dari masyarakat. Secara khusus, jika merek kolektif atau sertifikasi terdiri dari tanda yang dapat dirasakan bila digunakan berbeda sehubungan dengan karakter dari merek kolektif atau sertifikasi,

¹⁴⁴ Sebagai contoh, lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 52, Lampiran Kedua - 'Merek Sertifikasi'; UU KI LA pasal 3.12, Keputusan 753 pasal 21; UU Merek MY s. 56; UU Merek MM s. 2.n; UU Merek SG s. 61 dan Lampiran Kedua, Panduan Merek 'Merek Sertifikasi'; UU Merek TH s. 4 - 'merek sertifikasi', 82, 83 dan 84; dan UU KI VN, pasal 4.18, 87.4 dan 105.5, Edaran 01/2007 s. 37.6.

¹⁴⁵ Sehubungan hal ini, lihat juga Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 16.

hal ini harus ditolak oleh pemeriksa.

Selain alasan penolakan yang umum, aspek-aspek tertentu berikut memerlukan pertimbangan khusus oleh pemeriksa untuk tujuan pemeriksaan substantif dari merek kolektif dan sertifikasi:

- Kekhasan geografis,
- peraturan penggunaan merek, dan
- penggunaan merek sertifikasi oleh pemegang terdaftaranya.

6.2.1 Kekhasan Geografis

Suatu tanda yang bersifat deskriptif mengenai asal geografisnya dari barang atau jasa yang akan digunakan biasanya tidak dapat didaftarkan sebagai merek bagi barang atau jasa tersebut (lihat butir 2.3.6, di atas).

Namun, banyak asosiasi dan koperasi produsen yang beroperasi di wilayah geografis tertentu atau lokasi lain menggunakan tanda umum untuk mengindikasikan bahwa barang-barang mereka memiliki karakteristik umum tertentu, khususnya asal geografis mereka. Tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan oleh produsen tersebut sebagai merek kolektif yang digunakan untuk menunjukkan asal geografis.

Agar jenis merek kolektif ini dapat didaftarkan, *pengecualian* harus diberikan dengan alasan standar penolakan berdasarkan *kekhasan geografis* dari tanda. Oleh karena itu, merek kolektif yang terdiri dari, atau menyertakan, istilah geografis atau unsur-unsur geografis lainnya tidak boleh ditolak atas dasar kekhasan geografisnya. Oleh karenanya, permohonan harus menunjukkan bahwa pendaftaran diminta untuk merek kolektif dan bahwa pemohon merupakan organisasi kolektif.

Jika tanda bersifat deskriptif dari karakteristiknya dari produk atau jasa terkait yang berbeda dari asal geografisnya, maka keberatan harus diajukan dengan alasan yang umum untuk penolakan.

Sehubungan dengan *merek sertifikasi*, organisasi produsen dan perusahaan sertifikasi individu, serta badan publik sertifikasi, menggunakan tanda-tanda khusus untuk menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu telah diperiksa untuk memenuhi karakteristik spesifik, khususnya asal geografisnya. Tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek sertifikasi. Oleh karena itu, ketika permohonan

pendaftaran menyangkut merek sertifikasi pengecualian harus dilakukan pada alasan penolakan berdasarkan kekhasan geografis.

Merek sertifikasi yang terdiri dari, atau menyertakan, istilah geografis atau unsur geografis lainnya tidak boleh ditolak atas dasar kekhasan geografis. Oleh karena itu, permohonan harus menunjukkan bahwa pendaftaran dimintakan untuk merek sertifikasi.

6.2.2 Peraturan Penggunaan Merek

Permohonan untuk pendaftaran merek kolektif dan sertifikasi harus tunduk pada peraturan terkait mengenai penggunaan merek, yang dapat mencakup atau mengacu pada spesifikasi tertentu mengenai barang atau jasa dan cara bagaimana merek tersebut dapat digunakan.

Pemeriksa harus memverifikasi bahwa peraturan penggunaan telah ditaati dan meninjau peraturan yang harus dipenuhi masuk akal berdasarkan tujuan dari tanda. Peraturan penggunaan merek kolektif akan diharapkan untuk memberikan struktur atau sistem untuk pemegang terdaftar agar dapat mengendalikan penggunaan tanda oleh anggota organisasi pemegang tanda.

Sehubungan dengan merek kolektif yang digunakan untuk menunjukkan asal geografis dari produk yang menggunakan tanda, peraturan penggunaan tanda harus menunjukkan kondisi bahwa pengguna dan barang harus sesuai dengan, khususnya, 'kaitan kualitas' antara barang dan asal geografisnya.

Jika hukum menentukan, maka peraturan penggunaan merek kolektif harus menentukan bahwa orang lain, yang barang-barangnya diproduksi di lokasi geografis yang sama dan mengikuti spesifikasi produk, dapat menjadi anggota dari badan kolektif atau menggunakan merek kolektif berdasarkan pengaturan tertentu. Kondisi ini ditujukan agar dapat menghindari situasi di mana beberapa produsen lokal dari daerah produksi tertentu akan dikecualikan dari penggunaan nama geografis tempat produksi mereka, yang mana mereka memiliki hak untuk melakukannya pada praktik perdagangan normal yang jujur.

Sehubungan dengan *merek sertifikasi* geografis, pemeriksa harus, jika hukum mengharuskan, memeriksa aturan penggunaan merek untuk memastikan bahwa tanda tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap produsen tertentu. Secara khusus, produsen lokal yang beroperasi di wilayah geografis yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan lain yang ditentukan untuk sertifikasi berdasarkan merek, harus diizinkan untuk menggunakan merek tersebut.

6.2.3 Penggunaan Merek Sertifikasi oleh Pemegang Terdaftar

Jika hukum menentukan, pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek sertifikasi jika permohonan menunjukkan bahwa orang yang mana namanya digunakan untuk pendaftaran menjalankan suatu kegiatan yang melibatkan pembuatan atau penyediaan barang atau jasa yang perlu disertifikasi berdasarkan tanda tersebut.

Dipahami secara umum bahwa merek sertifikasi digunakan untuk menunjukkan bahwa pemegang merek telah melakukan penilaian independen atas barang atau jasa dari pihak ketiga. Hubungan wajar ini akan dianggap tidak ada jika pemegang merek menggunakan merek pada barang dan jasanya sendiri.

----- 0 -----

Sangkalan:

"Publikasi ini telah diproduksi dengan bantuan Uni Eropa. Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isi dari penyampaian ini yang mana merupakan tanggung jawab eksklusif Penulis dan tidak boleh dengan cara apapun dianggap sebagai pandangan Uni Eropa."



BAGIAN 2

**ALASAN RELATIF UNTUK PENOLAKAN
PENDAFTARAN MEREK DAGANG**

DAFTAR ISI

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PEDOMAN UMUM	176
ALASAN RELATIF PENOLAKAN PENDAFTARAN	179
1 Pertimbangan Umum	179
2 Earlier Registered Marks	181
2.1 Keserupaan ganda	181
2.2 Kemungkinan kebingungan	182
2.2.1 Pertimbangan Umum	182
2.2.2 Perbandingan tanda	185
2.2.2.1 Kemiripan Tanda	185
2.2.2.2 Keserupaan tanda	188
2.2.2.2.1. Perbandingan Visual	189
2.2.2.2.2. Perbandingan fonetik	194
2.2.2.2.3. Perbandingan Konseptual	197
2.2.2.3 Unsur Khas dan Lemah dari Tanda	202
2.2.2.4 Relevansi Kekhasan Tanda yang Ditingkatkan	207
2.2.3 Perbandingan Barang dan Jasa	209
2.2.3.1 Definisi Barang dan Jasa yang Relevan	209
2.2.3.2 Klasifikasi Barang dan Jasa	212
2.2.3.3 Identity of Goods and Services	214
2.2.3.4 Keserupaan Barang dan Jasa	216
2.2.3.4.1. Sifat Barang dan Jasa	217
2.2.3.4.2. Tujuan dan Metode Penggunaan Barang dan Jasa	218
2.2.3.4.3. Komplementaritas Barang dan Jasa	218
2.2.3.4.4. Kompetisi antara barang dan jasa	219
2.2.3.4.5. Saluran Distribusi Barang dan Jasa	220
2.2.3.4.6. Relevant Public and Consumers of the Goods and Services	220
2.2.3.4.7. Asal, Produsen atau Pemasok Barang atau Jasa	220
2.2.4 Publik dan Konsumen yang Relevan	222
2.2.4.1 Sektor Konsumen yang Relevan	222

2.2.4.2	Relevansi Konsumen dalam Menentukan Kemungkinan Kebingungan	224
2.2.4.2.1.	Keserupaan Barang dan Jasa	224
2.2.4.2.2.	Keserupaan Tanda	224
2.2.4.2.3.	Kekhasan dari Tanda	225
2.2.4.3	Tingkat Perhatian Konsumen	225
2.2.5	Faktor-faktor lain yang Relevan untuk Kemungkinan Kebingungan	226
2.2.5.1	Rumpun dan Serangkaian Merek	226
2.2.5.2	Koeksistensi Sebelumnya dari Merek yang Bertentangan di Negara yang Sama	228
2.2.6	Penilaian Umum Kemungkinan Kebingungan	230
2.2.6.1	Kebutuhan untuk Penilaian Umum	230
2.2.6.2	Prinsip Interdependensi Faktor	231
3	Tanda yang Sangat Dikenal	233
3.1	Pertimbangan Umum	233
3.2	Kewajiban untuk Menolak Pendaftaran Merek yang Bertentangan	235
3.3	Menentukan apakah Merek Sangat Dikenal	237
3.3.1	Fakta Terkait	237
3.3.2	Itikad buruk	238
3.3.3	Alat Bukti	239
3.4	Menentukan 'Sektor Publik yang Relevan'	241
3.4.1	Cakupan 'Sektor Publik yang Relevan'	241
3.4.2	Melihat melampaui barang atau jasa tertentu	242
3.5	Kerugian terhadap Kepentingan Pemilik Merek yang Sangat Dikenal	244
3.5.1	Jenis-jenis kemungkinan kerugian pada pemilik merek yang sangat dikenal	244
3.5.2	Kerugian terhadap <i>kekhasan</i> merek yang sangat dikenal	245
3.5.3	Kerugian reputasi merek yang sangat dikenal	247
3.5.4	Mengambil keuntungan yang <i>tidak adil</i> dari merek yang sangat dikenal	248

4 Merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar	250
5 Indikasi geografis sebelumnya	253
6 Nama dagang sebelumnya dan nama entitas lain	255
6.1 Nama dagang dan nama perusahaan	255
6.2 Nama entitas tidak berbadan hukum	257
6.3 Nama domain	257
7 Hak kekayaan intelektual sebelumnya yang lain	259
7.1 Desain Industri	259
7.2 Karya yang dilindungi oleh hak cipta	259
7.2.1 Karya yang termasuk dalam merek dagang	260
7.2.2 Judul karya	260
8 Nama pribadi, identitas dan kemiripan	263
9 Nama dan simbol masyarakat tertentu	265
10 Permohonan pendaftaran dengan itikad buruk	267
10.1 Pernyataan 'itikad buruk'	267
10.2 Faktor-faktor yang membuktikan itikad buruk	268
10.3 Pengaruh itikad buruk pada permohonan merek dagang	271

Singkatan yang digunakan dalam Pedoman Umum

Negara-negara ASEAN (Kode Negara)

BN: Brunei
ID: Indonesia
KH: Kamboja
LA: Laos
MM: Myanmar
MY: Malaysia
PH: Filipina
SG: Singapura
TH: Thailand
VN: Vietnam

Singkatan lainnya

CTMR: Peraturan Dewan (EC) No. 207/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang merek dagang Komunitas (peraturan merek dagang Masyarakat Eropa)

ECJ: Pengadilan Uni Eropa (Pengadilan Eropa)

EU: Uni Eropa

GI: indikasi geografis

IPL: Hukum Kekayaan Intelektual

NCL: Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Tanda, yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Nice tahun 1957

Klasifikasi Nice: Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Tanda, ditetapkan berdasarkan Perjanjian Nice tahun 1957

Panduan EUIPO: Panduan untuk Pemeriksaan Merek Dagang Uni Eropa - Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO), versi 1.1, 1 Oktober 2017

EUTMIR: Peraturan Pelaksana Komisi No. 2018/626, 5 Maret 2018, menerapkan Peraturan 2017/1001 tentang Merek Dagang Uni Eropa,

EUTMR: Peraturan No. 2017/1001, 14 Juni 2017, tentang Merek Dagang Uni Eropa (Peraturan Merek Dagang Uni Eropa)

KONVENSI PARIS: Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, ditetapkan pada tahun 1883, direvisi terakhir di Stockholm, 1967

SGT: Perjanjian Singapura tentang Hukum Merek dagang dan Peraturan berdasarkan Perjanjian tersebut, ditetapkan pada tahun 2006

TMA: UU Merek Dagang

TML: Hukum Merek Dagang

TMR: Peraturan Merk Dagang atau Aturan Merk Dagang

TRIPS: Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual

WHO: Badan Kesehatan Dunia

WIPO: Badan Kekayaan Intelektual Dunia

WTO: Badan Perdagangan Dunia

Referensi

Semua referensi situs web adalah yang terbaru pada tanggal 31 Juli 2019.

ALASAN RELATIF PENOLAKAN PENDAFTARAN

1 Pertimbangan Umum

Merek tidak dapat didaftarkan jika *penggunaan merek dalam perdagangan* akan bertentangan dengan hak yang sudah ada sebelumnya. Meskipun suatu tanda tidak ditolak berdasarkan penolakan mutlak pendaftaran bukan berarti dapat luput dari penolakan berdasarkan keberadaan hak pihak ketiga yang mana penggunaan merek tersebut akan menyebabkan pertentangan dalam perdagangan.

Ada berbagai jenis hak sebelumnya yang berbeda, yang dimiliki pihak yang tidak terkait dengan pemohon merek dagang (pihak ketiga) yang dapat bertentangan dengan tanda pemohon sehingga tidak dapat didaftarkan. Jenis-jenis hak sebelumnya yang dapat menimbulkan keberatan berdasarkan alasan relatif penolakan biasanya ditentukan dalam undang-undang merek namun juga terdapat dalam undang-undang lain, misalnya, undang-undang kekayaan intelektual lainnya, hukum perdata atau hukum umum.

Hak pihak ketiga yang bertentangan juga dapat didasarkan pada hukum perdata, hukum umum atau undang-undang lainnya yang mengatur, misalnya, hak pribadi, nama perusahaan, persaingan tidak sehat atau representasi keliru.

Alasan penolakan berdasarkan hak yang sudah ada sebelumnya disebut 'alasan relatif' karena alasan tersebut tidak mengacu pada alasan objektif mutlak terkait dengan tanda merek dagang itu sendiri, namun bergantung pada adanya hak pihak ketiga.

Alasan untuk penolakan relatif dapat diajukan oleh pemeriksa secara *ex officio*, yaitu atas inisiatif pemeriksa sendiri, atau sebagai akibat dari penolakan atau keberatan pihak ketiga atau keberatan yang diajukan terhadap pendaftaran suatu merek. Alasan relatif juga dapat diajukan dalam hal adanya permintaan untuk perbaikan, pencabutan, pembatalan atau pengguguran pendaftaran setelah diberikan.

Penolakan pendaftaran merek dagang berdasarkan relatif akan mengharuskan pemeriksa untuk memperhitungkan semua keadaan terkait dalam setiap kasus tertentu. Pemeriksa wajib memperkirakan secara prospektif kemungkinan situasi jika merek tersebut benar-benar digunakan dalam perdagangan untuk membedakan barang atau jasa tertentu di dalam negeri. Analisis terhadap semua faktor terkait harus mengarahkan pemeriksa guna menjawab pertanyaan berikut untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau mengajukan keberatan terhadap pendaftaran

suatu merek:

"Jika merek ini (diajukan untuk pendaftaran) digunakan dalam perdagangan di negara yang bersangkutan, sehubungan dengan barang dan jasa terkait, akankah penggunaannya merugikan pihak ketiga?"

Jika jawaban untuk pertanyaan itu adalah 'ya', maka pendaftaran merek tersebut tidak diperbolehkan.

Namun harus diingat bahwa dalam persaingan antar pemasok yang beroperasi dalam ekonomi pasar bahwa keberhasilan satu usaha dapat mengakibatkan kerugian ekonomi untuk usaha lainnya sejauh masyarakat dapat lebih mengutamakan barang atau jasa tertentu yang ditawarkan dan menghindari yang lain. Namun, kerugian yang diakibatkan dari preferensi pelanggan merupakan konsekuensi normal dalam persaingan di pasar dan tidak dapat dianggap sebagai 'tidak adil' jika aturan persaingan dihormati. Aturan tersebut termasuk praktik perdagangan yang jujur dan menghormati kekayaan intelektual, khususnya hukum yang mengatur berbagai pengenal bisnis yang digunakan dalam perdagangan.

Bagian-bagian berikut akan menilai alasan utama penolakan relatif yang dapat menimbulkan keberatan terhadap pendaftaran suatu merek, berdasarkan berbagai kategori hak pihak ketiga.¹

¹ Sehubungan dengan ini, juga lihat Pedoman EUIPO, Bagian C.

2 Earlier Registered Marks

Alasan relatif yang paling sering diajukan untuk menolak pendaftaran suatu merek adalah adanya satu atau lebih merek yang telah didaftarkan sebelumnya untuk barang atau jasa dengan spesifikasi yang mirip atau serupa.²

Hak merek dagang selalu ditetapkan untuk tanda tertentu sehubungan dengan satu set barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, untuk menilai relevansi merek dagang sebelumnya dengan tepat sebagai dasar penolakan, pemeriksa harus selalu mempertimbangkan merek yang bertentangan serta spesifikasi barang dan jasa yang dicakup oleh merek tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, merek dan barang dan jasa terkait harus dibandingkan untuk menentukan apakah dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang hak sebelumnya. Dua kasus berikut dapat dibedakan sebagai langkah pertama:

- kemiripan* dari tanda dan dari barang dan jasa tertentu (yaitu keserupaan ganda),
- keserupaan* dari tanda dan dari barang dan jasa tertentu.

2.1 *Keserupaan ganda*

'Keserupaan ganda' terjadi ketika merek yang terdapat dalam suatu permohonan pendaftaran mirip dengan merek yang ada sebelumnya, dan barang atau jasa terkait dalam permohonan juga mirip dengan barang atau jasa yang dicakup oleh merek yang ada sebelumnya.³

Keserupaan ganda tidak terjadi sesering kemiripan dan keserupaan parsial. Namun ketika terdapat keserupaan ganda maka tidak perlu untuk menilai kemungkinan terjadinya kebingungan. Pemeriksa dapat mengajukan keberatan *ex officio* dan penolakan pihak ketiga untuk

² Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 8(1) dan (2); UU Merek KH pasal 4(g); UU Merek ID pasal 21(1)(a); UU KI LA pasal 16.2 dan 3, dan 23.9; UU Merek MY s. 19(1) dan (2); UU Merek MM s. 14; UU KI PH s. 123.1(d), Peraturan, r. 102.d; UU Merek SG s. 8(1) dan (2); UU Merek TH s. 13; dan UU KI VN pasal 74(2).(e).

³ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 8(1); UU Merek KH pasal 4(g); UU Merek ID pasal 21(1)(a); UU KI LA pasal 16.2 dan 23.9 dan Keputusan 753 pasal 34(1).1; UU Merek MY s. 19(1)(a) dan (2)(a); UU Merek MM s. 14 UU KI PH, s. 123.1(d), Peraturan, r. 102.d(i); UU Merek SG s. 8(1); UU Merek TH s. 13(2); dan UU KI VN pasal 74(2)(e).

pendaftaran merek tersebut harus diterima.⁴

Pemeriksa akan menentukan apakah kasus keserupaan ganda terjadi atau tidak dengan cara menerapkan analisis dan kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan tingkat keserupaan antara tanda-tanda yang bertentangan dan daftar barang dan jasa masing-masing. Analisis tersebut harus lebih diutamakan sebelum temuan kemungkinan kebingungan apapun.

2.2 Kemungkinan kebingungan

2.2.1 Pertimbangan Umum

Sebagian besar kasus pertentangan antar merek tidak akan menampilkan keserupaan ganda dari tanda dan barang atau jasa melainkan kemiripan yang membutuhkan analisis lebih mendalam. Dalam kasus demikian keberatan terhadap pendaftaran merek akan didasarkan pada standar yang lebih luas mengenai kemungkinan kebingungan. Hal ini berarti bahwa pendaftaran hanya dapat ditolak jika keadaan menunjukkan bahwa, jika merek yang diajukan untuk pendaftaran tersebut digunakan dalam perdagangan di dalam negeri, sehubungan dengan barang atau jasa terkait, penggunaan tersebut akan cenderung menyebabkan kebingungan di kalangan sektor konsumen yang relevan.⁵

Dalam hal ini, suatu kebingungan harus dipahami sebagai suatu asumsi atau persepsi konsumen biasa bahwa terdapat adanya hubungan antara merek yang bertentangan, pemegang merek tersebut atau asal komersial barang dan jasa yang dicakup oleh merek masing-masing, di mana sesungguhnya hubungan tersebut tidak ada.

⁴ Sehubungan dengan hak eksklusif yang diberikan melalui, perjanjian TRIPS (Pasal 16.1) berkaitan dengan 'keserupaan ganda' menyatakan bahwa: "Pada penggunaan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, kemungkinan kebingungan harus dipertimbangkan."

⁵ See the provisions in BN TMA s. 8(2); KH TML art. 4(g); ID TML art. 21(1)(a); LA IPL art. 16, first paragraph, 3 and 23.9, and Decision 753 art. 34(1).2, 35 and 36; MY TMA s. 19(1)(b) and (2)(b); MM TML s.14.a); PH IP Code s. 123.1(d)(iii), Rules r. 102.d)(iii); SG TMA s. 8(2); TH TMA s. 13(2); and VN IPL art.74(2)(e). See also the EUIPO Guidelines, Part C, Section 2, Chapter 1, item 3.

Dalam penilaian kemungkinan kebingungan, baik kebingungan secara langsung dan kebingungan yang terkait harus disertakan dalam penilaian, yaitu dalam hal dimana:

- konsumen akan langsung bingung terhadap merek yang digunakan dalam perdagangan (yang dapat menyebabkan keputusan pembelian yang keliru), atau
- konsumen tidak akan bingung terhadap merek namun akan berasumsi bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan antara asal komersial barang atau jasa untuk mana merek tersebut digunakan, karena barang atau jasa tersebut berasal dari usaha yang sama atau dari dua usaha yang terkait secara ekonomi.

Untuk tujuan merek dagang, dua usaha akan dianggap sebagai '*terkait secara ekonomi*' jika mereka terkait berdasarkan setiap pengaturan yang menyebabkan kontrol tunggal dari merek tersebut atau pengendalian bersama atas merek tersebut melalui pihak ketiga. Hal ini meliputi, khususnya, hubungan perusahaan induk – anak perusahaan, lisensi, pengaturan sponsor, kontrak distribusi eksklusif atau pengaturan kontrak lainnya, atau usaha milik kelompok ekonomi tunggal.

Oleh karena itu pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap pendaftaran suatu merek jika - setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan - ia menyimpulkan bahwa penggunaan merek tersebut di dalam negeri akan cenderung menyebabkan salah satu asumsi yang tersebut di atas dalam benak konsumen yang relevan.

Berbeda dengan kasus 'keserupaan ganda', yang mana dapat ditentukan secara objektif, penentuan 'kemungkinan kebingungan' sering memerlukan analisis pemeriksa dan pertimbangan keadaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun hal ini akan melibatkan subjektivitas, penggunaan kriteria pemeriksaan standar akan membuat kesimpulan lebih dapat diprediksi.

Untuk memutuskan jika terdapat kemungkinan kebingungan, merek yang ada sebelumnya dan merek setelahnya harus dinilai. Akibat hal ini:

- Pemeriksa harus menilai kekhasan dari merek yang ada sebelumnya secara keseluruhan, dengan pemahaman bahwa merek yang didaftarkan sebelumnya dianggap memiliki tingkat kekhasan tertentu.

- Semua komponen dari merek yang ada sebelumnya dan merek setelahnya harus dinilai, dengan mengutamakan komponen-komponen yang sesuai.

Kemungkinan terjadinya kebingungan hanya dapat ditemukan setelah penilaian umum terhadap semua faktor dan keadaan yang relevan dalam setiap kasus tertentu. Satu faktor tunggal tidak akan cukup untuk menciptakan kemungkinan kebingungan dalam kasus tertentu.

Penilaian umum atas semua faktor dan keadaan yang relevan tidak mengecualikan - melainkan mengikuti - analisis langkah demi langkah dari faktor-faktor dan keadaan-keadaan tersebut saat diterapkan pada tanda yang dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang relevan untuk menentukan kemungkinan kebingungan adalah saling terkait dan saling bergantung, dan meliputi:

- keserupaan dari *tanda-tanda* yang menjadi konflik,
- keserupaan *barang* atau *jasa* yang terlibat,
- masyarakat dan konsumen yang relevan
- faktor-faktor yang relevan lainnya, dan
- penilaian umum tentang kemungkinan terjadi kebingungan.

Faktor-faktor ini akan dibahas pada bagian berikut.⁶

⁶ Mengenai faktor yang perlu dianalisis untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan, beberapa contoh kriteria analisis dapat ditemukan dalam teks berikut dari beberapa Negara anggota ASEAN: Pedoman Merek KH hal. 54-67; Panduan Merek ID bab IV.B.2.1) a); Keputusan LA 753 pasal 34, 35, 36 dan 37; Panduan Merek MY pasal 11 ayat 11.5 sampai 11.45; Pedoman Merek PH Bab X hal. 89 sampai 118; Panduan Merek SG bab 7 - 'Alasan relatif untuk Penolakan Pendaftaran'; dan Edaran VN 01/2007 s. 39.8 dan 9. Juga lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 1, butir 4.2.

2.2.2 Perbandingan tanda

Jika terjadi konflik antara dua merek, penting untuk melihat tanda tersebut untuk memutuskan apakah keduanya identik, mirip, atau berbeda.⁷

Perbandingan awal dari tanda tersebut harus mencakup semua unsur yang dapat dirasakan dalam tanda, terlepas dari nilai kekhasan yang dimiliki. Pada tahap awal ini, perbandingan dari tanda harus berfokus pada unsur dari tanda yang dapat dilihat secara objektif. Faktor-faktor lain seperti kekhasan dari tanda atau unsur-unsur *dominan* atau *lemah* akan menentukan, tetapi hanya perlu dipertimbangkan pada tahap analisis selanjutnya, untuk penilaian umum kemungkinan kebingungan.

Ketika menilai kekhasan dari dua tanda yang berlawanan untuk tujuan dasar penolakan yang relatif, kriteria yang sama berlaku seperti yang digunakan untuk menentukan perbedaan untuk dasar absolut penolakan. Namun, kriteria tersebut digunakan untuk menetapkan apakah ambang batas minimum kekhasan tercapai serta untuk menilai berbagai tingkat kekhasan merek yang terlibat.

Tanda-tanda yang bertentangan harus dibandingkan sebagaimana tampilannya, masing-masing, dalam permohonan dan pada pendaftaran merek. Pemeriksa harus menganggap bahwa tanda digunakan atau akan digunakan dalam perdagangan sebagaimana ditampilkan pada permohonan dan pendaftaran.

Jika tanda jelas berbeda, pemeriksa harus menyudahi pemeriksaan kemungkinan kebingungan.

Di sisi lain, temuan keserupaan tidak boleh, jika berdiri sendiri, mengarah pada kesimpulan bahwa pendaftaran merek yang sedang diperiksa akan cenderung menyebabkan kebingungan. Kesimpulan ini hanya boleh dilakukan pasca penilaian umum atau akhir setelah semua faktor yang relevan telah dipertimbangkan.

2.2.2.1 Kemiripan Tanda

Jika pemeriksa menemukan bahwa tanda untuk mana pendaftaran dilakukan bersifat mirip dengan merek yang ada sebelumnya, maka pendaftaran tersebut harus ditolak sehubungan dengan barang dan jasa yang dicakup oleh kedua merek.

⁷ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 4.

Meskipun pada prinsipnya temuan 'kemiripan' akan mengharuskan tanda bersifat mirip dalam segala hal, pemeriksaan akan dilanjutkan berdasarkan perbedaan yang *tidak signifikan* yang tidak akan dirasakan oleh konsumen biasa untuk barang atau jasa terkait, tidak akan dipertimbangkan. Setiap perbedaan yang *tidak dapat dirasakan* tanpa adanya pemeriksaan cermat, seksama secara bersisian dari merek, harus akan dianggap sebagai tidak signifikan.

Dua tanda yang identik *dalam semua aspek*, atau yang menampilkan *perbedaan yang tidak signifikan* karena tidak dapat dirasakan atau diperhatikan oleh konsumen yang relevan, maka hal demikian akan dianggap sebagai 'mirip'.

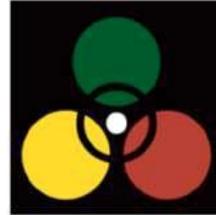
Perbedaan warna biasanya akan menghalangi penemuan keidentikan. Ini berarti, khususnya, bahwa merek yang ada sebelumnya dalam warna hitam dan putih atau dalam warna abu-abu tidak boleh dianggap "identik" dengan merek dengan warna yang sama, kecuali perbedaan warna atau kontras bayangan tidak signifikan. Contoh berikut mengilustrasikan kasus di mana perbedaan warna atau bayangan harus dianggap *signifikan* atau *tidak signifikan*:⁸

(i) Perbedaan tidak signifikan:



⁸ Gambar diberikan oleh EUIPO.

(ii) Perbedaan signifikan:



Kemiripan sehubungan dengan beberapa unsur (kemiripan parsial) tidak akan dianggap sebagai kemiripan tetapi sebagai keserupaan. Misalnya, dalam hal berikut tanda tidak akan dianggap sebagai mirip:

- dua merek yang terdiri dari kata-kata yang terdengar sama tetapi memiliki ejaan yang berbeda,
- dua merek yang terdiri dari kata-kata yang sama kecuali satu huruf atau angka,
- satu merek disertakan sepenuhnya dalam yang lainnya, namun yang lainnya memiliki unsur figuratif tambahan atau ditampilkan dalam karakter, gaya atau warna yang berbeda.

Namun, sehubungan dengan merek kata, variasi sederhana dari huruf besar atau kecil tidak dapat menjadi pertimbangan; variasi tersebut harus

diperlakukan sebagai perbedaan tidak signifikan.

2.2.2.2 *Keserupaan tanda*

Dalam kebanyakan kasus pertentangan tanda, penolakan atau keberatan akan didasarkan pada kenyataan bahwa tanda bersifat serupa dan keserupaan tersebut (terkait dengan faktor-faktor relevan lainnya) kemungkinan akan menyebabkan kebingungan.

'Keserupaan' adalah situasi di mana dua tanda bersifat kurang dari sangat identik; kedua tanda tersebut identik sehubungan dengan aspek tertentu namun berbeda dalam aspek lainnya.⁹

Jika membandingkan tanda, pemeriksa harus mengabaikan setiap unsur dan fitur yang dapat *diabaikan* dan fokus pada unsur-unsur yang terlihat jelas. Suatu unsur atau fitur dapat dianggap sebagai 'dapat diabaikan' jika pada pandangan pertama tidak terlihat pada tanda. Hal ini dapat dihasilkan dari ukuran fitur atau posisi dalam merek. Jika suatu fitur hanya dapat dipahami melalui inspeksi yang detail dan seksama, maka hal tersebut secara *prima facie* tidak relevan untuk tujuan menentukan keserupaan.

Tanda yang terdiri dari ideogram, karakter atau teks yang ditulis dalam *bahasa asing* atau *karakter asing* yang tidak dapat dimengerti oleh konsumen biasa dalam suatu negara harus diperlakukan sebagai tanda figuratif karena tanda tersebut tidak dapat dibandingkan secara fonetis atau konseptual dalam bahasa negara yang bersangkutan. Terjemahan hanya akan berlaku untuk tujuan informasi karena merek akan digunakan di pasar dalam bentuk aslinya (yaitu dalam bahasa asing atau karakter asing). Sehubungan dengan hal ini, lihat butir 1.1.1.2 di Bagian 1 dari Pedoman ini.

Aspek yang perlu dibandingkan untuk menentukan keserupaan antara tanda adalah fitur *visual*, fitur *fonetik* dan dimensi *konseptualnya*. Pemeriksa harus mempertimbangkan *kesan keseluruhan* dari tanda yang bertentangan berdasarkan karakteristik visual, fonetik dan konseptualnya, dan juga harus memperhitungkan tingkat kekhasan yang melekat atau yang diperoleh merek yang ada sebelumnya (diperkarakan atau ditentang).¹⁰

⁹ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 4, butir 3.

¹⁰ Sehubungan dengan ini lihat keputusan ECJ tanggal 22 September 1999, kasus C-

2.2.2.2.1. Perbandingan Visual

Aspek visual atau kesan dari tanda adalah relevan untuk melakukan perbandingan tanda yang mana dapat dicerna secara visual, baik itu tanda dalam bentuk kata, figuratif, campuran, tiga dimensi atau warna. Perbandingan visual murni faktual dan objektif. Ini akan menentukan seberapa banyak merek selanjutnya *terlihat* mirip merek yang ada sebelumnya.¹¹

Keserupaan visual harus dinilai dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda tergantung pada jenis tanda visual yang bertentangan. Perbandingan antara dua merek kata murni atau dua merek figuratif murni akan lebih tegas dibandingkan dengan perbandingan antara, misalnya, merek kata murni dan merek campuran (kata ditambah unsur figuratif) atau dua merek campuran.

Keserupaan visual akan tergantung pada unsur-unsur yang umum untuk kedua merek. Namun, keserupaan visual juga dapat terjadi jika, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam masing-masing unsur yang terkandung dalam merek, tata letak keseluruhan, proporsi dan pilihan warna sehingga membuat merek, secara keseluruhan, terlihat serupa.

Tanda Kata

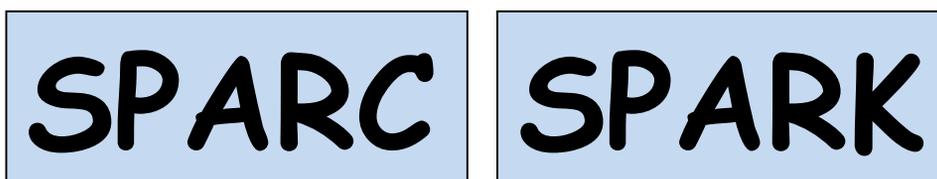
(1) Sehubungan dengan pertentangan antara *dua merek kata murni*, maka perbandingan visual akan didasarkan pada jumlah dan urutan huruf, angka dan karakter yang terkandung dalam merek tersebut. Analisis harus dilakukan terhadap bahasa (dan abjad) dari kantor nasional, serta dalam bahasa lain yang umum digunakan atau dipahami di negara yang bersangkutan. Namun, kata yang ditransliterasikan dari satu abjad ke abjad lainnya dapat menghilangkan keserupaan secara visual. (Tanda tersebut dapat tetap serupa secara fonetis - lihat di bawah).

342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', ayat 26, di mana ECJ menyatakan:
"[...] Pemahaman umum kemungkinan kebingungan harus, dalam hal kesamaan visual, aural atau konseptual dari merek tersebut, didasarkan pada *kesan keseluruhan* diciptakan olehnya, mengingat, khususnya, kekhasannya dan komponen dominan. [...] { persepsi merek di benak konsumen biasa dari kategori barang atau jasa yang bersangkutan memainkan peran penting dalam pemahaman umum kemungkinan kebingungan. Konsumen biasa umumnya merasakan merek secara keseluruhan dan tidak menganalisis berbagai detailnya. [...]]

¹¹ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 1, butir 3.4.1.

Konsumen biasa akan melihat merek secara keseluruhan dan tidak akan melihat perbedaan kecil dalam jumlah huruf atau posisinya. Namun, huruf-huruf di awal kata akan cenderung terlihat lebih nyata daripada huruf lainnya dalam kata. Sehubungan dengan hal ini, perbedaan pada huruf awal dapat membuat merek secara visual lebih berbeda daripada variasi huruf di bagian tengah.

Lazimnya, perubahan satu huruf tengah (bukan huruf awal) akan menghindari keidentikan dari kata tetapi akan mempertahankan temuan kemiripan. Misalnya, tanda-tanda berikut harus dianggap serupa secara visual:¹²



Panjang kata dan pemisahan kata juga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi persepsi visual dari tanda kata.

Namun, tidak mungkin untuk menetapkan terlebih dahulu suatu aturan yang pasti berhasil mengenai jumlah huruf yang berbeda dalam suatu kata yang akan menghindari terjadinya keserupaan visual, atau jumlah huruf yang sama yang akan menentukan keserupaan visual antara dua kata.

(2) Dalam hal pertentangan antara *merek kata murni* dan *merek kata campuran* (yaitu kata yang ditampilkan dengan karakter khusus, rupa huruf, font atau warna, atau dikombinasikan dengan unsur figuratif), maka unsur kata biasanya akan terlihat dan dapat diingat lebih mudah karena konsumen akan cenderung untuk membaca kata-kata terlebih dahulu dalam merek.

Keserupaan visual akan tergantung pada apakah huruf dalam masing-masing kata berada dalam posisi yang sama, dan juga pada kekuatan setiap fitur visual khusus, gaya huruf atau unsur figuratif dari merek. Jika unsur figuratif atau karakter khusus tidak cukup kuat untuk memberi perbedaan antara kedua tanda, maka kemiripan atau keserupaan kata akan berlaku.

Sebagai contoh, otoritas KI Filipina menemukan bahwa tanda-tanda

¹² Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

berikut sangat mirip sehingga membingungkan:



SWEET VALLEY

Merek subjek untuk buah tropis kering (kelas 29)

Merek yang diperkarakan (sebelumnya) untuk buah dan sayuran kalengan (kelas 29); buah dan sayuran segar (kelas 31)

Terlihat bahwa adanya *bingkai tidak signifikan* dan tidak mencegah merek subjek menjadi secara membingungkan mirip dengan merek yang diperkarakan.

Jika unsur figuratif merek bersifat kuat atau hurufnya sangat bergaya, maka merek tersebut akan berbeda secara visual dari merek kata murni tanpa unsur figuratif.

(3) Dalam hal pertentangan antara *dua merek campuran* (yaitu kedua merek memiliki kata dengan atau tanpa karakter khusus, rupa huruf, font atau warna, dan digabungkan dengan unsur figuratif) maka keserupaan visual yang dapat ditemukan di mana huruf atau kata bersifat sama, di posisi yang sama, dan unsur figuratif (rupa huruf, font, warna) tidak cukup kuat untuk memberikan perbedaan yang substansial.

Misalnya, merek campuran berikut dapat dianggap sebagai serupa secara visual: (tanda yang diajukan untuk pendaftaran tampil di sebelah kiri dan merek terdaftar atau diperkarakan tampil di sebelah kanan):

Ma

Mo
Momo Denim

Me
Meme Denim

Mc

[Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand]

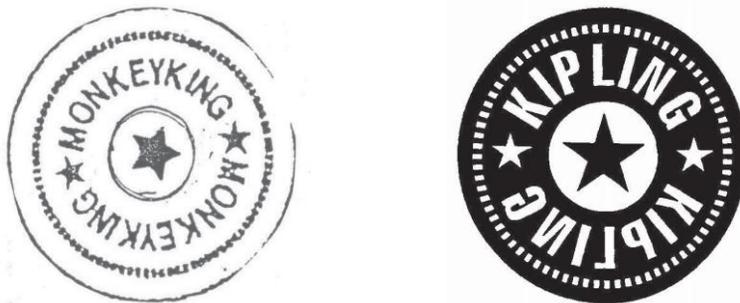


[Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia]



(Japan Airlines' service mark)

[Contoh dari Pedoman Merek Kamboja, halaman 59]



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand]

Namun, jika hanya beberapa huruf atau hanya sebagian dari kata (-kata) bersifat sama dalam dua tanda namun gaya atau unsur figuratif sangat berbeda pada masing-masing merek, maka merek tersebut dapat dianggap serupa secara visual.

(4) Dalam hal *merek campuran bertentangan dengan tanda figuratif murni*, keserupaan visual akan bergantung hanya pada unsur figuratif karena hanya satu dari merek yang memiliki unsur kata dan merek lainnya tidak. Dalam hal demikian, keserupaan visual dapat terjadi jika unsur figuratif pada kedua merek jelas terlihat dan sama atau hampir sama. Namun, jika unsur kata dalam merek campuran lebih menonjol dibanding unsur figuratifnya, maka keserupaan visual dengan merek figuratif murni akan hilang.

Sebagai contoh, perangkat berikut tidak identik, tetapi unsur-unsur figuratifnya cukup dekat sehingga tanda-tanda tersebut dianggap serupa secara visual:¹³



Tanda Figuratif dan Tanda Warna

¹³ Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand.

- (1) Dalam hal terjadi pertentangan antara dua tanda figuratif murni (kedua merek tidak mengandung unsur kata) maka gambar tersebut dapat dianggap sebagai serupa secara visual jika tanda tersebut serupa satu sama lain dalam hal bentuk, kontur dan proporsi. Variasi warna yang digunakan, atau pergeseran dari hitam dan putih ke warna, tidak membuat merek tersebut menjadi berbeda.
- (2) Dalam hal merek terdiri dari kombinasi warna, keserupaan visual akan terjadi jika warna dari merek yang kedua bersifat sama, atau warnanya memiliki berbagai nuansa yang tidak dapat dibedakan dari warna merek yang ada sebelumnya oleh konsumen biasa.

Tanda Tiga Dimensi

Jika kedua merek yang bertentangan adalah *tiga dimensi*, maka keserupaan visual akan tergantung pada bentuk, proporsi dan pilihan warna, jika ada.

Kesan visual pertama dari merek akan menentukan untuk menemukan keserupaan. Setiap perbedaan yang hanya dapat dirasakan melalui pemeriksaan seksama, pengukuran atau verifikasi lainnya tidak akan menyebabkan perbedaan.

Dalam hal *merek tiga dimensi sebelumnya bertentangan dengan merek figuratif dua dimensi*, maka keserupaan visual dapat ditemukan jika merek dua dimensi secara efektif mereproduksi bentuk merek yang ada sebelumnya sehingga dapat dengan mudah dikenali sebagai suatu reproduksi. Perbedaan tidak signifikan atau tidak relevan pada merek tidak akan menyebabkan perbedaan visual.

2.2.2.2.2. Perbandingan fonetik¹⁴

- (1) Perbandingan fonetik dari tanda yang dapat dicerna secara visual hanya dapat dilakukan antara tanda-tanda yang *mengandung* satu atau lebih *unsur kata* yang dapat dibaca dan diucapkan. Perbandingan tersebut dapat dilakukan bahkan jika unsur kata tersebut juga mengandung unsur figuratif atau menggunakan karakter khusus, rupa huruf, font atau warna.

¹⁴ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Bagian 2, Bab 4, butir 3.4.2.

Perbandingan fonetik tidak mungkin dilakukan jika salah satu atau kedua tanda yang bertentangan tidak memiliki unsur kata yang bisa dibaca atau diucapkan. Namun, tanda tersebut masih dapat dibandingkan secara visual dan konseptual.

(2) Perbandingan fonetik harus didasarkan pada kode pengucapan konsumen biasa di negara yang bersangkutan. Kata-kata asing dapat diucapkan secara berbeda di negara yang berbeda dan cara dimana kata diucapkan di negara asing tidak selalu relevan.

Sebagai contoh: kata-kata "LOVING KARE" secara *fonetis* mirip atau mirip dengan "LAVIN-KER" ketika diucapkan oleh konsumen yang tidak berbahasa Inggris.

Jika diperlukan, perbandingan fonetik harus menyertakan *transliterasi* dari unsur kata dan penilaian suara yang dihasilkan.

(3) Kesan fonetik keseluruhan merek yang mengandung unsur kata akan bergantung pada jumlah dan urutan *suku kata*, dan cara dimana kata tersebut diucapkan di negara tertentu. Penekanan pengucapan suku kata, sebagai kebiasaan di antara konsumen yang relevan, juga harus dipertimbangkan.

Kesamaan fonetik akan ditemukan jika suara pengucapan unsur kata dari tanda yang bertentangan adalah sama, atau cukup dekat sehingga tidak dapat dibedakan secara fonetik.

Suku kata yang umum ditemukan di kedua merek, urutan dan jumlah suku kata yang menghasilkan irama dari kata akan mempengaruhi kesamaan atau ketidaksamaan fonetik.

(4) Tanda grafis yang dapat dibaca sebagai bagian dari suatu kata atau kalimat juga harus dipertimbangkan untuk perbandingan fonetik. Misalnya, tanda seperti '@', '&', '%', '+' dan '#' dengan nama ('at', 'dan', 'persen', 'plus', 'tagar') dan biasanya akan dibaca oleh konsumen jika merupakan bagian dari merek kata. Hal yang sama berlaku untuk huruf lepas ('Quali-T' mungkin terdengar sama dengan 'quality'). Bunyi dari tanda-tanda dan huruf harus dipertimbangkan untuk perbandingan fonetik secara keseluruhan. Bunyi yang sebenarnya dari tanda grafis tersebut akan bergantung pada nama yang diberikan untuk tanda tersebut dalam bahasa setempat.

(5) Jika merek yang bertentangan mengandung suku kata atau kata-kata yang sama namun urutannya terbalik, maka perbedaan tersebut tidak dapat menghilangkan kesamaan fonetik.

Contoh:

BLUE GINGER vs. GINGER BLUES

Di Singapura, kasus *Hai Tong Co (Pte) Ltd* melawan *Ventree Singapore Pte Ltd* [2013] 2 SLR 941, mempertimbangkan merek berikut:¹⁵

The Composite Mark	The Sign
	

Fakta bahwa suku kata diartikulasikan dalam urutan terbalik tidak mencegah kedua merek ditemukan terasa mirip.

(6) Nilai fonetik dari kata asing atau kata unik adalah pengucapannya oleh masyarakat umum di negara yang bersangkutan. Namun, di mana sebagian besar sektor konsumen yang relevan di negara bersangkutan juga memahami kata asing dan akan mengucapkannya sesuai dengan bahasa asing terkait, pengucapan ini juga harus dipertimbangkan untuk perbandingan fonetik.

(7) Yang harus dipertimbangkan juga adalah huruf yang berbeda yang menghasilkan suara yang mirip atau serupa ketika diucapkan. Misalnya, suara huruf "b" dan "p", atau "x" dan "s" mungkin mirip atau membingungkan ketika diucapkan dalam konteks tertentu. Perbedaan huruf tidak cukup untuk menghindari terjadinya kesamaan fonetik.

(8) Ketika membandingkan dua tanda campuran berdasarkan kesamaan fonetiknya, unsur kata biasanya akan berlaku dibandingkan unsur figuratif karena konsumen akan cenderung untuk membaca dan mengingat kata-kata daripada unsur visual yang menyertainya. Misalnya, di Indonesia tanda campuran berikut dianggap serupa secara fonetis terlepas dari tampilan visualnya yang berbeda:

¹⁵ Contoh diberikan oleh otoritas KI Singapura.



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia]



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Thailand]

2.2.2.2.3. Perbandingan Konseptual¹⁶

Tanda dengan Konten Semantik

Keserupaan antara dua merek dapat disebabkan oleh keserupaan dalam konsep atau makna dari tanda, sebagaimana dipahami oleh konsumen biasa di negara yang bersangkutan.

Penilaian konseptual hanya dapat dilakukan sehubungan dengan tanda yang memiliki kandungan semantik, yaitu tanda yang memiliki sekurang-kurangnya satu *makna* yang secara umum dipahami oleh konsumen di negara tertentu. Tanda-tanda tersebut dengan makna adalah:

- tanda yang mengandung unsur *kata* yang memiliki arti dalam bahasa, atau salah satu bahasa, negara yang bersangkutan, atau

¹⁶ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 4, butir 3.4.3 dan 3.4.4.

- tanda yang memiliki unsur *figuratif* yang mewakili sesuatu yang memiliki makna, yaitu sesuatu yang dapat dikenali dan dijelaskan atau disebutkan dalam kata-kata.

Jika hanya salah satu dari tanda yang bertentangan memiliki makna, maka perbandingan tidak dapat dilakukan. Kesimpulan dari perbandingan antara tanda-tanda tersebut adalah bahwa tidak ada keserupaan konseptual di antara keduanya, yaitu keduanya tidak serupa secara konseptual.

Faktor-faktor yang relevan untuk perbandingan konseptual

(1) Suatu keserupaan konseptual antara *dua merek kata*, atau di antara dua merek dimana unsur utama atau dominan adalah kata-kata tersebut, dapat ditemukan jika kedua kata memiliki arti yang sama, merupakan sinonim, atau merujuk pada konsep, pernyataan atau gagasan yang cukup dekat untuk dihubungkan.

Contoh: PANTHER vs. PUMA

HEAVEN vs. PARADISE

Sunlight



[Gambar diambil dari <http://www.oneclueanswer.com/tag/emoji-pop-sunlight/>]

(2) Dalam hal *merek kata majemuk yang terdiri dari dua kata atau lebih* yang digunakan bersamaan dan memiliki arti khusus yang berbeda dari arti kata komponen individual, maka hanya arti tertentu tersebut yang harus dipertimbangkan. Tidak ada keserupaan konseptual antara dua merek kata jika keserupaan hanya didasarkan pada salah satu kata komponen yang dilihat secara terpisah.

Contoh: FIREWORKS vs. SKUNK WORKS

DARKROOM vs. DARK SAND

Namun, jika merek terdiri dari kata majemuk atau ungkapan dalam bahasa asing, dan konsumen biasa di dalam negeri hanya mampu memahami bagian dari kata yang umum pada kedua tanda namun tidak mengerti ungkapan secara lengkap, maka keserupaan konseptual hanya dapat dinilai sehubungan dengan bagian yang memiliki makna bagi konsumen tersebut. Keserupaan konseptual dapat ditemukan sejauh hanya arti dari bagian umum yang akan dipertimbangkan.

Contoh: **GAME BUDDY** vs. **GAMEWAY**

Dalam contoh ini, jika hanya kata 'game' yang dipahami oleh sektor konsumen terkait, maka unsur tersebut akan menunjukkan tingkat keserupaan konseptual. Namun, tergantung pada bagian lain dari tanda yang terlibat dan *persepsinya secara keseluruhan*, keserupaan tersebut tidak akan menyebabkan temuan kemungkinan kebingungan jika tidak ada keserupaan visual atau fonetik antara tanda-tanda.

(3) Sehubungan dengan merek yang terdiri dari nama orang, keserupaan konseptual dapat ditemukan di mana salah satu nama adalah akar atau turunan dari nama lain, atau dimana ejaan yang berbeda diberlakukan pada nama yang sama.

Contoh:

TERRY vs. TERRI

CAROLE vs. KAROLE

KLAMERT vs. KLAMBERTON

(4) keserupaan konseptual dapat ditemukan antara dua tanda yang terdiri dari *angka atau huruf*. Dalam hal ini, keserupaan konseptual akan dihasilkan dari fakta bahwa makna dari angka-angka tersebut adalah sama atau mudah terkait, atau bahwa huruf adalah sama. Variasi gaya, rupa huruf, font atau warna tidak dapat menghilangkan keserupaan karena arti dari angka atau huruf akan berlaku.

Contoh:

JIM-1000 vs. JIM THOUSAND

MK200 vs. MK2000

(5) Keserupaan konseptual dapat ditemukan antara tanda-tanda yang mengandung unsur figuratif dimana *makna atau konsep yang diwakili* oleh unsur figuratif adalah sama pada kedua merek, atau maknanya dapat secara langsung terhubung, bahkan jika gambar tidak serupa secara visual.

Contoh:



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.dezignwithaz.com/soccer-player-wall-stickers-p-1210.html> and <http://www.clipartpanda.com/categories/soccer-player-silhouette>]



[Masing-masing gambar diambil dari <http://yamisnuffles.deviantart.com/art/Hummingbird-Tattoo-388443390> dan <http://www.thisiscolossal.com/2012/09/gorgeous-painted-birds-by-adam-s-doyle/>]

(6) Keserupaan konseptual antara *merek kata* dan merek yang mengandung *unsur figuratif* dengan atau tanpa kata-kata, dapat ditemukan jika merek kata sesuai dengan arti atau konsep yang diwakili oleh unsur figuratif, atau jika makna dari unsur figuratif dapat langsung berhubungan dengan merek kata.

Contoh:

RED SAMURAI



[Gambar diambil dari <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-samurai-warrior-cute-image12292605>]



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Filipina]

(7) Keserupaan konseptual antara dua merek campuran dapat ditemukan jika unsur kata dalam kedua tanda secara konseptual bersifat sinonim.

Sebagai contoh, otoritas KI Filipina menemukan bahwa merek campuran berikut sangat serupa sehingga membingungkan:

PABLO

Subject mark

 P A B L O

Cited

(earlier) mark Keduanya untuk *layanan restoran*

Dalam hal ini diperhatikan bahwa kemungkinan terjadinya kebingungan tidak dapat dihindari antara merek-merek yang mirip yang membingungkan hanya dengan menambahkan atau menghapus merek rumah [unsur figuratif]. Jika bagian *dominan* (kata) dari kedua merek sama, merek tersebut dapat secara membingungkan mirip meskipun terdapat perbedaan kecil.

Jika unsur kata secara konseptual berbeda, maka *unsur figuratif* dapat menyebabkan temuan keserupaan dalam tanda jika unsur tersebut cukup menonjol untuk dirasakan melebihi unsur kata yang berbeda namun kurang

jelas. Jika *makna atau konsep diwakili* oleh gambar yang serupa atau mirip, dan unsur figuratif menonjol di kedua tanda, maka akan ada kemungkinan temuan keserupaan konseptual.

Contoh:



[Contoh diberikan oleh otoritas KI Indonesia]

2.2.2.3 *Unsur Khas dan Lemah dari Tanda*

Ketika dua merek dibandingkan untuk menentukan kemungkinan kebingungan, kekuatan kekhasan unsur yang terkandung dalam merek tersebut harus dipertimbangkan.

Jika kemiripan atau keserupaan dalam tanda merupakan unsur yang secara inheren kuat dan khas yang terkandung dalam merek yang ada sebelumnya yang direproduksi seluruhnya atau secara substansial dalam merek yang berikut, maka hal ini akan membuat merek tersebut secara substansial serupa atau mirip. Kemiripan atau keserupaan dalam hal unsur yang kuat dan khas tersebut akan cenderung menyebabkan kebingungan jika kedua tanda tersebut digunakan di pasar.

Sebaliknya, jika kata atau unsur figuratif yang serupa atau mirip pada kedua merek secara sendiri tidak khas, atau hanya memiliki kekhasan yang lemah, maka kemiripan atau keserupaan merek akan didasarkan pada unsur yang tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh pihak manapun. Keserupaan tersebut biasanya tidak dapat mendukung temuan kemungkinan kebingungan.

Dalam hal ini, penilaian kemungkinan kebingungan harus difokuskan pada dampak dari komponen-komponen yang tidak bertepatan terhadap kesan keseluruhan dari tanda-tanda tersebut. Pemeriksa harus memperhitungkan kekhasan komponen yang tidak bertepatan.

Secara khusus, setiap unsur dalam merek yang generik, deskriptif, bersifat pujian atau menyinggung sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, akan memiliki tingkat kekhasan yang rendah dan tidak akan mendukung temuan kemungkinan kebingungan.

Jika merek memiliki unsur yang sama dengan tingkat kekhasan yang rendah, masih terdapat kemungkinan kebingungan jika:

komponen lainnya memiliki tingkat kekhasan yang sama rendahnya atau lebih rendah, atau memiliki pengaruh visual yang tidak signifikan, tetapi kesan keseluruhan dari tanda tersebut mirip; atau

kesan keseluruhan dari merek tersebut sangat serupa atau mirip.

Sebagai contoh, dalam konflik antara dua merek kata yang digunakan untuk 'produk kosmetik' yang memiliki unsur awalan yang sama "COSME", unsur-unsur lainnya cukup dekat untuk menghasilkan kesan kemiripan secara keseluruhan. Ini akan mengakitkannya ditemukan kemungkinan kebingungan:

COSMEGLOW vs. COSMESHOW

Contoh berikut mengilustrasikan kasus merek figuratif atau campuran yang mengandung unsur yang umum atau deskriptif untuk barang atau jasa yang dimaksud, tetapi pengaturan khusus dari unsur-unsur tersebut memberi kesan keseluruhan dari keidentikan atau kemiripan yang menyebabkan kemungkinan kebingungan. Dalam kasus ini, pendaftaran tanda selanjutnya harus ditolak:¹⁷



(Kelas 43: jasa akomodasi wisata)

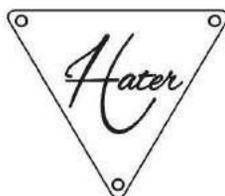
¹⁷ Contoh diberikan oleh EUIPO.



(Kelas 9: Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik)

Jika dua merek mengandung *unsur figuratif yang sama* sehingga keduanya dapat dianggap mirip secara visual, tetapi unsur umum tersebut secara inheren tidak khas dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang relevan, dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam merek tersebut adalah berbeda, tidak ditemukan kemungkinan kebingungan dapat sehubungan dengan tanda tersebut. Kedua merek tersebut dapat diizinkan untuk sama-sama digunakan di pasar.

Sebagai contoh, otoritas KI Singapura menolak keberatan berdasarkan dugaan kemiripan antara merek campuran (majemuk) berikut:¹⁸



Merek subjek



Merek yang diperkarakan



Untuk barang-barang di kelas 25 NCL (pakaian jadi)

IPOS menyimpulkan bahwa perangkat segitiga terbalik yang umum untuk merek subjek dan merek yang diperkarakan tidak cukup menonjol dibandingkan dengan ciri unsur di dalam masing-masing segitiga. Unsur-unsur tersebut tidak mirip dan dalam penilaian keseluruhan, IPOS menyimpulkan bahwa merek tersebut tidak mirip.

¹⁸ Sumber: IPOS. Lihat: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/guess-v-jen-chi-2019-sgipos-3.pdf>

Dalam kasus berikut ini yang melibatkan dua merek campuran (majemuk), hanya unsur kata "flexi" yang sama untuk kedua tanda tersebut; unsur lainnya berbeda secara signifikan. Namun, unsur kata 'flexi' yang sama tersebut bersifat deskriptif sehubungan dengan 'jasa kartu kredit' dan 'jasa keuangan' yang tertentu, dan tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh salah satu pihak. Merek ini tidak menimbulkan kemungkinan kebingungan dan, dengan demikian, dapat didaftarkan dan sama-sama digunakan di pasar.¹⁹



(Kelas 9: Kartu kredit)

Berikut ini adalah contoh dari tanda yang mengandung unsur bersama yang generik atau umum, tetapi memberikan kesan keseluruhan yang berbeda dan tidak akan menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, tanda ini dapat sama-sama digunakan sebagai merek untuk 'pasta dan mie',:



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35508609> dan <http://www.dreamstime.com/stock-images-spaghetti-pasta-bakery-labels-pack-spaghet-windmill-field-bread-image35507744>]

Berikut ini adalah contoh merek kata yang memiliki unsur umum yang *deskriptif*. Kata-kata 'protection screen' dan 'protective screen' sebagai bagian dari merek yang digunakan pada kedua jenis barang tersebut hanya berfungsi untuk menjelaskan produk dan dapat digunakan secara bebas untuk kedua barang tersebut. Kedua merek tersebut tersebut diperbolehkan digunakan secara bersamaan di pasar.

¹⁹ Contoh diberikan oleh EUIPO.

Nivea protection screen vs. Coral protective screen

Demikian juga, pada penggunaan merek kata untuk 'produk perawatan kecantikan' berikut, satu-satunya elemen yang sama adalah imbuhan "LUX" yang umum di industri kosmetik untuk menyinggung "kemewahan" atau "cahaya". Merek-merek ini tidak menimbulkan kemungkinan kebingungan dan karenanya dapat sama-sama digunakan di pasar.

MORELUX vs. INLUX

Serupa dengan itu, merek kata berikut dapat sama-sama digunakan untuk produk dan layanan terkait film. Film tersebut berisi unsur generik yang sama yaitu "MOVIE", yang secara umum mengacu pada industri film dan tidak dapat diklaim secara eksklusif untuk penggunaan tersebut:

MOVIEFAN vs. MOVIEPLEX

Serupa halnya, merek yang digunakan untuk 'bahan bangunan' dan 'jasa konstruksi' berikut memiliki unsur awalan "BUILD", yang umum di industri bangunan. Elemen yang tersisa "GRO" dan "FLUX" tidak sama. Dalam penilaian keseluruhan tidak akan ada kemungkinan kebingungan antara merek-merek ini:

BUILDGRO vs. BUILDFLUX

Berikut ini adalah contoh dari tanda-tanda yang mengandung unsur bersama yang bersifat pujian: dalam hal ini, ungkapan 'supreme' digunakan pada kedua merek tidak bersifat khas dan tidak dapat digunakan sebagai dasar temuan keserupaan antara tanda-tanda atau kemungkinan kebingungan.



VS.



[Masing-masing gambar diambil dari <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=1896> dan <http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6082>]

2.2.2.4 Relevansi Kekhasan Tanda yang Ditingkatkan

Kekhasan dari suatu merek adalah kemampuannya untuk mengaitkan atau menghubungkan, dalam benak konsumen, barang atau jasa yang relevan kepada asal komersial tertentu dan, sehingga, dapat membedakan barang dan jasa tersebut dari barang dan jasa pihak lain yang ditawarkan di pasar yang sama.

Tanda memiliki berbagai tingkat kekhasan:

- ❖ Tanda yang hanya bersifat generik, deskriptif atau fungsional tanpa adanya *kekhasan*.
- ❖ Tanda yang bersifat *menyinggung*, penggunaan, jenis, kualitas atau karakteristik lain dari barang atau jasa yang relevan, namun tidak sepenuhnya generik, deskriptif atau fungsional, memiliki tingkat kekhasan yang rendah. Tanda-tanda tersebut dapat didaftarkan sebagai merek namun akan tetap '*lemah*' karena tanda tersebut tidak mampu menentang merek yang ada kemudian, yang tidak terlalu serupa atau mirip.
- ❖ Tanda-tanda yang *unik* atau '*acak*' secara inheren khas dan memiliki tingkat 'standar' kekhasan sehubungan dengan barang tertentu atau serupa. Keberadaan mereka adalah dasar untuk penolakan tanda yang ada kemudian yang berhubungan dengan barang atau jasa yang sama.

Tanda yang tidak secara inheren khas tetap dapat *memperoleh kekhasan* melalui penggunaan dalam perdagangan. Kekhasan yang diperoleh harus diakui oleh pemeriksa sejauh hal tersebut diminta dan dibuktikan oleh pihak yang berkepentingan. Jika bukti menunjukkan tanda telah memperoleh kekhasan, maka tanda

tersebut dapat diperkarakan terhadap pendaftaran merek yang ada kemudian, yang bertentangan.

Tanda terdaftar harus *dianggap* memiliki sekurang-kurangnya tingkat kekhasan inheren minimum (atau kekhasan yang diperoleh). Hal ini adalah dasar bagi pemeriksa untuk menilai kemungkinan kebingungan jika terjadi konflik dengan merek yang ada kemudian.

- ❖ Merek yang, melalui penggunaan dan promosi pasar, menjadi *sangat dikenal* oleh konsumen terkait akan mendapatkan '*kekhasan yang ditingkatkan*' atau '*reputasi*'. Kekhasan atau reputasi yang ditingkatkan dapat memastikan temuan kemungkinan kebingungan sehubungan dengan merek yang ada kemudian bahkan sehubungan dengan barang atau jasa yang berbeda (lihat butir 3, di bawah).

Sehubungan dengan merek yang memiliki kekhasan yang ditingkatkan (melekat atau diperoleh) Pengadilan Eropa telah menyatakan bahwa:

"... merek dengan karakter yang sangat khas, baik secara *per se* atau karena reputasinya di pasar, akan mendapatkan perlindungan yang lebih luas daripada merek dengan karakter yang kurang khas.

... karakter khas dari merek dagang sebelumnya, dan secara khusus reputasinya, harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah keserupaan antara barang atau jasa yang dicakup oleh kedua merek dagang tersebut cukup untuk menimbulkan kemungkinan kebingungan."²⁰

Dalam kasus terjadi pertentangan antara dua merek, reputasi atau kekhasan yang ditingkatkan dari merek yang ada sebelumnya akan relevan untuk menentukan kemungkinan kebingungan. Reputasi dari merek yang dipertentangkan tidaklah relevan untuk tujuan penilaian ini. Ruang lingkup perlindungan merek yang ada sebelumnya yang akan menentukan apakah penggunaan merek yang dipertentangkan akan menyebabkan kemungkinan kebingungan, karena merek yang ada sebelumnya mendapatkan hak eksklusif yang berlaku dibanding hak pemohon yang ada kemudian.

²⁰ Keputusan tanggal 29 September 1998, kasus C-39/97, 'Canon', ayat 18 dan 24:

2.2.3 Perbandingan Barang dan Jasa

2.2.3.1 Definisi Barang dan Jasa yang Relevan

Untuk menilai kemungkinan bahwa suatu merek akan menimbulkan kebingungan jika digunakan dalam persaingan dengan merek yang ada sebelumnya, maka pertama perlu untuk menentukan apakah barang dan jasa sehubungan dimana tanda yang bertentangan akan digunakan bersifat mirip atau hanya serupa.²¹

Jika penolakan diajukan terhadap pendaftaran berdasarkan merek yang ada sebelumnya yang mencakup barang dan jasa yang tidak mirip, serupa atau terkait secara material, maka penolakan harus dihentikan. *Prinsip 'kekhususan'* dari merek dagang mendalilkan bahwa lingkup perlindungan suatu merek terbatas pada barang dan jasa yang secara khusus dicakup oleh pendaftarannya atau sehubungan dengan dimana merek tersebut digunakan. Perlindungan suatu merek, pada prinsipnya, berkaitan dengan spesifikasi barang dan jasa. Namun, dalam praktiknya, perlindungan dapat lebih luas jika diperlukan, khususnya jika merek yang ada sebelumnya terkenal atau memiliki reputasi yang menjamin cakupan perlindungan yang lebih luas (lihat butir 3, di bawah).

Prinsip kekhususan juga mensyaratkan bahwa barang atau jasa secara jelas ditentukan dalam permohonan. Pemeriksa tidak boleh menerima permohonan dengan spesifikasi barang atau jasa yang luas atau samar, atau referensi yang tidak jelas untuk kelas klasifikasi Internasional barang dan jasa (Klasifikasi Nice - NCL) seperti "semua barang-barang lain di kelas 1".

Penentuan apakah barang atau jasa bersifat mirip atau serupa juga harus mencakup barang atau jasa untuk mana tanda digunakan dalam perdagangan, jika tanda yang ada sebelumnya mengklaim hak berdasarkan penggunaan selain, atau bukan, untuk pendaftaran, misalnya dimana kekhasan yang ditingkatkan atau reputasi merek tersebut diklaim.

Perbandingan barang dan jasa harus objektif, mengabaikan keserupaan atau tingkat kekhasan dari tanda-tanda yang bertentangan.

²¹ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 2.

Perbandingan harus didasarkan pada spesifikasi barang dan jasa yang terkandung dalam pendaftaran (atau permohonan) yang ada sebelumnya dan dalam permohonan yang ada kemudian. Jika pemeriksaan dengan alasan relatif penolakan diminta oleh pihak yang menolak, maka perbandingan harus terbatas pada barang atau jasa yang dirujuk oleh pihak yang menolak (penolakan parsial). Barang dan jasa yang tidak disertakan dalam penolakan tidak perlu diperiksa untuk kemiripan atau keserupaannya, kecuali hukum mewajibkan pemeriksa untuk melakukan hal tersebut.

Ruang lingkup dari daftar barang dan jasa yang terkandung dalam pendaftaran sebelumnya dan permohonan penolakan harus dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan penggunaan istilah tertentu. Ungkapan '*khususnya*', '*seperti*', '*termasuk*', dan '*misalnya*' tidak mempengaruhi atau membatasi ruang lingkup daftar; Hal tersebut hanya untuk menambahkan ilustrasi atau klarifikasi. Pemeriksa dapat mengabaikan ungkapan ini ketika menentukan ruang lingkup spesifikasi barang atau jasa, atau dapat meminta agar istilah-istilah tersebut dihapus jika membuat spesifikasi tidak jelas.

Di sisi lain, jika spesifikasi barang dan jasa menyertakan ungkapan '*yaitu*' atau '*secara eksklusif*', maka hal ini harus ditafsirkan dalam arti bahwa cakupan dan ruang lingkup spesifikasi terbatas pada barang dan jasa yang mengikuti kata-kata tersebut.

Sebagai contoh, jika spesifikasi barang dan jasa meliputi "Perangkat dan instrument ilmiah, *yaitu* mikroskop dan instrumen optik", maka pemeriksaan harus dibatasi hanya pada perbandingan barang "mikroskop dan instrumen optik". Demikian juga, spesifikasi "Produk farmasi *yang secara eksklusif* digunakan untuk dermatologis" maka pemeriksa harus membatasi perbandingan pada barang yang secara khusus disebutkan untuk penggunaan dermatologis.

Dalam kasus berikut dari otoritas KI Filipina, dua merek yang serupa diizinkan untuk sama-sama digunakan mengingat ruang lingkup spesifikasi barang yang terbatas dan tidak bertentangan, yang termasuk dalam kelas NCL yang sama (kelas 12):

D-TRACKER

Merek subjek

Kelas 12: Peralatan untuk pergerakan melalui udara atau air, motor dan mesin untuk kendaraan darat, kopling dan komponen transmisi untuk kendaraan darat, bongkar muat tippler untuk gerbong barang yang miring, mobil pendorong untuk pertambangan, mobil penarik untuk pertambangan, mesin traksi, kereta gantung untuk kargo atau penanganan barang, penggerak utama non-listrik untuk kendaraan darat [tidak termasuk suku cadangnya], mesin pembakaran internal [untuk kendaraan darat], mesin jet [untuk kendaraan darat], turbin [untuk kendaraan darat], elemen mesin untuk kendaraan darat, poros, as atau spindel [untuk kendaraan darat], bantalan [untuk kendaraan darat], kopling atau konektor poros [untuk kendaraan darat], transmisi tenaga dan roda gigi untuk [untuk kendaraan darat], peredam kejut [untuk kendaraan darat], pegas [untuk darat kendaraan], rem [untuk kendaraan darat], parasut, alarm anti pencuri untuk kendaraan, kursi roda, motor AC atau motor DC untuk kendaraan darat [tidak termasuk suku cadangnya], kapal, kendaraan air pribadi, kendaraan air kecil, kapal, perahu, kendaraan untuk digunakan di atas air, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor roda dua, sepeda beserta suku cadang dan kelengkapannya, sepeda motor, skuter [kendaraan], moped, kendaraan roda dua, palang handel untuk kendaraan roda dua, bantalan handel untuk kendaraan roda dua, garpu depan untuk kendaraan roda dua, pelek kendaraan roda dua, hub roda untuk kendaraan roda dua, ruji-ruji kendaraan roda dua, ban untuk kendaraan roda dua, rangka untuk kendaraan roda dua, sadel untuk kendaraan roda dua, singkatan dari kendaraan roda dua, rantai penggerak untuk kendaraan roda dua, sabuk penggerak untuk kendaraan roda dua, fairing untuk kendaraan roda dua, spatbor untuk kendaraan roda dua, penutup samping untuk roda dua kendaraan, penutup buntut kendaraan roda dua, pedal kendaraan roda dua,

TRACKER

Merek yang diperkarakan

Kelas 12: Kendaraan darat bermotor, yaitu mobil, kendaraan SUV, truk, dan van.

bantalan rem kendaraan roda dua, rak bagasi kendaraan roda dua, klakson peringatan untuk kendaraan roda dua, damper kemudi untuk kendaraan roda dua, mesin untuk kendaraan darat, becak, kereta luncur dan luncuran [kendaraan], gerobak dorong, gerobak, kereta kuda, trailer sepeda, tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban, kereta bayi.

Jika pendaftaran atau permohonan berisi pelepasan hak (*disclaimer*) yang membatasi ruang lingkup barang atau jasa yang dicakup oleh pendaftaran atau oleh permohonan penolakan, hal ini harus juga dipertimbangkan. Pelepasan hak bersifat mengikat pada pemegang merek dagang dan Kantor KI. Ini berarti, khususnya, bahwa penolakan atau keberatan pihak ketiga tidak dapat didasarkan pada kemiripan atau keserupaan barang atau jasa yang telah secara tegas disangkal dalam pendaftaran merek dagang yang diperkarakan.

2.2.3.2 *Klasifikasi Barang dan Jasa*

Klasifikasi Nice (NCL) menetapkan 45 kelas dimana, pada prinsipnya, semua barang dan jasa dapat diklasifikasikan.²² Tujuan NCL terutama bersifat administratif, untuk digunakan dalam menyusun pangkalan data data merek dagang dan jadwal biaya pendaftaran dan pembaruan merek dagang, khususnya.

Ruang lingkup dan struktur dari tiap-tiap kelas di dalam NCL berbeda karena ditetapkan dengan kriteria teknis yang berbeda. Meskipun tiap-tiap kelas barang dan jasa secara umum akan menunjukkan bahwa barang dan jasa yang tercakup di dalamnya mirip atau terkait dalam hal sifat, tujuan atau penggunaan, cara distribusi atau material dan bahan, kelas NCL tidak akan secara otomatis menentukan keserupaan atau ketidakserupaan barang dan jasa untuk keperluan membentuk kemungkinan kebingungan antara dua tanda.

Sehubungan dengan hal ini, Perjanjian Singapura (SGT) Pasal 9 (2) mengatur hal-hal berikut:

²² Klasifikasi Barang dan Jasa Internasional untuk Tujuan Pendaftaran Merek, atau Klasifikasi Nice (NCL), ditetapkan pada tahun 1957. Versi terbaru NCL edisi ke-11 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

"(2) (a) Barang atau jasa tidak dapat dianggap sebagai serupa satu sama lain

dengan alasan bahwa, dalam setiap pendaftaran atau publikasi oleh Kantor KI, barang atau jasa berada dalam kelas yang sama pada Klasifikasi Nice.

(b) Barang atau jasa tidak dapat dianggap sebagai berbeda satu sama lain dengan alasan bahwa, dalam setiap pendaftaran atau publikasi oleh Kantor, barang atau jasa berada dalam kelas yang berbeda pada klasifikasi Nice. "

Sejalan dengan itu, Perjanjian Nice tersebut menyediakan hal-hal berikut:

Pasal 2

Dampak Hukum dan Penggunaan Klasifikasi

[...]

(4) Fakta bahwa suatu istilah dimasukkan dalam daftar alfabet sama sekali tidak mempengaruhi hak apa pun yang mungkin ada dalam istilah tersebut.

Meskipun klasifikasi barang dan jasa berdasarkan NCL tidak boleh digunakan sebagai kriteria utama untuk memutuskan apakah barang atau jasa bersifat serupa untuk tujuan menemukan kemungkinan kebingungan, namun klasifikasi tersebut memberikan referensi yang berguna untuk tujuan ini. Klasifikasi barang atau jasa tertentu dalam suatu kelas tertentu masih perlu dipertimbangkan dengan faktor-faktor lain yang relevan untuk menyimpulkan apakah ada keserupaan atau perbedaan dari barang dan jasa dalam kasus tertentu.



Subject Mark

Kelas 9 - Kabel telepon, besi solder, steker listrik, steker soket, konektor kabel, kabel koaksial, kabel komputer, kabel listrik, steker adaptor, bel pintu, outlet, sakelar, kotak utilitas, kotak sambungan, kabel ekstensi, aksesoris elektronik, video kabel, kabel audio.

SYNERGY

Cited Mark

Kelas 9 - Kacamata optis, kacamata hitam, dan komponen serta perlengkapannya.

2.2.3.3 *Identity of Goods and Services*

Untuk memutuskan apakah ada identitas sehubungan dengan barang dan jasa, pemeriksa harus menafsirkan dan memahami makna dan jangkauan setiap istilah yang disertakan dalam spesifikasi. Hal ini harus dilakukan berdasarkan referensi seperti kamus dan thesaurus, Klasifikasi Nice, dan pengetahuan pemeriksa tentang penggunaan kata-kata dalam bahasa setempat dengan mempertimbangkan praktik perdagangan lokal.

Barang dan jasa yang ditentukan untuk dua merek yang bertentangan akan dianggap 'mirip' ketika merek-merek tersebut serupa secara keseluruhan karena istilah yang sama - atau istilah sinonim - digunakan dalam spesifikasi dari kedua merek. Kasus berikut mengenai identitas keseluruhan atau sebagian dari barang dan jasa dapat terjadi:

- semua barang dan jasa yang disebutkan dalam kedua daftar adalah *sama* (istilah yang sama atau sinonim),
- kategori yang luas dari barang atau jasa dari merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan akan *sepenuhnya mencakup* barang atau jasa dari merek yang ada kemudian yang bertentangan,
- semua barang atau jasa dari merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan akan *jatuh sepenuhnya* dalam kategori yang lebih luas dari barang atau jasa yang dicakup oleh merek yang ada kemudian yang bertentangan.
- barang atau jasa dari suatu merek yang *tumpang tindih* sebagian dengan barang atau jasa dari merek lain, dimana terdapat kemiripan sehubungan dengan barang atau jasa yang tumpang tindih.

Kasus 1: Semua barang dan jasa yang disebutkan dalam kedua daftar adalah sama (istilah yang sama atau sinonim)

Misalnya, penyebutan 'automobiles' mirip dengan 'automobiles' dan bersinonim dengan 'cars'. 'Baby food' bersinonim dengan 'infant food'. 'Gum solvents' bersinonim dengan 'degumming preparations'. 'Sport shoes' bersinonim dengan 'athletic shoes'. Oleh karena itu, barang-barang ini dapat masing-masing dianggap sebagai mirip.

Kebertepatan dari istilah atau nama yang digunakan untuk menyebut

barang atau jasa tidak berarti bahwa barang atau jasa tersebut adalah mirip. Kemiripan akan bergantung pada sifat, tujuan, penggunaan, komposisi atau bahan dan karakteristik lain dari barang atau jasa.

Misalnya, "pelarut (untuk cat dan pernis)" tidak mirip dengan "pelarut (untuk menghilangkan plester medis perekat). "Pisau" (untuk gergaji mesin) dan "pisau" (untuk perkakas tangan) tidaklah identik.

Kasus 2: Kategori luas dari barang atau jasa merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan akan sepenuhnya mencakup barang atau jasa dari merek yang ada kemudian yang bertentangan

Sebagai contoh, merek yang ada sebelumnya terdaftar untuk "sediaan farmasi" dan merek yang diperkarakan diminta untuk "sediaan antibiotik". Kategori "sediaan farmasi" bersifat lebih luas dibanding kategori "sediaan antibiotik", yang mana hanya merupakan satu jenis produk farmasi. "Sepatu" lebih luas daripada, dan termasuk, "sepatu olahraga".

Dalam hal ini, barang-barang yang terdapat dalam kategori yang lebih sempit dari merek yang dipertentangkan adalah mirip dengan barang yang tercakup oleh merek yang diperkarakan.

Kasus 3: Semua barang atau jasa dari merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan akan sepenuhnya jatuh dalam kategori yang lebih luas dari barang atau jasa yang dicakup oleh merek yang ada kemudian yang bertentangan.

Misalnya, merek yang ada sebelumnya terdaftar untuk "herbisida dan pupuk hayati", dan merek yang dipertentangkan digunakan untuk "bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian, hortikultura dan kehutanan; resin artifisial yang belum diolah, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam api; sediaan penemperan dan solder; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; perekat yang digunakan dalam industri".

Sebagai langkah pertama, barang yang disebutkan dalam klaim yang lebih luas yang secara inheren berbeda dari pendaftaran sebelumnya harus disisihkan karena hal tersebut tidak relevan untuk tujuan menentukan kemiripan barang (walaupun barang-barang berbeda tersebut mungkin dapat menjadi relevan untuk menilai keserupaan barang, dan untuk penilaian umum dari kemungkinan kebingungan). Dalam contoh ini, barang berikut oleh karenanya dapat diabaikan: "bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi; resin artificial yang belum diolah, plastik yang belum diproses; komposisi pemadam kebakaran; olahan penemperan dan solder; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; perekat yang

digunakan dalam industri.

Sehubungan dengan "bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan" dan "pupuk", barang-barang ini dapat dianggap sebagai mirip dengan "herbisida dan pupuk hayati".

Kasus 4: Barang atau jasa dari satu merek tumpang tindih sebagian dengan barang atau jasa dari merek lainnya

Dalam kasus tumpang tindih, barang atau jasa tertentu akan dianggap sebagai mirip jika dinyatakan dalam kategori yang luas dan tidak mungkin untuk memisahkan barang atau jasa secara konseptual.

Misalnya, jika salah satu merek yang bertentangan didaftarkan untuk "pakaian" dan merek lainnya digunakan untuk "pakaian olahraga", tumpang tindih akan terjadi sejauh kedua konsep yang luas dapat diterapkan secara bersamaan pada barang tertentu. Barang tersebut oleh karena itu akan jatuh di bawah lingkup cakupan dari kedua tanda. Misalnya, barang "resin artifisial yang belum diproses yang digunakan dalam industri" akan jatuh di bawah kedua spesifikasi karena barang-barang tersebut secara bersamaan adalah "resin artifisial yang belum diproses" dan "bahan kimia yang digunakan dalam industri".

Dalam kasus ini pemeriksa tidak boleh memisahkan, merinci atau membatasi barang atau jasa terkait secara *ex officio* dalam daftar barang dan jasa dari merek yang bertentangan.

Jika barang tertentu jatuh di bawah kedua kategori, maka pemeriksa harus menganggap kedua kategori (luas) barang sebagai mirip karena barang-barang yang dihasilkan dari tumpang tindih kategori tersebut akan jatuh dalam lingkup kedua daftar barang.

2.2.3.4 *Keserupaan Barang dan Jasa*

Barang dan jasa akan dianggap sebagai 'serupa' jika barang dan jasa tersebut tidak mirip namun memiliki hubungan karena karakteristiknya yang melekat atau faktor perifer lainnya terkait penggunaan atau komersialisasi yang menghubungkan barang dan jasa tersebut.

Pemeriksaan keserupaan bertujuan untuk menetapkan kemungkinan hubungan yang relevan antara barang dan jasa yang akan menentukannya sebagai 'serupa'. Hal ini akan menjadi faktor untuk memutuskan, pada tahap penilaian umum, apakah ada kemungkinan

kebingungan antara merek yang bertentangan.

Pemeriksaan keserupaan mengharuskan pemeriksa untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor yang menghubungkan barang atau jasa. Dalam praktiknya hal ini berarti relevansi dari satu atau lebih faktor akan bergantung pada barang dan jasa tertentu yang tercakup oleh tanda yang bertentangan. Keserupaan semua faktor jarang terjadi dalam satu kasus.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan *keserupaan barang dan jasa* meliputi yang berikut, antara lain:²³

- sifat dari barang dan jasa,
- tujuannya dan metode penggunaan,
- komplementaritas,
- persaingan,
- saluran distribusi,
- publik dan konsumen yang relevan,
- asal, produsen atau penyedia barang atau jasa.

2.2.3.4.1. Sifat Barang dan Jasa

Sifat yang inheren pada barang dan jasa ditentukan oleh karakteristik khusus, sifat dan kualitasnya. Hal ini termasuk komposisi produk dan bahan, dan caranya berfungsi (misalnya pengoperasian elektrik vs pengoperasian secara manual).

Sifat dari produk atau jasa tertentu didefinisikan dengan mengacu pada kategori yang lebih luas dari barang atau jasa dari mana barang atau jasa berasal. Misalnya sifat obeng adalah jenis perkakas tangan; sifat dari topi adalah jenis tutup kepala.

Namun, untuk menentukan keserupaan barang dan jasa untuk keperluan pendaftaran merek dagang, sifat barang atau jasa tidak akan selalu menunjukkan bahwa barang tersebut adalah serupa.

Misalnya, 'pemoles lantai', 'mesin las', 'gunting rambut' dan 'mobil listrik', semuanya memiliki sifat 'perangkat listrik' karena dioperasikan menggunakan listrik. 'Sikat Cat' dan 'sikat gigi' keduanya memiliki sifat

²³ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, bagian C, Bagian 2, Bab 2, butir 3.2.

'sikat'. Namun demikian, terlepas dari sifat umumnya, produk tersebut tidak akan serupa karena faktor lain seperti tujuan dan metode penggunaan, konsumen rutin, produsen dan saluran distribusi, dll akan mempengaruhi sehingga membuat perbedaan dalam analisis akhir.

2.2.3.4.2. Tujuan dan Metode Penggunaan Barang dan Jasa

'*Tujuan*' dari suatu produk adalah alasan mengapa produk tersebut diciptakan atau diproduksi, dan juga fungsi yang ditujukan atau digunakan dalam praktik. Sebagai contoh, tujuan yang dimaksudkan untuk oli mesin adalah untuk melumasi bagian dalam mesin; tujuan minyak bunga matahari atau minyak zaitun bukanlah untuk melumasi mesin namun untuk pangan manusia.

Namun, penggunaan terhadap produk tertentu tidak akan mengubah tujuan dasar atau fungsi dari produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, tujuan atau fungsi pisau adalah untuk memotong sesuatu, terlepas dari kenyataan bahwa pisau dapat digunakan sebagai perangkat dekoratif.

'Metode penggunaan' dari produk mengacu pada cara bagaimana barang digunakan untuk mewujudkan tujuannya. Hal ini sebagai hasil dari tujuan yang dimaksudkan dari produk atau sifat inherennya. Namun, metode penggunaan saja tidak akan menentukan keserupaan barang.

Misalnya, produk obat dan kosmetik untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, krim atau padat dapat digunakan pada tubuh seseorang dengan metode yang sama, dan koyo nikotin digunakan dengan cara yang sama seperti perban perekat. Namun, produk tersebut tidak dapat dianggap sebagai serupa karena tujuan dan cara komersialisasi mereka sangat berbeda.

2.2.3.4.3. Komplementaritas Barang dan Jasa

Barang dan jasa mungkin serupa jika digunakan secara bersamaan atau saling dihubungkan sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan dari barang dan jasa tersebut untuk berfungsi dengan baik atau untuk melengkapi satu sama lain.

Namun, kenyataan bahwa dua produk dapat digunakan pada saat yang sama atau melalui kombinasi, untuk kenyamanan pengguna, tidak berarti bahwa produk adalah saling melengkapi jika penggunaan melalui kombinasi tidak diperlukan agar produk dapat berfungsi semestinya. Misalnya, 'sepatu karet' dan 'payung' bukan merupakan barang komplementer atau serupa hanya karena dapat digunakan bersamaan

saat hujan. 'Minuman ringan' dan 'pembuka botol' saling melengkapi (botol harus dibuka untuk mengkonsumsi minuman). Namun, keduanya tidak serupa karena produsen dan sifat inheren dari produk tersebut berbeda.

Produk yang bersifat komplementer dapat dianggap sebagai 'serupa' untuk menentukan kemungkinan kebingungan, bahkan jika sifat inheren daripadanya sangat berbeda. Sebagai contoh:

- 'pasta gigi' dan 'sikat gigi',
- 'kacamata' dan 'kotak kacamata'
- 'raket tenis' dan 'bola tenis'
- 'bahan ajar' dan 'layanan pendidikan'
- 'layanan binatu' dan 'sabun cuci'.

Barang dan jasa di atas memiliki sifat inheren yang berbeda (dan mungkin berasal dari penyedia yang berbeda) namun dapat dianggap sebagai serupa karena keduanya dibuat untuk bekerja sama, saling melengkapi, ditujukan kepada konsumen yang sama atau dikomersialisasikan melalui saluran yang sama .

Namun, botol, kaleng dan wadah standar atau umum lainnya yang digunakan untuk mengangkut atau mengeluarkan barang, misalnya produk dalam bentuk cair, bubuk atau lepas, tidak boleh dianggap sebagai produk komplementer untuk tujuan ini.

2.2.3.4.4. Kompetisi antara barang dan jasa

Barang atau jasa akan *berkompetisi* jika, terlepas dari sifat inherennya yang berbeda, memiliki tujuan yang mirip atau serupa dan ditujukan kepada sektor konsumen yang sama. Barang atau jasa tersebut secara efektif menggantikan satu sama lain dan dapat saling menggantikan.

Barang dan jasa yang berkompetisi secara langsung karena merupakan pengganti satu sama lain secara efektif komersial setara dan harus dianggap sebagai serupa untuk tujuan merek dagang.

Sebagai contoh:

- susu kedelai dan susu sapi
- pemanas listrik dan pemanas gas

- o pisau cukur tangan dan pisau cukur listrik

2.2.3.4.5. Saluran Distribusi Barang dan Jasa

Keserupaan antara barang atau jasa akan sering diakibatkan karena dikomersialisasikan atau didistribusikan melalui saluran yang sama atau dalam toko dan titik penjualan yang sama. Saluran distribusi, outlet dan toko-toko akan mempertemukan konsumen yang akan melihat barang (atau jasa) yang ditawarkan pada titik-titik penjualan. Masyarakat akan cenderung menghubungkan barang dengan beranggapan bahwa barang berasal dari produksi atau kontrol kualitas yang sama.

Sebagai contoh: sabun, parfum, kosmetik, lotion rambut, pasta gigi, vitamin, suplemen makanan dan produk obat pembelian bebas dapat ditemukan bersama-sama dalam jenis outlet yang sama, misalnya apotek dan toko supermarket. Barang tersebut dapat dianggap serupa sejauh produk berada pada titik penjualan umum.

2.2.3.4.6. Relevant Public and Consumers of the Goods and Services

Jika barang atau jasa ditujukan kepada jenis publik atau kategori konsumen yang sama, maka dapat dikatakan bahwa barang atau jasa tersebut adalah serupa untuk tujuan temuan kemungkinan kebingungan. Konsumen yang ditujukan dengan barang atau jasa tertentu dapat merupakan masyarakat secara umum atau konsumen khusus dan klien bisnis.

Sebaliknya, kenyataan bahwa dua produk atau jasa ditujukan kepada pelanggan dengan sifat yang sangat berbeda akan menghalangi temuan bahwa barang atau jasa adalah 'serupa'. Misalnya, 'bahan kimia yang digunakan dalam industri' dan 'film fotografi' ditawarkan kepada jenis konsumen yang sangat berbeda dan tidak mungkin dianggap barang 'serupa'.

2.2.3.4.7. Asal, Produsen atau Pemasok Barang atau Jasa

Asal lazim jenis barang atau jasa dapat menjadi faktor untuk menentukan keserupaannya. Jika barang atau jasa lazimnya diproduksi, dimanufaktur atau dipasok oleh usaha dari jenis yang sama maka akan ada indikasi kuat bahwa barang atau jasa tersebut akan dianggap sebagai serupa atau terkait.

Jenis asal yang relevan untuk tujuan ini mengacu pada pengaturan umum yang memperbolehkan barang dan jasa masuk ke pasar. Hal ini termasuk fakta bahwa barang yang dihasilkan oleh usaha dari jenis tertentu atau usaha yang terkait secara ekonomi mengontrol produksi barang dan jasa terkait.

Asal geografis barang atau lokasi geografis dari produsen tidak relevan sehubungan hal ini.

Faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa barang atau jasa dapat memiliki asal yang sama meliputi:

- Jenis produsen. Jika berbagai macam barang diproduksi oleh jenis industri yang sama, maka barang-barang tersebut akan terhubung sesuai keadaan tersebut. Sebagai contoh, industri yang menyediakan barang perawatan kesehatan cenderung untuk menghasilkan tidak hanya '*produk farmasi*', namun juga '*produk kebersihan pribadi*', '*sabun*', '*kosmetik*', '*perban*', '*instrumen bedah*' dan '*instrumen kedokteran gigi*' dan '*perlengkapan ortopedi*'. Koperasi pertanian dan agro industri merupakan asal yang lazim untuk produk makanan. Produk dapat dianggap sebagai 'serupa' sejauh produk terkait dengan jenis industri yang menghasilkannya.
- Metode dan teknologi yang digunakan dalam manufaktur. Misalnya, pabrik tekstil dan industri tekstil rumah tangga dapat menghasilkan pakaian dan 'barang-barang sandang', serta 'tirai' dan 'layar kapal'. Perusahaan yang memiliki teknologi untuk memproduksi barang-barang listrik dan elektronik dapat menghasilkan berbagai barang terkait yang akan 'serupa' karena teknologi yang digunakan.
- Praktik perdagangan atau pemasaran yang lazim. Dapat diprediksi bahwa industri tertentu akan cenderung untuk memperluas kegiatannya ke industri yang berdekatan atau terkait seiring perkembangan mereka. Jika hal ini terjadi, barang dan jasa di sektor perdagangan yang berdekatan ini akan menunjukkan bahwa barang atau jasa adalah 'serupa'. Sebagai contoh, industri pakaian dan industri aksesoris kulit dapat terhubung ketika mereka berkembang. Produsen parfum dan kosmetik dapat meluncurkan rangkaian aksesoris termasuk kacamata hitam.
- Penyedia yang sama untuk jasa dan barang terkait. Adalah biasa jika penyedia jasa juga akan menyediakan barang yang diperlukan sehubungan dengan pembelian jasa. Sebagai contoh, usaha yang

menawarkan 'jasa spa dan pusat kebugaran' juga akan menawarkan suplemen makanan, produk kosmetik atau aksesoris olahraga. Jasa dan barang terkait dapat dianggap sebagai 'serupa'.

2.2.4 Publik dan Konsumen yang Relevan

Barang dan jasa di pasar ditawarkan kepada publik dan konsumen yang memiliki karakteristik yang berbeda. Pertanyaan tentang kemungkinan kebingungan berfokus pada kemungkinan bahwa barang atau jasa yang dipasarkan di negara tertentu dapat dirasakan oleh masyarakat atau konsumen yang relevan berasal dari usaha komersial tertentu. Dalam hal ini, karakteristik sektor konsumen yang relevan kemana barang dan jasa yang ditujukan akan menjadi faktor penting dalam memutuskan apakah ada kemungkinan kebingungan jika merek yang ada kemudian ada secara bersamaan dengan merek yang ada sebelumnya.²⁴

2.2.4.1 Sektor Konsumen yang Relevan

Dalam hal terjadi pertentangan antara dua merek, 'kemungkinan kebingungan' yang terjadi mengacu pada kebingungan yang mempengaruhi konsumen dan masyarakat dari negara di mana pemeriksaan berlangsung.

Masyarakat yang relevan adalah sektor konsumen dari barang atau jasa yang serupa atau mirip yang ditentukan untuk tanda yang bertentangan. Kemungkinan kebingungan harus ditentukan berdasarkan konsumen biasa. Hal ini mencakup konsumen aktual maupun potensial.

Kemungkinan kebingungan harus diakui hanya jika bagian *penting* dari konsumen yang relevan di negara itu akan menjadi bingung. Tidak perlu mempertimbangkan semua atau sebagian besar konsumen aktual atau potensial yang menjadi bingung.

Ketika mendefinisikan 'sektor publik yang relevan' atau 'konsumen yang relevan', maka perlu membedakan antara masyarakat dan konsumen *umum* yang termasuk dalam sektor *profesional* atau *khusus*, tergantung kepada siapa barang atau jasa ditujukan.

²⁴ Sehubungan dengan ini lihat, sebagai contoh, Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 3

- Jika barang atau jasa serupa yang dicakup oleh *kedua* merek ditujukan untuk konsumen dari *masyarakat umum*, maka kemungkinan kebingungan harus dinilai dari perspektif jenis konsumen tersebut. Demikian juga, jika barang atau jasa dicakup oleh *kedua* merek ditujukan hanya untuk profesional atau konsumen khusus, misalnya, profesi medis, insinyur, ahli komputer, dll maka profil ini harus dipertimbangkan.
- Jika barang atau jasa yang dicakup oleh kedua merek yang bertentangan ditujukan secara sama kepada *masyarakat umum serta konsumen profesional atau khusus*, maka standar yang akan diterapkan harus berdasarkan persepsi barang atau jasa oleh masyarakat umum, yang dianggap memiliki tingkat perhatian lebih rendah.
- Jika barang atau jasa yang dicakup oleh salah satu tanda yang bertentangan ditujukan kepada masyarakat umum dan tanda lainnya digunakan untuk barang atau jasa yang menargetkan *konsumen profesional atau khusus*, maka standar yang akan digunakan adalah persepsi oleh profesional atau konsumen khusus. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, meskipun barang atau jasa yang ditujukan untuk masyarakat umum juga dapat menggapai sektor profesional, namun hal demikian kemungkinan tidak akan terjadi karena barang atau jasa untuk sektor konsumen khusus biasanya tidak ditawarkan kepada publik umum. Oleh karena itu, persepsi konsumen dari masyarakat umum tidak relevan karena mereka tidak akan ditawarkan barang atau jasa yang ditujukan kepada sektor profesional atau khusus.

Sebagai contoh, jika merek yang ada sebelumnya mencakup 'perekat untuk penggunaan industri dan bedah' dan merek yang ada kemudian mencakup 'perekat dan lem untuk keperluan alat tulis dan rumah tangga' maka konsumen yang relevan dari referensi adalah mereka yang dapat ditawarkan kedua jenis barang, dalam hal ini konsumen profesional. Masyarakat umum tidak mungkin ditawarkan produk untuk keperluan industri.

Demikian juga, jika merek yang ada sebelumnya mencakup 'mesin dan peralatan mesin; motor dan mesin; alat pertanian bermotor', dan merek yang ada kemudian mencakup 'peralatan rumah tangga, yaitu blender, pemotong dan mikser', maka kelompok referensi untuk keperluan analisis persepsi adalah konsumen yang tertarik pada kedua jenis produk, yaitu konsumen profesional. Masyarakat umum biasanya tidak akan ditawarkan mesin industri atau pertanian.

2.2.4.2 *Relevansi Konsumen dalam Menentukan Kemungkinan Kebingungan*²⁵

2.2.4.2.1. Keserupaan Barang dan Jasa

Dalam memutuskan apakah barang atau jasa bersifat serupa, konsumen yang relevan dari barang dan jasa akan menjadi faktor untuk melakukan pertimbangan. Secara khusus, tergantung pada apakah konsumen adalah konsumen penengah atau konsumen akhir, maka barang atau jasa akan lebih atau kurang terkait. Barang yang merupakan bahan baku atau bahan awal untuk memproduksi produk-produk lain ditujukan kepada pelanggan industri, profesional atau manufaktur. Produk jadi akan ditujukan dan ditawarkan kepada konsumen akhir.

Sebagai contoh, produsen kaca lempeng biasanya memiliki klien produsen jendela, kaca jendela, cermin, dll. Kaca lempeng adalah komponen yang digunakan untuk membuat produk lain, dan biasanya tidak akan dijual langsung ke pengguna akhir. Demikian pula, profil pelanggan yang membeli bahan bangunan berbeda dengan mereka yang menjadi pembeli jasa rumah atau jasa bangunan.

Dimana konsumen yang relevan dari barang atau jasa tertentu berbeda secara material, maka kemungkinan terjadinya kebingungan akan rendah.

2.2.4.2.2. Keserupaan Tanda

Karakteristik konsumen di sektor tertentu juga akan menentukan persepsi keserupaan tanda yang bertentangan. Misalnya, makna dan fitur fonetik tanda akan dipahami dan dirasakan berbeda tergantung pada budaya dan bahasa dari konsumen (lihat butir 2.2.3, di atas).

Tanda yang jelas berbeda bagi konsumen biasa di satu negara mungkin serupa bagi konsumen di negara lain. Pemeriksa harus mempertimbangkan profil dari konsumen di negara tempat pengajuan.

²⁵ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 3, butir 1.

2.2.4.2.3. Kekhasan dari Tanda

Karakteristik konsumen di sektor masyarakat yang relevan di suatu negara tertentu akan menentukan persepsi mereka tentang tanda-tanda yang bertentangan. Persepsi ini akan menentukan tingkat kekhasan yang melekat dari tanda sehubungan dengan konsumen tersebut di negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh, merek kata 'GOURMET - Moderna' untuk 'produk makanan' dapat dianggap sebagai generik, deskriptif, kurang khas atau secara inheren khas oleh konsumen di negara yang berbeda, tergantung pada pengetahuan atau persepsi kata-kata yang ada di dalamnya.

2.2.4.3 *Tingkat Perhatian Konsumen*

Ketika menganalisis kemungkinan kebingungan merek (serupa atau mirip) yang digunakan pada barang atau jasa yang serupa, maka perlu untuk mempertimbangkan tingkat perhatian yang biasanya dilakukan oleh konsumen yang relevan.

Konsumen acuan dalam setiap kasus harus menjadi konsumen biasa dari jenis atau kategori barang atau jasa yang bersangkutan. Konsumen harus dianggap cukup 'mengetahui', cukup 'jeli' dan 'berhati-hati'. Tingkat perhatian konsumen akan bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang akan dibeli.²⁶

Sementara tingkat perhatian pembeli dapat tergantung pada jenis barang dan jasa dan apakah konsumen profesional atau khusus, faktor-faktor lain dapat ikut berperan. Tingkat perhatian dari pembeli individu akan tergantung pada faktor yang tidak terkait dengan spesialisasi bisnis orang yang bersangkutan. Namun, dapat diasumsikan bahwa konsumen yang aktif dalam bidang profesional atau khusus akan cenderung menjadi bingung ketika mereka membeli barang atau jasa yang sudah biasa bagi mereka atau yang biasa mereka beli.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat perhatian konsumen adalah tingkat keterlibatannya dalam pembelian barang atau jasa. Hal ini tergantung pada tingkat seberapa penting pembelian tersebut bagi konsumen tertentu. Semakin penting sifat pembelian suatu produk atau jasa, maka semakin besar perhatian pembeli terhadap barang yang akan dibeli. Hal ini akan mengurangi kemungkinan pembeli untuk terkelabui atau bingung jika melihat tanda yang serupa.

²⁶ Lihat komentar dalam Pedoman EUIPO, bagian C, Bagian 2, Bab 6, butir 3.

Tingkat perhatian yang tinggi dapat terjadi pada konsumen yang membeli barang atau jasa yang mahal, jarang atau berpotensi berbahaya atau berbahaya. Misalnya, pembelian barang seperti rumah atau mobil, atau jasa nasihat medis atau keuangan, akan dilihat secara lebih hati-hati. Hal yang sama berlaku untuk barang seperti produk farmasi sehubungan dengan profesional medis yang meresepkan produk tersebut atau konsumen yang membeli produk tersebut secara bebas.

Sebaliknya, tingkat perhatian yang lebih rendah akan terjadi sehubungan dengan pembelian rutin barang murah.

2.2.5 Faktor-faktor lain yang Relevan untuk Kemungkinan Kebingungan

Faktor-faktor lain yang relevan dengan keputusan kemungkinan kebingungan dalam kasus tertentu meliputi hal yang berikut: ²⁷

- Rumpun dan serangkaian merek
- Koeksistensi merek-merek yang bertentangan di negara yang sama
- Keputusan sebelumnya yang melibatkan merek yang mirip atau serupa

2.2.5.1 Rumpun dan Serangkaian Merek²⁸

- ❖ 'Rumpun' merek adalah kelompok merek yang berbagi satu atau lebih unsur kekhasan bersama dan dimiliki oleh orang yang sama. Unsur bersama tersebut dapat bersifat secara inheren khas atau telah memperoleh kekhasan melalui penggunaan atau iklan di negara yang bersangkutan. Unsur khas tertentu yang dimiliki oleh semua tanda dalam suatu rumpun yang sama memperkuat informasi yang disampaikan oleh tanda tersebut mengenai asal

²⁷ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 6.

²⁸ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 42(1)(c) dan (2), Peraturan Merek r. 17; UU Merek MY s. 24; UU Merek SG s. 17, Pedoman Merek bab 7 'Alasan Relatif untuk Penolakan Pendaftaran' hal. 39 (*ini hanya terkait dengan kelompok merek*); dan UU KI VN pasal 4.19 dan Edaran 01/2007 s. 37.4.b. ("merek terasosiasi")

komersial dari barang atau jasa. Tanda yang membentuk suatu rumpun merek pada umumnya akan didaftarkan (dan mungkin terkait satu sama lain untuk tujuannya), namun tidak dikecualikan bahwa beberapa tanda dalam suatu rumpun dapat dibiarkan tidak terdaftar. Tanda yang membentuk 'rumpun' merek juga dapat dikategorikan sebagai 'merek terintegrasi' atau 'merek terasosiasi'.²⁹

- ❖ 'Serangkaian' merek adalah kelompok merek yang telah terdaftar secara bersamaan atau telah terdaftar berturut-turut dan kemudian dikaitkan sebagai serangkaian keputusan dari Kantor KI. Merupakan yang merupakan serangkaian harus memiliki unsur khas yang sama. Variasi atau perbedaannya hanya boleh terkait untuk hal-hal yang tidak khas. Salah satu konsekuensi praktis dari pendaftaran serangkaian adalah bahwa berbagai pendaftaran dari tanda yang membentuk serangkaian 'terkait' pada daftar merek dagang dan tidak dapat dialihkan atau ditransfer secara terpisah. Tanda dalam bentuk serangkaian akan selalu terdaftar, karena serangkaian adalah kaitan formal yang terbentuk hanya di kalangan tanda terdaftar.

Keberadaan rumpun atau serangkaian merek dapat memperkuat temuan kemungkinan kebingungan. Jika merek yang dipermasalahkan mengandung unsur khas yang sama yang menjadi ciri khas semua merek dalam rumpun atau serangkaian, konsumen dapat percaya bahwa merek yang dipermasalahkan juga termasuk dalam rumpun atau serangkaian. Konsumen dapat berasumsi bahwa barang atau jasa yang memakai merek yang dipermasalahkan memiliki asal komersial yang sama dari barang atau jasa lainnya. Pengaitan yang keliru tersebut harus dihindari.

Jika keberatan atau penolakan terhadap pendaftaran merek yang ada kemudian diajukan berdasarkan merek yang ada sebelumnya yang termasuk dalam rumpun merek, maka keadaan ini harus diminta dan didukung oleh penentang. Jika keberadaan rumpun atau serangkaian merek terbentuk, maka pemeriksa harus membandingkan tanda yang dipermasalahkan dengan rumpun merek *secara keseluruhan*. Analisis harus menentukan apakah merek yang ada kemudian mengandung fitur yang spesifik dari merek yang termasuk dalam rumpun, sehingga ada kemungkinan konsumen akan keliru bahwa tanda yang dipermasalahkan adalah tambahan baru dalam rumpun.

Unsur yang umum untuk tanda yang termasuk dalam rumpun atau

²⁹ Lihat sebagai contoh ketentuan dalam UU KI Vietnam pasal 4.19 dan Edaran 01/2007 s. 37.4.b.

serangkaian merek harus bersifat *khas*. Rumpun atau serangkaian merek tidak dapat memperkarakan merek yang ada kemudian berdasarkan unsur yang generik, deskriptif atau kurang khas.

Rumpun merek kata yang didasarkan pada awalan atau akhiran yang unik atau acak sehubungan dengan jenis barang akan membuat temuan yang kuat kemungkinan kebingungan. Sebagai contoh, rumpun / serangkaian tanda berikut didasarkan pada akhiran unik 'KAST':

PanaKast, MyroKast, FramaKast, SaniKast

Rumpun merek berikut didasarkan pada unsur utama 'BAY' yang diambil dari nama perusahaan BAYER:³⁰

Baydur, Bayfil, Baycoll, Baygon, Baysol, Baypran, Baytril, Bayga, Bayfol, Bayflex, etc.

Kemungkinan kebingungan yang berdasarkan serangkaian merek yang ada sebelumnya akan mengharuskan merek yang ada kemudian menyertakan unsur khas dari rangkaian dalam bentuk yang mirip atau dalam bentuk yang sangat serupa. Hal ini dapat termasuk posisi awalan dan akhiran, karena posisi dari unsur khas adalah salah satu faktor yang mencirikan merek dalam rumpun atau serangkaian. Hal ini dapat dikecualikan jika unsur yang disertakan bersifat sangat khas sehingga dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, pergeseran posisinya tidak akan menghapus kemungkinan keterkaitan.

2.2.5.2 *Koeksistensi Sebelumnya dari Merek yang Bertentangan di Negara yang Sama*

Fakta bahwa merek yang bertentangan telah ada secara bersamaan di pasar yang sama untuk waktu yang cukup lama merupakan faktor yang harus dipertimbangkan.

Agar koeksistensi menjadi relevan sebagai faktor yang menghalangi temuan kemungkinan kebingungan, maka harus didasarkan pada penggunaan bersamaan di pasar dalam wilayah nasional. Pemohon harus membuktikan bahwa tanda tersebut telah digunakan di negara yang

³⁰ Lihat <http://www.bayer.com/en/products-from-a-to-z.aspx>.

bersangkutan dan bahwa tidak ada kebingungan atau kemungkinan kebingungan yang terjadi.

Periode koeksistensi harus cukup panjang untuk memungkinkan penilaian terhadap dampak dari situasi tersebut. Selain itu, koeksistensi haruslah damai, dalam arti hal tersebut diterima atau ditoleransi oleh pihak yang terlibat. Koeksistensi di tengah-tengah tindakan hukum antara para pihak tidak akan menjadi koeksistensi yang sah untuk tujuan menghilangkan kemungkinan kebingungan.

Hal ini juga akan melibatkan ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan hak-hak yang berasal dari penggunaan tanda tidak terdaftar. Jika hukum menetapkan bahwa hak diperoleh dari penggunaan di pasar, atau bahwa 'penggunaan bersamaan yang jujur' menghasilkan hak hukum umum, maka faktor-faktor ini dapat mengatasi penolakan.³¹

Keputusan Sebelumnya Melibatkan Merek yang Sama atau Serupa

Jika merek yang diajukan untuk pendaftaran dan merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan telah ditentang pada kesempatan sebelumnya di negeri yang bersangkutan, dan keputusan telah dikeluarkan sehubungan hal tersebut, maka fakta ini harus dipertimbangkan oleh pemeriksa. Pemeriksa harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah keputusan yang sama harus diambil dalam kasus ini.

Keputusan yang diambil oleh kantor merek dagang atau otoritas lain dalam kasus sebelumnya biasanya tidak mengikat pada pemeriksa atau kantor dalam memutuskan kasus kemudian. Namun, untuk alasan keamanan hukum dan prediktabilitas, keputusan kantor harus koheren dan konsisten, dan fakta-fakta yang sama harus menghasilkan solusi yang sama, mana yang berlaku. Dalam mengambil keputusannya, kantor harus mematuhi prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan administrasi yang baik.

Oleh karena itu pemeriksa harus menilai relevansi fakta-fakta dari kasus sebelumnya dan analisis dan pertimbangan hukum yang mempertahankan keputusan sebelumnya. Jika fakta-fakta dan alasan dari kasus sebelumnya juga berlaku untuk kasus yang dimaksud, maka keputusan sebelumnya harus dipertimbangkan dan keputusan pemeriksa harus, jika relevan, konsisten dengan keputusan sebelumnya pada kasus

³¹ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 10; UU Merek MY s. 20; UU Merek SG s. 9.

serupa.

Namun, pemeriksa harus membedakan kasus sebelumnya dengan yang sedang ditangani, dimana fakta dan keadaan tidak dapat diasimilasikan. Kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan dari kasus yang sedang di tangani, bahkan jika ini mengarah pada keputusan yang berbeda dari keputusan sebelumnya pada kasus sebelumnya yang serupa. Pemeriksa harus berhati-hati karena kemiripan merek dan barang atau jasa dalam dua kasus yang terjadi pada waktu yang berbeda dapat menyembunyikan keadaan faktual dan hukum yang secara material berbeda dalam setiap kasusnya.

2.2.6 Penilaian Umum Kemungkinan Kebingungan

2.2.6.1 Kebutuhan untuk Penilaian Umum

Tujuan akhir dari pemeriksaan substantif dari berbagai faktor yang berhubungan dengan tanda yang bertentangan adalah untuk menentukan apakah ada kemungkinan kebingungan yang terjadi dalam perdagangan jika kedua tanda diizinkan untuk berada secara bersamaan di pasar di negara tertentu. Ini mensyaratkan bahwa semua keadaan yang relevan dipertimbangkan dalam penilaian umum tunggal.³²

Sehubungan hal ini, fakta bahwa dua tanda mungkin serupa secara visual, fonetik atau konseptual, atau bahwa barang atau jasa yang relevan adalah serupa atau mirip, belum tentu menentukan kemungkinan kebingungan. Faktor-faktor lain, khususnya kekhasan dan reputasi dari tanda yang ada sebelumnya akan memainkan peran yang menentukan.

Kemungkinan kebingungan hanya dapat ditetapkan setelah penilaian umum dilakukan dengan mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang relevan dalam setiap kasus tertentu. Seperti dibahas di atas, faktor-faktor tersebut meliputi:

- Keserupaan tanda yang bertentangan,
- Keserupaan barang atau jasa yang terlibat,
- masyarakat dan konsumen yang relevan

³² Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 2, Bab 7.

- o faktor-faktor relevan lainnya.

Perlu diingat bahwa pendekatan analisis global tidak mengecualikan analisis langkah demi langkah dari masing-masing faktor tersebut. Berdasarkan pendekatan penilaian umum, berarti bahwa merek yang ada kemudian tidak boleh ditolak pendaftarannya hanya karena sebenarnya mirip dengan merek yang ada sebelumnya, atau hanya karena barang atau jasa yang relevan serupa atau mirip. Namun, alasan penolakan harus – jika merek yang ada kemudian, yang dipermasalahkan digunakan di pasar di negara yang bersangkutan – berdasarkan kemungkinan bahwa konsumen yang relevan akan menjadi bingung sehubungan dengan asal komersial dari barang atau jasa terkait yang menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran tersebut harus ditolak untuk mencegah situasi dimana kemungkinan besar akan terjadi kebingungan di pasar.

2.2.6.2 *Prinsip Interdependensi Faktor*

Faktor tersebut di atas yang menunjukkan adanya kemungkinan kebingungan adalah *terkait* dan *interdependen*. Prinsip interdependensi berarti bahwa semua faktor harus ditimbang dan bahwa beberapa dari faktor tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar dalam temuan kemungkinan kebingungan, khususnya keserupaan barang yang relevan dan keserupaan antara tanda-tanda yang bertentangan.

Interdependensi juga berarti bahwa, dalam penyusunan analisis global, dampak yang lebih rendah dari salah satu faktor dapat diimbangi dengan dampak yang lebih tinggi dari satu atau lebih faktor-faktor lainnya. Sehubungan hal ini Pengadilan Eropa telah menetapkan sebagai berikut:

*"19 Bahwa **penilaian umum** menunjukkan beberapa **interdependensi** antara faktor yang relevan, dan khususnya keserupaan antara merek dagang dan antara barang atau jasa yang tercakup. Dengan demikian, tingkat yang lebih rendah dari keserupaan antara barang-barang atau jasa dapat diimbangi dengan tingkat yang lebih besar dari keserupaan antara merek-merek, dan sebaliknya. Interdependensi dari faktor-faktor ini secara tegas disebutkan dalam resital kesepuluh dalam pembukaan Direktif [Direktif Dewan Pertama 89/104/EEC tertanggal 21 Desember 1988 untuk mendekati hukum Negara Anggota yang berkaitan dengan merek dagang (OJ 1989 L 40, p . 1)], yang menyatakan bahwa, adalah sangat penting untuk memberikan interpretasi konsep keserupaan dalam kaitannya dengan kemungkinan kebingungan, penghargaan dimana hal tersebut bergantung, khususnya, pada pengakuan merek dagang di pasar dan tingkat keserupaan antara*

tanda-tanda dan antara barang atau jasa yang diidentifikasi."³³

Untuk penilaian umum akhir kemungkinan kebingungan, pemeriksa harus menggabungkan kesimpulan yang didapat sehubungan dengan faktor individu yang dianalisis. Pemeriksa harus, khususnya:

- mengevaluasi tingkat keserupaan antara barang dan jasa dan faktor tingkat perhatian konsumen yang relevan sehubungan dengan barang atau jasa;
- mempertimbangkan apakah tanda-tanda yang bertentangan memiliki unsur yang mirip atau hanya serupa, dan mempertimbangkan tingkat keserupaan antara tanda-tanda dan unsur-unsur dari setiap tanda yang memiliki keserupaan tersebut (apakah unsur tersebut khas, atau hanya bersifat deskriptif atau pujian?); dan
- mempertimbangkan tingkat kekhasan dari merek yang ada sebelumnya yang diperkarakan secara keseluruhan (apakah merek tersebut lemah, secara inheren khas, atau sangat dikenal?).

Pemeriksa harus mendapatkan kesimpulan berdasarkan penilaian pribadinya dari semua faktor yang disebutkan di atas. Setiap kasus akan berbeda dan akan jarang suatu kasus sangat jelas sehingga dapat dihentikan tanpa analisis penuh dari semua faktor.

³³ Lihat ayat 19 keputusan 22 Juni 1999 pada kasus C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer vs Klijsen Handel, mengenai merek LLOYD'S dan LOINT untuk membedakan sepatu.

3 Tanda yang Sangat Dikenal

3.1 *Pertimbangan Umum*

Eksistensi tanda yang kekhasan atau reputasinya telah ditingkatkan dapat menjadi alasan untuk penolakan pendaftaran merek yang ada kemudian jika penggunaan merek yang ada kemudian akan cenderung menyebabkan kebingungan di pasar sehubungan dengan asal komersial dari barang atau jasa yang bersangkutan.

Tanda yang memiliki kekhasan atau reputasi yang ditingkatkan juga disebut dalam Pedoman ini sebagai 'tanda yang sangat dikenal'. Tanda tersebut biasanya adalah merek dagang, namun tanda tersebut juga dapat terdiri dari nama dagang, indikasi geografis atau pengenal usaha lainnya.

Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS menetapkan kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan kepada merek terkenal. Perlindungan itu dianggap sebagai minimum. Hukum nasional dapat dan sering melindungi tanda-tanda terkenal di atas tingkat minimum itu. Meskipun tidak ada acuan tegas yang dibuat untuk jenis tanda terkenal lainnya, seperti nama dagang atau indikasi geografis, prinsip yang sama dapat diterapkan untuk indikasi geografis.

Perlindungan minimum internasional mengacu pada penggunaan tidak sah dan *pendaftaran* tidak sah atas tanda yang sangat dikenal. Ketentuan yang relevan dari Konvensi Paris berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6bis

(1) Negara-negara Uni melakukan, secara *ex officio* jika undang-undang mereka mengizinkan, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran, dan untuk melarang penggunaan, dari merek dagang yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan, yang dapat menyebabkan terciptanya kebingungan, dari merek yang dianggap sangat dikenal di negara bersangkutan oleh pejabat yang berwenang sebagai merek milik orang lain yang berhak atas manfaat Konvensi ini dan digunakan untuk barang serupa atau mirip. Ketentuan ini berlaku pula jika bagian penting dari merek merupakan reproduksi dari tanda yang sangat dikenal atau tiruan yang dapat menyebabkan kebingungan dengannya.

(2) Sekurang-kurangnya periode selama lima tahun dari tanggal pendaftaran akan diizinkan untuk meminta pembatalan merek tersebut. Negara-negara Uni dapat memberikan selama periode di mana larangan penggunaan harus diminta.

(3) Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk meminta pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau yang digunakan untuk itikad buruk.

Ketentuan tambahan dari perjanjian TRIPS adalah sebagai berikut:

Pasal 16
Hak yang Diberikan

1. [...]
2. *Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, mutatis mutandis, untuk jasa. Dalam menentukan apakah suatu merek dagang sangat dikenal, Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan tentang merek dagang di sektor masyarakat yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota yang bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang.*
3. *Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, mutatis mutandis, untuk barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa untuk mana merek dagang didaftarkan, dengan ketentuan penggunaan merek dagang yang berkaitan dengan barang-barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa dan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan kepentingan pemilik merek dagang terdaftar kemungkinan akan merugi karena penggunaan tersebut.*

Standar-standar internasional tersebut telah diadopsi oleh negara-negara ASEAN dan tercermin dalam undang-undang merek dagang mereka dan ketentuan administratifnya.

Ketentuan **Perjanjian TRIPS** yang melengkapi Pasal 6ter Konvensi Paris adalah sebagai berikut:

Pasal 16
Hak yang Diberikan

1. [...]

2. *Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) berlaku, mutatis mutandis, untuk layanan. Dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal, Anggota harus mempertimbangkan pengetahuan merek dagang di sektor publik yang relevan, termasuk pengetahuan Anggota terkait yang diperoleh sebagai hasil dari promosi merek dagang.*

3. *Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) akan berlaku, mutatis mutandis, untuk barang atau jasa yang tidak serupa dengan barang atau jasa yang didaftarkan merek dagangnya, asalkan penggunaan merek dagang tersebut dalam kaitannya dengan barang atau jasa tersebut akan menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek dagang terdaftar dan dengan ketentuan bahwa kepentingan pemilik merek dagang terdaftar cenderung dirusak oleh penggunaan tersebut.*

Standar internasional ini telah diterapkan oleh Negara Anggota ASEAN dan tercermin dalam undang-undang merek dagang dan ketentuan administratif mereka.³⁴

3.2 Kewajiban untuk Menolak Pendaftaran Merek yang Bertentangan

Pelaksanaan ketentuan internasional yang diperkarakan di atas mengharuskan pemeriksa untuk menolak permohonan yang tidak sah untuk mendaftarkan merek yang mengandung, atau secara membingungkan serupa dengan, merek atau tanda lain yang sangat dikenal di negara tersebut ditolak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan ketentuan terkait dalam hukum nasional, keputusan untuk menolak pendaftaran merek yang bertentangan harus dilakukan sekurang-kurangnya jika keadaan berikut terjadi:

³⁴ Lihat ketentuan dalam hukum UU Merek BN s. 8 (3), 9 (1) (b) dan 54; UU Merek KH pasal. 4 (e) dan (f), 25 dan 26, Pedoman TM hal. 48-53; UU Merek ID pasal 4. 6 (1) .b), 6 (2), dan Pedoman TM bab IV.B.2.1) .b; UU KI LA pasal. 3.13, 16 paragraf pertama butir 2 dan 3, dan paragraf kedua, 23.10 dan 23.12, Keputusan 753 pasal 38; UU Merek MY s.14 (1) (d) dan (e) dan 14 (2), 70B, Peraturan Merek r. 13A dan 13B; MM; Kode PH IP s. 123.1.e dan f, Peraturan Merek r. 102, Pedoman TM bab XI, hal. 119 - 121; SG Act s. 2 (1) - 'merk dagang yang sangat dikenal', 8 (4), (5) dan (6), Pedoman Merek 'Alasan Relatif Penolakan Pendaftaran' hal. 13 dan 37; UU Merek TH s.8(10); dan UU KI VN pasal 4.20, 74.2.i) dan 75, Keputusan 103/2006 pasal 6.2, Edaran 01/2007 s. 42.

- (i) merek yang bertentangan mengandung, atau serupa yang membingungkan dengan, tanda yang sangat dikenal,
- (ii) bagian penting dari merek yang bertentangan merupakan reproduksi dari tanda yang sangat dikenal, atau
- (iii) merek yang bertentangan merupakan tiruan yang menyebabkan kebingungan dengan tanda yang sangat dikenal;

dan

- (a) merek yang bertentangan akan digunakan pada, atau sehubungan dengan barang atau jasa yang mirip atau serupa; atau
- (b) merek yang bertentangan akan digunakan untuk barang atau jasa yang tidak sama dengan barang atau jasa yang menggunakan tanda yang sangat dikenal yang didaftarkan atau digunakan, jika penggunaan tanda yang bertentangan sehubungan dengan barang atau jasa akan mengindikasikan *hubungan* antara barang atau jasa dan pemilik tanda terdaftar yang sangat dikenal, dan dengan ketentuan kepentingan pemilik tanda terdaftar yang sangat dikenal dapat *dirugikan* melalui penggunaan tersebut.

Sebagian besar dari pemeriksaan penolakan pendaftaran berdasarkan merek yang ada sebelumnya yang sangat dikenal akan dilakukan dengan menggunakan kriteria yang sama yang telah dibahas di atas sehubungan dengan kemiripan atau keserupaan barang dan jasa dan kemiripan atau keserupaan tanda.

Jika penolakan didasarkan pada tanda yang sangat dikenal yang mengacu pada barang atau jasa yang tidak serupa atau mirip dengan tanda yang diperkarakan, maka pemeriksaan juga harus menanggapi hal-hal dan bukti berikut:

- sejauh mana *tanda tersebut sangat dikenal*,
- sejauh mana penggunaan merek yang bertentangan atas barang atau jasa yang berbeda akan *menunjukkan keterkaitan* dengan pemilik tanda yang sangat dikenal, dan
- sejauh mana keterkaitan tersebut akan *merugikan kepentingan* pemilik tanda yang sangat dikenal.

Keterkaitan antara penggunaan merek yang bertentangan pada barang atau jasa yang berbeda dan pemilik tanda yang ada sebelumnya yang sangat dikenal akan bergantung, antara lain, pada tingkat keserupaan antara merek yang ada sebelumnya dan merek yang bertentangan, keserupaan antara barang atau jasa yang relevan kekhasan merek yang ada sebelumnya dan kekuatan dan lingkup reputasi merek yang ada sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keterkaitan yang diperlukan dibahas pada butir 2.2, di atas.

Bagian berikut berurusan dengan pertanyaan sejauh mana merek yang ada sebelumnya atau tanda lainnya *sangat dikenal*, dan sejauh mana kepentingan pemilik tanda sangat dikenal dapat *dirugikan* melalui keterkaitannya dengan tanda yang ditolak.

3.3 Menentukan apakah Merek Sangat Dikenal

3.3.1 Fakta Terkait

Pihak lawan yang mengklaim perlindungan yang lebih luas untuk tanda dengan alasan bahwa tanda tersebut sangat dikenal atau memiliki reputasi harus menyerahkan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Pemeriksa harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan, yang mana harus jelas dan meyakinkan. Pemeriksa tidak diperlukan untuk melakukan penelitian *ex officio* pada fakta-fakta dari kasus ini, namun dapat menggunakan informasi yang relevan yang diketahui publik.

Lawan harus membuktikan mereka dapat menunjukkan bahwa mereknya terkenal atau memiliki kekhasan atau reputasi yang lebih. Bukti harus diperiksa secara keseluruhan, menimbang nilai pembuktian dari unsur yang berbeda. Bukti dapat fokus pada satu atau lebih dari fakta-fakta berikut yang berhubungan dengan sejauh mana tanda tersebut dikenal publik:³⁵

³⁵ Lihat ketentuan Pedoman Merek KH hal. 48 sampai 53; Panduan Merek ID bab IV.B.2.1.b); UU KI LA pasal 16 ayat kedua, keputusan 753 pasal 38; MY Peraturan Merek r. 13B MM; PH Peraturan r. 103, Pedoman TM bab XI, hal. 119 sampai 121; dan UU KI VN pasal 75, Edaran 01/2007 s. 42.3. Juga Rekomendasi Bersama mengenai Ketentuan perlindungan Merek Sangat Dikenal yang diadopsi oleh Majelis Uni Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Majelis Umum WIPO, 1999 (selanjutnya disebut sebagai "Rekomendasi bersama WIPO").

- tingkat pengetahuan atau pengakuan tanda di sektor masyarakat yang relevan di negara yang bersangkutan, sebagai akibat dari penggunaan dalam perdagangan atau promosi dan iklan;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari setiap penggunaan tanda yang sangat dikenal dalam perdagangan, di negara atau di negara-negara lain;
- durasi, tingkat dan wilayah geografis dari setiap promosi tanda yang sangat dikenal, termasuk iklan atau publikasi dan presentasi, di pameran atau lainnya, dari barang dan/atau jasa untuk mana tanda digunakan;
- durasi dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran dan permohonan pendaftaran tanda yang sangat dikenal;
- catatan penegakan hak untuk tanda yang sangat dikenal, khususnya, sejauh mana tanda tersebut diakui sebagai sangat dikenal oleh otoritas yang kompeten;
- nilai yang terkait dengan tanda yang sangat dikenal.

Faktor-faktor ini tidak boleh dianggap sebagai kondisi kumulatif atau eksklusif untuk menentukan apakah tanda sangat dikenal atau tidak. Penentuan dalam setiap kasus akan tergantung pada keadaan tertentu. Dalam beberapa kasus semua faktor dapat menjadi relevan, dan keputusan mungkin didasarkan pada faktor-faktor tambahan yang relevan dengan kasus ini.³⁶

3.3.2 Itikad buruk

Itikad buruk dapat menjadi faktor yang harus dipertimbangkan saat memeriksa keabsahan permohonan pendaftaran merek, sejauh hukum secara tegas menetapkan itikad buruk sebagai dasar untuk menolak pendaftaran, atau dimana itikad buruk dapat dimasukkan ke dalam alasan yang lebih luas dari pelanggaran ketertiban umum.

Dalam menentukan apakah tanda sangat dikenal, pihak lawan juga dapat mengajukan bukti bahwa permohonan pendaftaran merek yang serupa atau mirip yang membingungkan dengan tanda yang sangat dikenal diajukan dengan *itikad buruk*.

³⁶ Lihat Rekomendasi Bersama WIPO, Pasal 2(1)(c).

Kemungkinan itikad buruk oleh pemohon merupakan faktor yang mana pemeriksa harus pertimbangkan ketika menganalisis kepentingan yang saling bertentangan dalam penolakan berdasarkan merek yang ada sebelumnya yang sangat dikenal. Sehubungan hal ini lihat juga butir 3.5.4 dan pasal 10, di bawah ini.³⁷

Misalnya, di Indonesia merek berikut (sebelah kiri) ditolak dengan alasan bahwa pemohon telah mengajukan pendaftaran dengan itikad buruk, menimbang pengetahuannya tentang keberadaan tanda yang ada sebelumnya yang sangat dikenal (sebelah kanan):



Untuk jasa restoran

vs.



Tanda yang sangat dikenal yang dimiliki oleh Major League Baseball Properties, Inc., USA

3.3.3 Alat Bukti

Pihak lawan bebas untuk menyerahkan alat bukti yang menunjukkan bahwa tanda yang ditolak sangat dikenal di negara yang bersangkutan. Bukti akan bertujuan untuk meyakinkan pemeriksa untuk membenarkan penolakan karena tanda milik pihak lawan sangat dikenal sebagaimana diklaim dan dapat mengakibatkan kerugian jika merek yang ditolak digunakan.

Jenis bukti yang dapat diajukan oleh pesaing antara lain termasuk:

³⁷ Sehubungan Itikad Buruk Rekomendasi Bersama WIPO, Pasal 3(2), menentukan: “(2) [Pertimbangan Itikad buruk] Itikad buruk dapat dianggap salah satu faktor dalam menentukan kepentingan bersaing dalam menerapkan Bagian II dari Ketentuan ini” Lihat juga ketentuan dalam UU Merek BN s. 6(6); UU Merek KH, pasal 14.e; UU Merek ID pasal 21(3); Keputusan LA 753, pasal 36, ayat 6, butir 7; UU Merek MM s. 14.d)UU Merek SG, s. 7(6) dan 8(5) dan (6).

- keterangan tertulis dan pernyataan tersumpah dari badan yang berwenang, misalnya kamar dagang atau asosiasi produsen;
- keputusan sebelumnya dari pengadilan atau otoritas administrasi, termasuk Kantor KI yang menangani kasus;
- jajak pendapat dan survei pasar;
- audit dan inspeksi;
- sertifikasi dan putusan ahli;
- artikel di media atau di publikasi khusus ;
- iklan dan materi promosi;
- laporan pengeluaran dalam promosi dan iklan dari merek;
- laporan hasil ekonomi, angka penjualan;
- profil perusahaan;
- faktur dan dokumen komersial lainnya.³⁸

Namun, untuk menentukan bahwa suatu merek atau tanda lain adalah sangat dikenal, pemeriksa tidak memerlukan atau meminta bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta berikut:

- bahwa tanda terkenal pihak lawan telah digunakan di negara (reputasi tanda di negara tersebut mungkin telah diperoleh tanpa penggunaan yang sebenarnya di negara yang bersangkutan);
- bahwa tanda telah terdaftar atau bahwa permohonan pendaftaran tanda telah diajukan di atau untuk negara yang bersangkutan;
- bahwa tanda tersebut terkenal di negara lain;
- bahwa tanda tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas di negara tempat perlindungan itu diupayakan.³⁹

³⁸ Lihat Pedoman EUIPO, bagian C, Bagian 5, Bab 6, butir 3.1.4.4.

³⁹ Lihat Rekomendasi Bersama WIPO, Pasal 2 (3) (a), di <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>.

Fakta-fakta tersebut melampaui persyaratan standar untuk keperluan memberikan pengakuan hukum dari tanda yang sangat dikenal dan tidak menentukan untuk masalah apakah tanda sangat dikenal untuk sektor tertentu dari konsumen di negara pemeriksa.

Secara khusus, perlu dicatat bahwa perlindungan tanda yang sangat dikenal yang didasarkan pada kenyataan bahwa tanda sangat dikenal atau memiliki reputasi di negara dimana perlindungan diminta, maka pendaftaran tidak diperlukan. Oleh karena itu, pendaftaran tidak diperlukan. Pendekatan yang berbeda akan menggagalkan tujuan memberikan perlindungan untuk merek terkenal berdasarkan keterkenalannya. Dalam hal ini juga patut diperhatikan bahwa Pasal 6 *bis* Konvensi Paris tidak menyebutkan pendaftaran merek terkenal sebagai syarat untuk menikmati perlindungan berdasarkan ketentuan itu.

3.4 Menentukan 'Sektor Publik yang Relevan'

3.4.1 Cakupan 'Sektor Publik yang Relevan'

Sektor masyarakat yang relevan dalam kasus penolakan berdasarkan merek yang ada sebelumnya yang sangat dikenal adalah konsumen biasa dari barang dan jasa untuk mana merek yang sangat dikenal digunakan atau didaftarkan. Ini adalah sektor konsumen aktual atau potensial dimana barang atau jasa biasanya ditujukan, atau bagi mereka yang terbiasa dengan barang atau jasa untuk alasan profesional atau komersial.

Sektor masyarakat terkait termasuk, namun tidak selalu terbatas pada:

- *konsumen* aktual dan potensial dari jenis barang atau jasa untuk mana tanda yang sangat dikenal digunakan;
- orang yang terlibat dalam *saluran distribusi* dari jenis barang atau jasa untuk mana merek digunakan;
- *kalangan bisnis* yang berhubungan dengan jenis barang atau jasa untuk mana merek digunakan.⁴⁰

Pengetahuan tentang tanda oleh salah satu yang disebutkan di atas sektor masyarakat yang relevan di negara yang bersangkutan, akan cukup untuk mempertimbangkan merek yang terkenal di negara tersebut. Sebagai contoh, jika suatu merek sangat dikenal oleh anggota komunitas

⁴⁰ Lihat Rekomendasi Bersama WIPO, Pasal 2(2) di <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=346>.

bisnis yang berhubungan atau melakukan perdagangan dalam negara dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan, maka pengetahuan tersebut akan dianggap memadai. Informasi yang diberikan, dalam hal ini oleh asosiasi produsen lokal dan kamar dagang lokal, akan sangat relevan untuk mengidentifikasi dan menentukan lingkaran bisnis terkait yang berhubungan dengan jenis barang atau jasa yang diacu oleh tanda terkenal tersebut.

Standar agar suatu merek dianggap sebagai 'sangat dikenal' diatur berdasarkan pada tingkat 'pengetahuan oleh *sektor masyarakat yang relevan*'. Pengetahuan oleh semua sektor masyarakat yang relevan di negara tersebut tidak diperlukan dan seharusnya tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, 'sektor yang relevan' dari masyarakat tidak akan pernah berarti bahwa masyarakat umum secara luas harus mengenal tanda tersebut. Pengetahuan luas demikian jarang terjadi dalam banyak kasus, dan hanya sedikit merek terkenal yang mampu memenuhi standar yang tinggi tersebut.

3.4.2 Melihat melampaui barang atau jasa tertentu

Tidak ada dua tanda yang memiliki reputasi, keterkenalan, atau niat baik yang identik. Sejauh mana merek tertentu terkenal akan berbeda dari satu negara ke negara lain dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu di negara yang sama. Hal tersebut akan tergantung, khususnya, pada upaya periklanan dan promosi dari pemegang tanda.

Niat baik tanda yang terkenal harus dipertahankan dari pencemaran nama baik yang tidak sah (dengan mengaburkan atau menodai) dan daripenunggaan yang tidak sah (lihat butir 3.5, di bawah). Ketika konflik muncul antara merek dagang yang diajukan dan tanda terkenal sebelumnya, potensi kerusakan pada tanda terkenal sebelumnya harus dinilai oleh pemeriksa. Perlindungan tanda yang terkenal harus sepadan dengan niat baiknya, yang mungkin tidak terbatas pada barang atau jasa yang menggunakan tanda tersebut, atau yang telah dispesifikasi di register (jika tanda itu terdaftar). Pemeriksa harus melihat lebih jauh dari barang atau jasa tertentu yang mana tanda terkenal tersebut secara langsung digunakan atau didaftarkan.

Contoh dari pendekatan ini dapat ditemukan dalam kasus antara **Y-Teq Auto Parts** dan **X1R Global Holding** dkk, yang diputuskan di Malaysia.⁴¹

⁴¹ Keputusan Pengadilan Banding Malaysia (Yurisdiksi Banding) Gugatan Perdata No. W—02(IPCV)(A)-511 -03/201 6, anatra Y-Teq Auto Parts and X1R Global Holding

Merek berikut telah didaftarkan oleh Y-Teq Auto Parts untuk berbagai barang dan layanan tertentu, termasuk suku cadang sepeda motor (NCL 7), peralatan audio; baterai dan peralatan ilmiah (NCL 9); kendaraan dan suku cadang untuk kendaraan (NCL 12); dan periklanan, manajemen bisnis dan layanan fungsi kantor (NCL 35), dan diterima untuk pakaian, alas kaki dan penutup kepala (NCL 25):



Pendaftaran dan penerimaan tersebut diberikan terlepas dari pendaftaran sebelumnya oleh X1R Global Holding dari merek terkenal berikut:



terdaftar untuk oli industri, gemuk, pelumas, filter udara untuk sepeda motor, gemuk untuk sabuk, oli dan gemuk industri, bahan bakar, oli bahan bakar, pelumas, gemuk pelumas, oli pelumas, pelumas untuk perawatan mesin, bahan bakar motor, oli motor, aditif untuk oli motor, aditif untuk bahan bakar motor, pelumas motor, oli untuk perawatan mesin, perawatan transmisi otomatis, perawatan transmisi manual, perawatan sistem bensin (semua dalam kelas NCL 4).

X1R Global Holding meminta penghapusan pendaftaran yang diperoleh Y-Teq Auto Parts. Pengadilan Banding menemukan bahwa pendaftaran selanjutnya tidak kompatibel dengan merek terkenal sebelumnya, berdasarkan spesifikasi barang tersebut yang berbeda. Ketentuan yang melindungi merek terkenal tidak terbatas pada barang tertentu jika penggunaan merek lain dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang

dkk., tanggal 11 Januari 2017. Surat Gugatan No. 24IP-40-09/2015. [Informasi disediakan oleh otoritas KI Malaysia]

berbeda menunjukkan hubungan antara barang atau jasa tersebut dan pemilik merek terkenal tersebut, dan kepentingan pemilik merek terkenal kemungkinan besar akan rusak karena penggunaan seperti demikian.

3.5 Kerugian terhadap Kepentingan Pemilik Merek yang Sangat Dikenal

3.5.1 Jenis-jenis kemungkinan kerugian pada pemilik merek yang sangat dikenal

Penolakan yang didasarkan pada merek yang ada sebelumnya yang memiliki reputasi atau sangat dikenal harus sekurang-kurangnya menyampaikan bukti *prima facie* bahwa penggunaan merek yang dipermasalahkan akan menyebabkan kerugian bagi pemilik merek yang ada sebelumnya yang sangat dikenal.

Kerugian bagi pemilik merek yang ada sebelumnya yang sangat dikenal dapat diakibatkan oleh salah satu atau lebih dampak yang tidak diinginkan berikut yang kemungkinan berasal dari penggunaan yang tidak sah dari merek tersebut:

- ❖ kerugian bagi *kekhasan* dari merek yang sangat dikenal, atau pelemahan melalui pengaburan,
- ❖ kerugian bagi *reputasi* merek yang sangat dikenal, atau pelemahan melalui penodaan,
- ❖ mengambil keuntungan yang tidak adil dari penggunaan yang tidak sah dari merek yang sangat dikenal atau juga disebut sebagai menunggangi (*free-riding*) atau *parasitisme komersial*.⁴²

Dalam setiap kasus penggunaan yang tidak sah dari tanda yang sangat dikenal, satu atau lebih dari dampak yang tak diinginkan dapat terjadi secara bersamaan.

Contoh berikut mengilustrasikan kasus di mana tingkat pelemahan yang disebutkan di atas dapat terjadi yang merugikan pemilik tanda yang sangat dikenal:

⁴² Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian C, Seksi 5, butir 3.4.2 and 3.4.3.

“STARBUCKS COFFEE” vs. “STAR BACK CAFÉ”



[Ilustrasi diberikan oleh otoritas KI Brunei Darussalam]

3.5.2 Kerugian terhadap kekhasan merek yang sangat dikenal

Penggunaan yang tidak sah dari merek yang sangat dikenal akan cenderung berpengaruh buruk terhadap kekhasan merek itu. Pengaruh buruk tersebut juga dapat digambarkan sebagai pelemahan kekhasan merek melalui pengaburan identitas unik tanda. Kekuatan keunikan dan kekhasan tanda yang sangat dikenal akan berkurang, 'terpangkas' sebagai akibat dari penggunaan yang tidak terkontrol dari merek yang sangat dikenal tersebut.

Pelemahan kekhasan merek yang sangat dikenal memiliki dampak bahwa kekuatan kekhasan yang unik dan kemiripan merek berhenti untuk mampu membangkitkan keterkaitan langsung terhadap barang dan jasa yang dicakup oleh merek tersebut dalam benak konsumen. Karena keunikan tanda yang sangat dikenal akan menjadi kabur oleh karena kehadiran tanda yang mirip atau serupa di pasar untuk barang atau jasa yang mirip atau serupa, merek yang ada sebelumnya berhenti untuk memiliki kehadiran yang kuat di benak konsumen, dan keterkaitan langsung pemilik merek terhadap barang dan jasa akan mulai memudar.

Dampak ini merugikan bagi pemilik merek yang sangat dikenal karena dapat secara efektif mengurangi nilai khas dan komersial dari merek tersebut. Kekhasan yang memungkinkan pemilik merek untuk menggaet

konsumen pada barang dan jasa yang mana dicakup oleh tanda akan berkurang. Nilai khas dari tanda yang sangat dikenal dibangun melalui investasi besar untuk kualitas barang dan jasa dan melalui promosi dan periklanan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Jika status kekhasan tanda dilemahkan, maka investasi tersebut akan hilang sebagian besar.

Ketika pihak lawan mengajukan permasalahan mengenai kerugian atau pelemahan melalui pengaburan terhadap kekhasan merek yang sangat dikenal, maka ia harus membuktikan tuduhan tersebut. Idealnya hal ini dilakukan melalui bukti yang dikirim untuk menunjukkan bahwa konsumen yang relevan telah merubah pola perilaku dan konsumsi mereka dan menjauh atau kurang mendekati barang atau jasa yang diidentifikasi oleh merek yang sangat dikenal tersebut, sebagai dampak dari kekuatan merek yang telah berkurang.

Namun, pihak lawan tidak harus untuk membuktikan kerugian atau pelemahan aktual kekhasan merek. Sudah memadai jika bukti diserahkan atas *kemungkinan* terjadinya pelemahan tersebut jika merek yang dipermasalahkan digunakan. Pemeriksa harus diyakinkan bahwa adanya *risiko serius* jika kerugian tersebut terjadi. Kemungkinan kerugian dapat didasarkan pada kesimpulan logis dari analisis dampak buruk pada kekhasan merek. Hal ini harus memperhitungkan praktik normal dan operasi pasar untuk barang dan jasa yang bersangkutan, dan konsumen yang relevan.

'*Avalanche effect* (efek longsor)' juga dapat dianggap sebagai pembenaran untuk penolakan. Bahaya untuk memperbolehkan pelemahan tahap pertama terhadap keunikan khas dari merek yang sangat dikenal adalah adanya kemungkinan kasus lain mengikuti pada tingkat yang lebih tinggi. Efek utama adalah kekhasan dari merek yang sangat dikenal akan menghilang di bawah 'longsoran' penggunaan tidak sah, tidak terkontrol oleh pedagang lain yang beroperasi dengan tanda yang serupa atau mirip. Oleh karena itu, penggunaan pertama dari tanda yang serupa atau mirip dengan merek yang sangat dikenal dapat menimbulkan kemungkinan serius bahwa pelemahan dapat terjadi.

Kerugian, atau pelemahan terhadap kekhasan merek yang sangat dikenal lebih mungkin terjadi jika merek tersebut bersifat sangat khas, khususnya di mana kekhasan tersebut melekat. Semakin kuat kekhasan dan keunikan merek, maka penggunaan tidak sah dari merek atau tanda yang serupa akan lebih merugikan terhadap kekhasan tersebut.

Sebaliknya, jika merek yang sangat dikenal tidak secara inheren khas, atau terdiri dari unsur yang biasa atau deskriptif, maka pedagang lain

mungkin membutuhkan ungkapan-ungkapan tersebut untuk beroperasi dalam perdagangan. Dalam kasus tersebut, argumen pelemahan melalui pengaburan mungkin lebih sulit untuk dibuktikan.

3.5.3 Kerugian reputasi merek yang sangat dikenal

Kerugian *reputasi* merek yang sangat dikenal berarti bahwa citra baik dan asosiasi positif yang ditimbulkan oleh merek tersebut akan *ternodai*, tercemar atau terdegradasi oleh penggunaan yang tidak sah dari merek tersebut atau merek yang serupa. Penggunaan tersebut akan menyebabkan citra baik dan asosiasi positif dari merek, dalam benak konsumen, terganti dengan asosiasi negatif atau keterkaitan yang merugikan bagi nama baik tanda.

Pelemahan melalui *penodaan* akan terjadi, khususnya, jika merek yang dipermasalahkan digunakan sehubungan dengan barang atau jasa, tidak sesuai dengan citra yang dimilikimerek sangat dikenal tersebut di mata publik, atau digunakan dalam konteks yang merendahkan, menyinggung atau tidak pantas untuk citra tersebut. Pelemahan tersebut tidak harus merupakan barang atau jasa dari jenis penggunaan yang secara inheren merupakan nilai moral yang meragukan. Namun cukup bahwa sifat dan tujuan penggunaan barang atau jasa tersebut bertentangan atau berlawanan dengan keseluruhan pesan yang disampaikan oleh merek yang sangat dikenal.

Misalnya, jika merek yang sangat dikenal digunakan untuk parfum, wewangian dan kosmetik yang menyampaikan pesan kemewahan dan eksklusivitas, maka penggunaan merek yang mirip atau serupa untuk produk disinfektan rumah tangga akan, dalam benak konsumen yang relevan, mengaitkan merek yang sangat dikenal untuk barang dan jasa jauh dari citra yang dibangun oleh pemilik merek yang sangat dikenal untuk barang dan jasanya.

Jika penolakan didasarkan pada pelemahan melalui penodaan, maka pihak lawan harus menyerahkan argumen dan bukti yang akan meyakinkan pemeriksa bahwa penggunaan merek yang dipermasalahkan akan cenderung untuk menimbulkan, dalam benak konsumen yang relevan, keterkaitan dengan nilai-nilai atau citra yang dapat merusak atau bertentangan dengan citra yang disampaikan oleh merek yang sangat dikenal. Penolakan harus meyakinkan dan menunjukkan bahwa barang atau jasa dari merek yang dipermasalahkan memiliki karakteristik yang negatif dalam kaitannya dengan barang atau jasa dari merek yang sangat dikenal.

Sebagai contoh, reputasi merek yang diterapkan pada layanan

pendidikan tinggi dan kegiatan akademik terkait akan terdegradasi atau ternodai jika pihak ketiga diizinkan untuk menggunakan merek tersebut untuk bar dan klub malam. Keterkaitan tersebut diperkirakan akan merugikan reputasi merek yang sangat dikenal.

Perlu dicatat bahwa kerugian terhadap reputasi suatu merek juga dapat berdampak pada reputasi pemilik merek tersebut. Oleh karena itu, tergantung pada sifat dari penggunaan yang tidak sah dari merek yang sangat dikenal, rusaknya reputasi dari merek tersebut tidak dapat dengan mudah dihindari dan dapat secara efektif berdampak pada citra keseluruhan dan reputasi usaha dimana merek tersebut berasal.

3.5.4 Mengambil keuntungan yang *tidak adil* dari merek yang sangat dikenal

Mengambil keuntungan yang tidak adil dari kekhasan atau reputasi merek yang sangat dikenal adalah kasus khusus perambahan hak merek yang sangat dikenal. Hal ini mencakup kasus di mana pihak ketiga yang tidak sah menggunakan merek yang sangat dikenal, atau tanda yang sangat mirip dengannya, dengan cara yang secara komersial menguntungkan pihak itu dan untuk barang atau jasanya, dan penggunaan *free rides* pada kekhasan dan reputasi dari merek yang sangat dikenal.

Praktik yang tidak adil ini bergantung pada pemanfaatan citra, daya tarik dan reputasi merek yang sangat dikenal milik orang lain. Dengan menggunakan merek yang sangat dikenal, pihak yang memanfaatkan akan mentransfer atau mengambil alih bagian dari citra dan nama baik dari merek yang ada sebelumnya untuk barang atau jasanya sendiri. Ada penyalahgunaan atau 'penculikan' kekhasan dan reputasi dari merek yang ada sebelumnya.

Penggunaan tersebut oleh pihak ketiga tidak adil karena tidak akan memerlukan investasi atau usaha yang besar untuk menciptakan atau mempertahankan kekuatan kekhasan dan reputasi merek yang sangat dikenal, dan karena tidak diizinkan oleh pemilik merek tersebut. Maka perilaku ini dikarakterisasikan sebagai *parasitisme komersial* dan, berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, penggunaan yang tidak sah tersebut dapat menjadi suatu tindakan persaingan tidak sehat.⁴³

⁴³ Lihat keputusan Mahkamah Agung Filipina pada tanggal 18 August 2004, pada kasus G.R. No. 143993, McDONALD'S CORPORATION dkk. *vs.* L.C. BIG MAK BURGER, INC. dkk. (kasus "Big Mac"), di http://www.lawphil.net/judjuris/juri2004/aug2004/gr_143993_2004.html

Jika pihak lawan berpendapat bahwa penggunaan merek yang dipermasalahkan akan mengakibatkan pengambilan keuntungan yang tidak adil dari kekhasan atau reputasi tanda yang sangat dikenal, maka ia harus menyampaikan bukti yang dapat memungkinkan pemeriksa untuk dapat mengambil kesimpulan tersebut.

Bukti harus menunjukkan bahwa keterkaitan dari merek yang dipermasalahkan dengan merek yang sangat dikenal akan mentransfer kekuatan kekhasan dan reputasi dari satu ke yang lainnya. Berdasarkan ini bukti harus diarahkan pada kekhasan yang secara inheren kuat atau diperoleh dari tanda yang akan disalahgunakan, keserupaan tanda-tanda, dan hubungan antara barang dan jasa dari kedua merek.

Sehubungan dengan hal ini, jika ada kemungkinan *saling silang* antara pasar tetangga atau kebiasaan konsumen atau tren yang menghubungkan masing-masing barang dan jasa, maka hal ini harus dibuktikan karena transfer citra yang tidak adil akan terjadi lebih mudah dalam kasus ini. Penggunaan aktual atau potensial dari tanda yang sangat dikenal pada pengaturan perizinan dan *merchandising* juga akan menjadi indikasi hal ini.

Berbeda dengan kasus kerugian terhadap karakter khas atau reputasi merek yang sangat dikenal, *free riding* pada karakter khas atau reputasi tidak akan, dengan sendirinya, secara langsung menyebabkan kerusakan ekonomi terhadap merek maupun pemiliknya. Namun hal tersebut memberi manfaat ekonomi kepada pihak ketiga; Manfaat tersebut tidak adil karena tidak berasal dari usaha atau investasi yang besar oleh pihak yang bersangkutan. Namun demikian, manfaat 'parasit' tidak menyebabkan, kerugian ekonomi secara langsung terhadap merek yang sangat dikenal atau pemiliknya (kecuali kekhasan atau reputasi tanda tersebut dirusak).

Oleh karena itu, alasan di balik penolakan pendaftaran berdasarkan *free riding* pada karakter khas atau reputasi merek yang sangat dikenal didasarkan terutama pada kebijakan publik yang bertujuan untuk mempertahankan lapangan bermain yang sehat antara pesaing, dan mencegah tindakan yang merupakan atau menunjang praktik komersial yang tidak adil atau persaingan yang tidak sehat.

4 Merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar

Penentangan dan penolakan pendaftaran dapat didasarkan pada hak sebelumnya terkait merek yang tidak terdaftar. Hal ini akan bergantung pada sejauh mana, berdasarkan hukum yang berlaku, penggunaan *merek dalam perdagangan* memberikan penggunanya hak eksklusif untuk tanda tersebut sehubungan dengan barang atau jasa tertentu, atau sekurang-kurangnya hak untuk menolak pendaftaran yang tidak sah dari tanda yang digunakan sebelumnya.

Hal ini termasuk kasus di mana, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, penggunaan merek dalam perdagangan suatu negara memberikan kepada penggunanya *hak untuk mencegah* pihak ketiga dari menggunakan merek yang sama atau serupa dengan cara yang akan menyebabkan kebingungan di pasar atau di antara konsumen yang relevan. Undang-undang dapat mensyaratkan bahwa tanda yang ada sebelumnya harus memiliki reputasi tertentu atau diakui oleh sektor publik yang relevan.

Pengakuan hak untuk merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar dapat tersirat dalam ketentuan yang melarang permohonan pendaftaran yang dilakukan dengan 'itikad buruk' (lihat bab 10, di bawah) atau dalam ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal. Dalam konteks ini itikad buruk mengacu pada pengetahuan oleh pemohon tentang adanya merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar yang mirip atau membingungkan dengan merek yang didaftarkan, dimiliki atau digunakan oleh orang lain yang memiliki klaim yang sah atas tanda itu, dan upaya tidak jujur untuk memanfaatkan tanda yang ada sebelumnya tersebut

Hak atas merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar juga secara tidak langsung diakui dalam undang-undang yang melarang '*representasi keliru*' barang atau jasa yang dimiliki orang lain, dan dalam ketentuan yang berhubungan dengan '*penggunaan bersama yang jujur*' dari tanda yang mirip atau serupa oleh dua orang yang berbeda dalam negara yang sama.⁴⁴

Dalam kasus ini, penolakan pendaftaran akan didasarkan pada lingkup yang tepat dari penggunaan sebelumnya, karena tidak akan ada pendaftaran yang berfungsi sebagai dasar. Pihak lawan akan harus

⁴⁴ Sehubungan dengan ini lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 5(2), 8(4)(a) dan 10; UU Merek KH pasal 26; UU Merek ID pasal 21(1).b and c); UU Merek MY s.14(1)(a), 19(4) dan 20, Pedoman Merek bab 13 – butir 13.65 sampai 13.76 mengenai 'Penggunaan bersama yang jujur'; UU Merek MM s. 14. b); UU Merek SG s. 8(7)(a) dan 9, Pedoman Merek bab 7 hal. 13 butir (h) dan hal. 37 item (d); UU Merek TH s. 46 ayat kedua; dan UU KI VN pasal 74.2.g.

membuktikan bahwa ia menggunakan tanda di negara yang bersangkutan dan bahwa penggunaan tersebut berkaitan dengan barang dan jasa yang serupa atau mirip dengan yang ditentukan dalam permohonan.

Pihak lawan juga harus menyerahkan bukti yang relevan dan pemeriksa akan perlu untuk menetapkan, sebagai langkah awal, bahwa dugaan penggunaan dan dugaan lingkup penggunaan tersebut benar-benar berlangsung. Hanya situasi faktual dalam negara pada saat penolakan yang akan menjadi relevan untuk hal ini.

Setelah fakta-fakta yang menentukan kontur dan ruang lingkup hak pengguna telah dibentuk, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan cara yang biasa untuk memutuskan apakah merek yang diajukan untuk pendaftaran akan membuat kemungkinan kebingungan dengan merek yang ada sebelumnya yang tidak terdaftar.

Jika hukum mengakui hak yang berasal dari 'penggunaan bersama yang jujur' dari suatu merek, maka pemeriksa harus menerapkan ketentuan terkait dengan sesuai.

Berikut kasus dari Malaysia yang memberikan contoh hak yang disebabkan dari penggunaan merek bersama yang jujur:

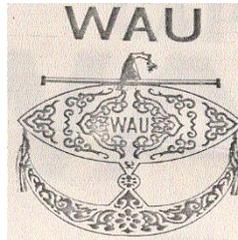
Permohonan N° 90000355

Merek:



Barang: *Minyak Nabati (kelas 29).*

Merek terdaftar sebelumnya: - M/083601



Barang: *Minyak nabati* (kelas 29).
[Informasi disediakan oleh otoritas KI Malaysia]

Merek-merek tersebut diizinkan untuk berlaku secara bersamaan berdasarkan persetujuan dari pemegang merek terdaftar sebelumnya.

Ketentuan untuk memperbolehkan pendaftaran merek yang ada kemudian adalah bahwa merek yang ada kemudian tersebut hanya terkait dengan barang-barang manufaktur dan dijual di Pantai Barat Malaysia.

5 Indikasi geografis sebelumnya

Indikasi geografis diakui dan dilindungi di negara-negara ASEAN. Di sebagian besar negara-negara ASEAN indikasi geografis dapat didaftarkan sebagaimana adanya dan hak eksklusif untuk penggunaan komersialnya dapat ditetapkan.⁴⁵

Jika indikasi geografis (IG) dapat didaftarkan sebagaimana adanya, maka penolakan terhadap pendaftaran tanda dapat didasarkan pada indikasi geografis yang terdaftar sebelumnya, dengan cara yang sama sebagaimana tanda terdaftar sebelumnya. Indikasi geografis yang sangat dikenal dapat memperkarakan pendaftaran merek yang akan menyebabkan kebingungan atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari reputasi Indikasi geografis.

Jika undang-undang menetapkan bahwa Indikasi Geografis sebelumnya adalah dasar mutlak untuk penolakan mendaftarkan merek, dasar ini harus diterapkan secara *ex officio* oleh pemeriksa merek dagang. Keberadaan Indikasi Geografis sebelumnya juga dapat menjadi dasar dari keberatan *ex officio* yang diajukan atas larangan mendaftarkan rambu-rambu yang akan mengelabui sehubungan dengan asal geografis barang.⁴⁵

Tidak seperti merek dagang, indikasi geografis sangat fokus pada cakupan barang (jasa pada umumnya tidak tercakup dalam pendaftaran Indikasi geografis). Karena sifatnya, indikasi geografis hanya membedakan kategori barang yang tepat dengan karakteristik yang sangat spesifik dan berasal dari daerah produksi yang disebutkan.

Indikasi geografis tidak dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang berbeda dari yang secara tegas ditentukan dalam pendaftaran indikasi geografis. Hal ini biasanya akan membatasi permasalahan keserupaan barang dengan yang ditentukan dalam pendaftaran indikasi geografis, dan pada barang yang terkait erat atau berasal darinya, serta layanan tambahan dan terkait. Fakta bahwa indikasi geografis hanya terdaftar untuk satu atau beberapa barang tertentu tidak berarti bahwa

⁴⁵ Lihat ketentuan UU KH mengenai indikasi geografis Pasal 31 ayat pertama dan kedua; UU Merek ID pasal 21(1).d); UU KI LA pasal 3.17, 23.13 dan 23.14, keputusan 753 pasal 44; UU Merek MY s. 3 – ‘indikasi geografis’, s. 10(1)(d), 14(1)(f) dan (g); UU Merek MM s. 2.o), 14.c), dan 53 sampai 62; UU KI PH s. 123.1(g) dan (j); UU Merek SG s. 2(1) – ‘indikasi geografis’, s. 7(7), (8), (9), (10), (10A), (10B) and (10C), UU Indikasi Geografis tahun 2014 s. 2 – ‘indikasi geografis’ dan s. 4(2) dan (4); UU Merek TH s. 8(12); dan UU KI VN pasal 4.22 dan 74.2.e), k) dan L), Edaran 01/2007 s. 39.12.a).ii).

⁴⁵ Untuk topik ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian B, Seksi 4, Bab 10.

indikasi geografis tidak dapat dilindungi terhadap pendaftaran merek dagang yang dapat mempengaruhi hak eksploitasi komersial eksklusifnya.

Jika indikasi geografis bersifat sangat khas, memiliki reputasi atau sangat dikenal, perlindungan lanjutan yang diberikan kepada merek yang sangat dikenal akan berlaku sama untuk indikasi geografis. Dalam hal ini, masalah yang sama mengenai keserupaan atau kemungkinan yang lebih luas dari hubungan atau keterkaitan dengan barang atau jasa lainnya harus dipertimbangkan. Sebagaimana halnya dengan tanda yang sangat dikenal, merek yang dipermasalahkan harus ditolak pendaftarannya atau dibatasi jika ada risiko transfer tidak adil dari kekhasan dan reputasi dari indikasi geografis yang sangat dikenal kepada merek dagang pihak ketiga yang tidak sah.

Ketika melakukan penilaian umum untuk memutuskan kemungkinan kebingungan, pemeriksa harus mengingat faktor tertentu yang khusus untuk indikasi geografis. Tidak seperti merek dagang, nama dagang dan pengenal bisnis lainnya, produsen yang menggunakan indikasi geografis tidak memiliki fleksibilitas untuk memilih tanda mereka. Indikasi geografis akan terdiri dari, atau menyertakan, nama geografis yang berasal dari nama daerah atau lokasi di mana barang yang relevan diproduksi. Indikasi Geografis juga dapat terdiri dari sebutan 'tradisional' untuk produk tertentu yang diketahui berasal secara tradisional dari wilayah atau lokasi geografis tertentu. Perusahaan komersial dan usaha lainnya, sebaliknya, memiliki kebebasan tak terbatas untuk membuat atau memilih tanda yang akan menjadi merek dagang mereka.

Berdasarkan keadaan ini, mempertahankan indikasi geografis dapat menjadi sangat penting untuk kelangsungan hidup komersial dari indikasi geografis. Suatu merek dagang yang mengandung atau serupa dengan indikasi geografis yang dilindungi, yang diterapkan pada produk yang mirip atau serupa, dapat secara langsung mempengaruhi kekhasan dan reputasi indikasi geografis.

Seorang pedagang yang mengadopsi suatu merek dianggap memiliki kebebasan yang luas untuk memilih tanda atau untuk menciptakan merek dagangnya. Jika ia sengaja memilih tanda yang serupa atau mirip dengan indikasi geografis yang dilindungi (untuk barang atau jasa yang sama, serupa atau terkait) maka pilihan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk *free ride* pada reputasi indikasi geografis. Pihak lawan dapat mengajukan kasus bahwa pendaftaran indikasi geografis sebagai merek dagang adalah pendaftaran dengan 'itikad buruk'.

6 Nama dagang sebelumnya dan nama entitas lain

Hak sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai dasar relatif untuk penolakan pendaftaran merek dagang termasuk hak yang diperoleh untuk *pengidentifikasi bisnis* seperti:

- nama dagang
- nama perusahaan
- nama entitas tak berbadan hukum
- nama domain.

6.1 *Nama dagang dan nama perusahaan*

Nama dagang adalah nama yang mengidentifikasi pedagang atau usaha yang beroperasi di pasar di negara tertentu. Hal ini merupakan konsep fleksibel yang tidak memiliki definisi baku dalam perjanjian internasional, namun diakui dan ditetapkan dalam banyak hukum kekayaan intelektual.⁴⁶

Hak eksklusif nama dagang diperoleh dengan penggunaan pertama nama di wilayah negara. Penggunaan nama dagang biasanya berada pada tingkat nasional atau sekurang-kurangnya lebih dari sekedar tingkat lokal.

Nama dagang harus dilindungi bahkan jika nama tersebut tidak terdaftar, dan terlepas dari apakah nama yang sama digunakan atau terdaftar sebagai merek. Dalam hal ini, Konvensi Paris menentukan sebagai berikut:

⁴⁶ Lihat ketentuan UU Merek BN s. 8(4)(a) dan (b); UU Merek KH pasal 2(c), 4(e) dan (f), dan 2; UU Merek ID pasal 6(3) a); UU LA pasal 3.14, 19 dan 23.11, Keputusan 753, pasal 37; UU Merek MY s. 14(1)(a); UU Merek MM s. 2.q); UU KI PH s.165.2, Peraturan r. 104; UU Merek SG s. 8(7)(a) dan (b), dan 8(8); dan UU KI VN pasal 4.21, 6.3.b) dan 74.2.k), Edaran 01/2007 s. 1.6, 39.3.h) dan 39.12.a) iii).

Pasal 8 *[Nama Dagang]*

Nama dagang harus dilindungi di semua negara Uni tanpa kewajiban melakukan pengajuan atau pendaftaran, baik nama dagang tersebut merupakan bagian dari merek dagang ataupun tidak.

Nama perusahaan adalah nama resmi suatu perusahaan atau organisasi sejenis sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Nama perusahaan dibuat berdasarkan statutenya dan disertakan dalam persyaratan perusahaan ketika melakukan pendaftaran perusahaan.

Berbeda dengan nama dagang, nama perusahaan bukanlah nama yang mana perusahaan atau pedagang dikenal oleh masyarakat di pasar tertentu. Namun, seringkali nama resmi pendirian atau versi singkatan daripadanya, menjadi nama dagang dari perusahaan. Nama dagang dapat diadopsi sebagai '*House mark*' perusahaan dan terdaftar sebagai merek atau menjadi dasar untuk rumpun merek.

Sejauh seseorang telah memperoleh hak eksklusif atas nama dagang atau nama perusahaan, orang tersebut dapat meminta hak dalam proses penolakan. Pemeriksa harus mengajukan keberatan terhadap tanda yang mereproduksi atau menyertakan nama dagang atau nama perusahaan di mana penggunaan merek tersebut untuk barang atau jasa tertentu dapat menyebabkan kebingungan atau kesan palsu dari keterkaitan atau hubungan komersial dengan pemilik dari nama dagang.⁴⁷

Pemeriksa harus mempertimbangkan bidang usaha dan kegiatan komersial sebenarnya dari pedagang atau perusahaan yang memiliki nama dagang tersebut, dan membandingkannya dengan barang dan jasa yang ditentukan dalam permohonan penolakan. Jika sifat dari barang dan jasa adalah sedemikian rupa sehingga identik, serupa atau secara substansial terkait dengan kegiatan usaha dari pemegang nama dagang, keberatan harus diajukan.

⁴⁷ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN s. 8(4)(a) dan (b); UU Merek KH pasal 2(c), 4(e) dan (f), dan 2; UU Merek ID pasal 6(3).a); UU LA pasal 3.14 dan 23.11, Keputusan 753, pasal 37; UU Merek MY s. 14(1)(a); UU Merek MM s. 63; UU KI PH s.165.2; UU Merek SG s. 8(7)(a) dan (b), dan s. 8(8); UU Merek TH s.8(9); dan UU KI VN pasal 4.21, 6.3.b) dan 74.2.j), Edaran 01/2007 s. 1.6, 39.2.h) dan 39.12.a).iii).

Sehubungan dengan keserupaan tanda, sering terjadi bahwa nama dagang dan nama perusahaan akan terdiri dari unsur-unsur yang generik, deskriptif atau tanpa adanya karakter yang khas. Dalam kasus ini, nama dagang atau nama perusahaan hanya akan terlindungi jika kedua tanda bersifat identik.

Jika nama dagang atau nama perusahaan mencakup satu atau lebih unsur khas, maka unsur-unsur tersebut harus menjadi dasar untuk perbandingan tanda-tanda yang bertentangan. Namun, yang biasanya menjadi kasus adalah unsur-unsur khas nama dagang juga terdaftar sebagai merek dagang.

6.2 Nama entitas tidak berbadan hukum

Nama-nama organisasi yang tak berbadan hukum dan nirlaba seperti perhimpunan olahraga, yayasan, koperasi, klub, juga memiliki hak eksklusif yang dapat membenarkan penolakan pendaftaran tanda yang serupa atau mirip.

Sebagaimana halnya dengan nama dagang, pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara aktivitas entitas yang menolak dan barang atau jasa yang terkandung dalam permohonan merek dagang harus diperiksa oleh Kantor.

6.3 Nama domain

Nama domain didefinisikan sebagai "serangkaian untaian alfanumerik yang dipisahkan oleh titik, [...] yang merupakan alamat dari koneksi jaringan komputer dan yang mengidentifikasi pemilik alamat".⁴⁸ Suatu nama domain biasanya akan berfungsi untuk mengidentifikasi suatu situs internet atau serangkaian halaman dalam suatu website.

Nama domain yang demikian bukanlah suatu objek spesifik dari objek kekayaan intelektual. Pendaftaran nama domain dengan otoritas pendaftaran internet nasional yang berwenang tidak menghasilkan hak eksklusif seperti halnya kekayaan intelektual.

Namun, yang sering terjadi adalah bahwa nama domain dibentuk dengan memasukkan, antara unsur-unsur konstitutifnya, nama dagang atau merek dagang yang dimiliki oleh pengguna nama domain. Dalam hal ini, setiap penggunaan yang tidak sah dari nama domain yang mengandung merek dagang atau nama dagang orang lain dapat dianggap sebagai

⁴⁸ Lihat <http://www.thefreedictionary.com/domain+name>

suatu pelanggaran merek dagang atau nama dagang.⁴⁹

Upaya untuk mendaftarkan nama domain sebagai merek dagang yang mencakup tanda atau nama dagang yang dimiliki orang lain dapat menimbulkan penolakan berdasarkan hak eksklusif pada tanda atau nama dagang.

Selain itu, jika nama domain yang khas digunakan dalam perdagangan atau di internet sedemikian rupa sehingga menjadi sangat dikenal dalam wilayah suatu negara, maka penggunaan tersebut dapat menghasilkan hak-hak pengguna sebelumnya sebagaimana merek yang tidak terdaftar. Hal ini akan bergantung pada ketentuan dalam undang-undang negara yang bersangkutan.

Jika hak-hak tersebut ditetapkan, maka dapat dijadikan dasar untuk penolakan pendaftaran tanda yang kemungkinan besar akan menyebabkan kebingungan dengan nama domain sebagaimana digunakan oleh pemiliknya.

⁴⁹ Praktik ini, yang sering disebut sebagai '*cybersquatting*', adalah subjek dari proses penyelesaian sengketa yang semakin banyak. Banyak di antaranya ditangani dalam kerangka Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO yang menerapkan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Seragam (UDRP) yang disepakati secara internasional. Lihat: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/>

7 Hak kekayaan intelektual sebelumnya yang lain

Tanda mungkin bertentangan dengan hak eksklusif yang diberikan berdasarkan hak kekayaan intelektual lainnya, khususnya hak yang diperoleh berdasarkan hukum desain industri dan hak cipta yang melindungi karya tertentu yang dapat digunakan sebagai merek dagang.⁵⁰

7.1 *Desain Industri*

Jika bentuk tiga dimensi produk atau pola dua dimensi produk didaftarkan sebagai desain industri, atau dilindungi sebagai desain tidak terdaftar berdasarkan undang-undang yang berlaku, bentuk atau pola tersebut tidak boleh digunakan secara komersial tanpa izin dari pemegang hak desain. Akibatnya, bentuk atau pola tersebut tidak dapat didaftarkan, khususnya, sebagai tanda tiga dimensi atau tanda figuratif dua dimensi tanpa izin atau persetujuan yang semestinya dari pemegang hak eksklusif dalam desain. Jika pendaftaran merek tiga dimensi atau tanda figuratif dua dimensi dibiarkan berjalan meskipun sudah ada Desain Industri sebelumnya, pendaftaran tersebut akan mengganggu penggunaan normal hak eksklusif dalam Desain Industri.

Tergantung pada ruang lingkup hak eksklusif yang ditentukan berdasarkan hukum desain, hak-hak tersebut dapat meluas ke semua jenis produk yang merek dagangnya terdaftar, atau dapat terbatas pada kategori produk di mana desain diwujudkan.

Bahkan jika hukum merek dagang tidak secara tegas menyebutkan hak desain sebelumnya sebagai dasar untuk menolak pendaftaran tanda, alasan penolakan demikian akan berasal langsung dari ketentuan hukum desain itu sendiri. Penolakan terhadap pendaftaran tanda oleh karenanya dapat diajukan berdasarkan hak desain sebelumnya, khususnya di mana bentuk merek dagang mirip atau tidak dapat dibedakan dari desain yang dilindungi.

7.2 *Karya yang dilindungi oleh hak cipta*

Hak cipta pada karya dapat menjadi dasar bagi penolakan terhadap pendaftaran tanda. Hal demikian dapat terjadi, khususnya di mana karya-

⁵⁰ Lihat ketentuan dalam UU Merek BN, s. 8(4)(b); KH pasal 14(e); UU Merek ID pasal 4; UU KI LA pasal 23.3; UU Merek MY s. 14(1)(a) UU Merek MM s. 14 UU KI PH s. 4.1.d ; UU Merek SG s. 8(7)(b); UU Merek TH s. 8(9); dan UU KI VN pasal 74.2.m), Edaran 01/2007 s. 39.4.e) dan 39.12.a)(v).

karya atau judul karya yang digunakan dalam merek dagang adalah tanpa otorisasi.

7.2.1 Karya yang termasuk dalam merek dagang

Karya figuratif dan tiga dimensi dapat, dan sering, digunakan sebagai merek dagang atau sebagai bagian dari merek dagang.

Unsur figuratif dan tiga dimensi tanda dapat terdiri dari karya seni yang difungsikan atau digunakan untuk membuat, logo, label atau merek dagang figuratif atau campuran lainnya. Karya-karya seni tersebut akan dilindungi oleh hak cipta dan penggunaannya harus melalui pengalihan hak atau lisensi.

Biasanya, orang yang memfungsikan karya seni untuk digunakan sebagai logo baru, tanda figuratif atau campuran akan memiliki hak ekonomi terhadap karya seni tersebut. Namun, jika hal ini tidak terjadi, atau karya yang sudah ada diambil oleh pedagang dan digunakan sebagai tanda tanpa otorisasi, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan.

Penolakan dapat diajukan oleh pemegang hak cipta suatu karya, terhadap pendaftaran merek yang berisi karya yang dilindungi tanpa otorisasi yang tepat. Penolakan tersebut akan dilanjutkan terlepas dari barang atau jasa untuk mana merek yang dipermasalahkan akan digunakan, karena pemegang hak cipta berhak untuk mengontrol setiap eksploitasi ekonomi atau penggunaan komersial dari karya yang tidak tercakup oleh batasan dan pengecualian sebagaimana ditentukan oleh hukum hak cipta .

Jika pihak lawan dapat membuktikan hak cipta karyanya yang digunakan dalam tanda yang diajukan untuk pendaftaran, maka pemohon diwajibkan untuk mengupayakan pembenaran penggunaan merek tersebut. Jika pemohon gagal untuk menyampaikan pembenaran, maka pemeriksa harus mengajukan keberatan pendaftaran.

7.2.2 Judul karya

Judul karya seperti buku, film, musik, video game dan perangkat lunak adalah bagian penting dari karya-karya tersebut. Hal tersebut dapat dianggap sebagai unsur penting dari karya sejauh judul mengidentifikasi dan mewakili karya dan akan, dalam praktiknya, memfasilitasi eksploitasi komersialnya. Selain itu, berdasarkan banyak hukum hak cipta judul karya juga dilindungi sebagai karya jika memenuhi standar orisinalitas yang

dipersyaratkan.

Judul dari karya dapat menjadi dasar strategi pemasaran, termasuk perjanjian merchandising dan perizinan. Judul karya dapat, dan sering, menjadi merek dagang untuk karya-karya yang ditawarkan di pasar ketika karya-karya tersebut menjadi produk komersial. Produk tersebut meliputi, khususnya, setiap dukungan fisik untuk karya yang dilindungi hak cipta, misalnya: buku, DVD dan perangkat lainnya (memori stick, mini-disk, cartridge, dll) yang berisikan karya seperti buku digital, musik, karya audio visual, video game dan perangkat lunak.

Jika pendaftaran diterapkan pada tanda yang berisi judul karya, dan tanda akan digunakan untuk barang atau jasa yang bisa tumpang tindih atau mengganggu eksploitasi normal atau yang diperluas, khususnya, karya sastra, audio-visual atau musik, maka pemegang hak cipta karya dapat menolak pendaftaran.⁵¹

Pemeriksa harus memeriksa sejauh mana judul karya bersifat orisinal dan khas, dan sifat barang atau jasa yang dicakup oleh tanda. Jika judul karya terdiri dari kata-kata atau unsur-unsur lainnya yang bersifat biasa atau tidak orisinal, atau tidak membangkitkan karya penulis dalam benak konsumen, maka tanda tidak akan mengganggu eksploitasi normal karya. Dalam kasus ini penolakan dapat ditolak dan tanda dapat didaftarkan.

Contoh pelaksanaan alasan penolakan ini adalah kasus judul "007" novel mata-mata Ian Flemming. Tanda 007 di bawah ini diajukan untuk pendaftaran merek dagang di Filipina oleh DANJAQ, LLC untuk alat dan instrumen ilmiah, laut, survei dan listrik (Kelas 9) dan untuk jasa pendidikan dan hiburan (Kelas 41).



[Informasi disediakan oleh otoritas KI Filipina]

Permohonan ini awalnya ditolak oleh pemeriksa dengan alasan bahwa akan menimbulkan pemikiran keterkaitan dengan Ian Flemming, penulis novel dan film James Bond 007 yang dilindungi oleh hak cipta.

DANJAQ memberikan bukti bahwa mereka merupakan perusahaan induk yang bertanggung jawab atas merek dagang dan hak cipta dari semua

⁵¹ Untuk topik ini, juga lihat Pedoman EUIPO Bagian B, Seksi 4, bab 3, butir 3.

karakter dan bahan yang berkaitan dengan James Bond 007 karya Ian Flemming. Pendaftaran diizinkan untuk dilanjutkan. Namun, jika DANJAQ tidak terkait dengan karya James Bond atau dengan Ian Flemming, keberatan atas pendaftaran akan dipertahankan.

8 Nama pribadi, identitas dan kemiripan

Perorangan, khususnya jika mereka sangat dikenal oleh segmen masyarakat atas kegiatan mereka di dunia olahraga, seni, bisnis atau politik, memiliki hak pribadi untuk mencegah peruntukan dan penggunaan komersial dari nama, nama samaran, nama artistik, potret, kemiripan atau representasi lain dari identitas mereka.

Hak ini dapat berasal dari ketentuan dalam hukum merek dagang, hukum perdata, hukum privasi atau undang-undang khusus yang melindungi citra otoritas publik nasional maupun asing, pejabat atau yang lainnya yang memiliki posisi tinggi. Namun, alasan yang sama dapat berlaku terlepas dari status orang yang mana identitasnya digunakan jika penggunaan tersebut tanpa otorisasi dan penggunaannya akan menciptakan persepsi bahwa ada hubungan, koneksi, afiliasi, sponsor atau keterkaitan lainnya antara orang itu dan pengguna yang tidak sah.⁵³

Permohonan untuk mendaftarkan tanda yang mengandung nama, nama samaran, potret, kemiripan atau representasi lain yang cukup untuk mengidentifikasi dengan jelas seseorang atau Pembesar tertentu dapat ditolak oleh pihak yang berkepentingan dan pemeriksa dapat mengajukan keberatan *ex officio*. Jika hak pemohon tidak diberikan, maka pendaftaran merek harus ditolak.

Pemeriksa harus memeriksa, khususnya, jika tanda secara efektif mengidentifikasi seorang individu yang tidak memberikan persetujuannya untuk melakukan pendaftaran tersebut.

Jika tanda yang diajukan untuk pendaftaran terdiri dari nama yang tidak sesuai dengan pemohon, maka pemeriksa dapat mewajibkannya untuk menyerahkan bukti persetujuan dari orang yang bernama tersebut atau dari perwakilan hukum orang tersebut. Dalam hal ini pemeriksa harus memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan formal tersebut.

⁵³ Lihat ketentuan dalam BN TMR, r. 12(1); KH TMA pasal 14(e); UU Merek ID pasal 21(2).a); UU KI LA pasal 23.7 dan 8, Keputusan 753 pasal 42.4; UU Merek MY s. 16, Pedoman Merek butir 5.40 - 5.43; UU Merek MM s. 14.b); UU KI PH s. 123.1(c), Pedoman TM bab IX butir 6; SG Peraturan Merek r. 11 dan 14, Pedoman Merek bab 10 – 'Nama dan representasi orang terkenal, gedung, dll.'; UU Merek TH s.7(1), (4) dan (5); dan UU KI VN pasal 73.3 Edaran 01/2007 s. 39.4.f) dan 39.12.a)(iv). Untuk topik ini, juga lihat Pedoman EUIPO Bagian B, Seksi 4, butir 4.3.1.

Alasan keberatan ini atau penolakan tidak akan berlaku jika tanda mengacu pada nama yang unik atau fiktif, atau tidak mengidentifikasi orang tertentu, atau jika tanda mewakili karakter atau potret yang fiktif atau yang tidak ada kaitan dengan orang tertentu. Jika nama bersifat unik, maka pemeriksa dapat mewajibkan hal tersebut dinyatakan atau diklarifikasi dalam permohonan. (Lihat butir 2.4 di Bagian 1 dari Pedoman ini).

Jika tanda terdiri dari nama pribadi (nama pertama, nama akhir atau nama lengkap) dari seorang individu, maka tanda harus dianggap sebagai secara inheren khas, terlepas dari kesamaan kejadian di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, pendekatan pertama-datang-pertama-dilayani akan diberlakukan, sehubungan dengan barang atau jasa tertentu atau lainnya jika merek sangat dikenal.

Penolakan berdasarkan hak sebelumnya atas tanda atau nama dagang yang terdiri dari yang sama atau nama yang membingungkan harus diputuskan dengan menerapkan standar kriteria kemungkinan kebingungan.

Penolakan berdasarkan nama pribadi pihak lawan tidak boleh dipertahankan jika tidak ada alasan untuk menganggap bahwa konsumen yang relevan akan mengaitkan tanda dengan pihak lawan dalam perdagangan. Sebagai contoh, permohonan untuk mendaftarkan merek "FORD" untuk kendaraan bermotor tidak bisa ditolak oleh [hipotetis] Mr Albert J. Ford hanya karena nama orang itu mengandung kata 'Ford', kecuali orang tersebut aktif dan secara luas dikenal dalam bisnis mobil dan ada risiko bahwa sektor masyarakat yang relevan akan mengaitkan tanda "FORD" dengan Mr Albert J. Ford.

Upaya untuk mendaftarkan tanda versi *menyimpang* atau *parodi* dari nama pribadi terkenal juga dapat menimbulkan keberatan. Sebagai contoh, permohonan untuk mendaftarkan merek "PARES HILTON" dapat ditolak oleh Ibu Paris Hilton berdasarkan bahwa merek tersebut dapat dikaitkan dengan merek Ms. Hilton sendiri atau dapat menyebabkan kerugian atau pelemahan terhadap merek tersebut.

9 Nama dan simbol masyarakat tertentu

Dalam sebagian besar negara terdapat kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki budaya, bahasa atau etnis berbeda dari populasi lain dari negara tersebut. Kelompok atau komunitas demikian, dikenal juga sebagai 'masyarakat lokal' atau 'masyarakat asli', biasanya mereka memiliki identitas dan nama tersendiri, serta simbol-simbol, kode, tanda kebesaran, ekspresi budaya, istilah ritual dan tanda-tanda lainnya yang berbeda. Masyarakat tersebut memiliki hak yang sah untuk mengontrol penggunaan tanda-tanda tersebut - termasuk eksploitasi komersial - dan untuk membatasi akses yang tidak sah, atau penyebaran, tanda-tanda tersebut oleh orang yang tidak terkait dengan masyarakat yang bersangkutan.

Hak masyarakat lokal, asli dan lainnya untuk mengontrol akses, penyebaran dan penggunaan simbol, kode, ekspresi budaya, istilah ritual dan tanda-tanda lainnya diakui di banyak negara dan permasalahan terkait dengan kontrol tersebut sedang di diskusikan di tingkat internasional.⁵² Identitas komunitas dan simbol dan tanda-tanda mereka – baik yang bersifat suci, rahasia atau digunakan publik - telah diklaim untuk pantas dihormati dan dilindungi dari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah.

Di Komite Antarpemerintah WIPO tentang Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan cerita rakyat diusulkan bahwa ekspresi budaya tradisional, yang meliputi tanda-tanda dan ikon tradisional dan sakral, harus dilindungi terhadap yang berikut, khususnya:⁵³

"[...] Setiap penggunaan [salah atau menyesatkan] dari ekspresi budaya tradisional [yang dilindungi], dalam kaitannya dengan barang dan jasa, yang menunjukkan dukungan atau kaitan dengan penerima manfaat" [...]

Salah satu cara untuk menghindari atau mengurangi terjadinya akses, penggunaan atau penyebaran yang tidak sah simbol dan tanda masyarakat adat tersebut adalah dengan melarang peruntukan simbol dan tanda mereka sebagai merek dagang (atau nama dagang) oleh

⁵² Lihat keputusan Komite Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat di WIPO. Secara khusus, dokumen dalam rangkaian WIPO / GRTKF / 28 dapat dilihat di http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220

⁵³ Lihat dokumen WIPO WIPO / GRTFK / IC / 40/5, 9 April 2019, Pasal 5 [Alt. 3 Opsi 1] 5.3 (c), di https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_40/wipo_grtkf_ic_40_5.pdf.

orang-orang yang tidak terkait dengan masyarakat. Sementara perlindungan tersebut dapat diterapkan dalam hukum kekayaan intelektual sebagai dasar mutlak untuk penolakan pendaftaran merek berdasarkan alasan ketertiban umum atau kebijakan publik, kebijakan tersebut juga dapat diimplementasikan sebagai dasar relatif untuk penolakan sejauh pengendalian akses, penggunaan dan penyebarannya merupakan hak kolektif subjektif yang dapat diklaim oleh komunitas, kelompok atau masyarakat tertentu.⁵⁴

Berdasarkan hak komunitas untuk mengontrol penggunaan identitas, simbol dan tanda mereka, pemeriksa harus - pada penolakan atau *ex officio* – mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek jika terdiri dari, atau meliputi, tanda yang identik, atau serupa dengan, nama masyarakat lokal atau asli atau salah satu simbol, kode, tanda kebesaran, ekspresi budaya, istilah ritual atau tanda-tanda lainnya. Penggunaan merek yang mencakup salah satu dari tanda-tanda tersebut akan menunjukkan secara salah kaitan dengan masyarakat atau orang tertentu, atau menyesatkan pada sponsor, patronase, afiliasi atau koneksi lainnya.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pada tahun 2012, bangsa Navajo menggugat perusahaan Urban Outfitters untuk penggunaan yang tidak sah dari nama "Navajo" dan "Navaho" sebagai merek dagang untuk barang termasuk pakaian dan perlengkapan. Para penggugat mengklaim, antara lain, bahwa "ketika tergugat menggunakan tanda 'Navajo' dan 'Navaho' untuk barang dan jasanya, maka kaitan dengan bangsa Navajo akan keliru." Pengadilan memenangkan gugatan tersebut.⁵⁵

Alasan yang sama dapat diterapkan untuk menolak pendaftaran merek yang mengandung tanda-tanda milik masyarakat asli atau lainnya, di dalam negeri atau di luar negeri.

⁵⁴ Lihat ketentuan dalam UU Merek KH pasal 4(b); UU Merek ID pasal 5.a); UU KI LA pasal 23.8 and 18, Keputusan 753 pasal 37 dan 46; UU Merek MY s. 14(1)(b) UU Merek MM s. 14 UU KI PH s. 123.1.a; UU SG s. 7(4)(a); UU Merek TH s. 8(9); dan UU KI VN pasal 73.2.

⁵⁵ Lihat <http://www.law360.com/articles/429688/urban-outfitters-loses-bid-to-toss-navajo-trademark-suit> dan <http://www.theguardian.com/world/2012/mar/01/navajo-nation-sues-urban-outfitters>.

10 Permohonan pendaftaran dengan itikad buruk

10.1 Pernyataan 'itikad buruk'

Beberapa negara ASEAN memiliki ketentuan atau praktik yang mempertimbangkan kemungkinan suatu permohonan diajukan dengan itikad buruk. Beberapa ketentuan merek dagang negara-negara tersebut mengandung referensi yang tersurat maupun tersirat pada 'itikad buruk' atau 'niat curang' pemohon sebagai faktor yang dapat menghambat atau melemahkan suatu pendaftaran merek dagang.⁵⁶

'Itikad buruk' tidak didefinisikan seperti demikian dalam hukum kekayaan intelektual mana pun di Negara Anggota ASEAN, tetapi dapat didefinisikan dalam hukum atau yurisprudensi lain di negara-negara tersebut. Itikad buruk telah dijelaskan sebagai '*perilaku yang menyimpang dari prinsip-prinsip perilaku etis yang diterima atau praktik komersial dan bisnis yang jujur*'.⁵⁷ Itikad buruk juga dicirikan sebagai ketidakjujuran yang disengaja oleh tindakan atau kelalaian yang secara sengaja melanggar hukum atau praktik jujur.⁵⁸

Sehubungan dengan hal ini, 'itikad buruk' dipahami sebagai situasi di mana pemohon mengetahui bahwa merek yang diajukan untuk pendaftaran atas namanya sudah dimiliki oleh orang lain yang memiliki klaim yang lebih kuat atas merek tersebut dan belum menyetujui pendaftaran tersebut. 'Niat curang' mengacu pada niat pemohon untuk mendapatkan pendaftaran yang mana akan melanggar ketentuan hukum atau hak sebelumnya.

Pengetahuan tentang merek dapat diperoleh karena merek tersebut sangat dikenal di dalam negara atau di luar negeri, atau memiliki reputasi di dalam negeri. Pengetahuan juga dapat diperoleh dari kaitan atau

⁵⁶ Sebagai contoh, lihat ketentuan relevan di UU Merek BN s. 6(6); UU Merek KH, pasal 14.e dan Pedoman TM hal. 107; UU Merek ID pasal 4; Keputusan LA 753, art 36, ayat 6, butir 7; UU Merek MY s. 25(1), 37(a) dan 45(1)(c); UU Merek MM s. 14.d); UU Merek SG, s. 7(6) dan 8(5) dan (6).

⁵⁷ Pendapat Jaksa Agung Sharpston tanggal 11 Juni 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60, dan yang serupa, 01 April 2009, R 529 / 2008-4, FS (gbr.), § 14). Lihat Panduan EUIPO, Bagian D, Seksi 2, butir 3.3.2.

⁵⁸ "Itikad buruk" didefinisikan sebagai:

1) *b. tindakan tidak jujur yang disengaja dengan tidak memenuhi kewajiban hukum atau kontrak, menyesatkan orang lain, membuat perjanjian tanpa maksud atau cara untuk memenuhinya, atau melanggar standar dasar kejujuran dalam berurusan dengan orang lain. [...]*

Lihat <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=21>

hubungan bisnis pemohon dengan pemilik merek yang mana ia melakukan pendaftaran.

Rekomendasi bersama WIPO, Pasal 3 (2), menentukan sebagai berikut sehubungan dengan perlindungan tanda yang sangat dikenal:

- (2) [*Pertimbangan Itikad buruk*] itikad buruk dapat dianggap sebagai salah satu faktor dalam menilai kepentingan yang berkompetisi dalam menerapkan Bagian II dari Ketentuan ini.

10.2 ***Faktor-faktor yang membuktikan itikad buruk***

Jika undang-undang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek dengan itikad buruk merupakan dasar *mutlak* untuk penolakan pendaftaran, pendaftaran tersebut harus ditolak sejauh itikad buruk oleh pemohon dibuktikan atau terbukti dengan semestinya.

Itikad buruk dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang sah. Pemeriksa harus mempertimbangkan sedikitnya tiga faktor dasar yang bersamaan yang akan menunjukkan itikad buruk dalam permohonan atau pendaftaran yang berlawanan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut, dan mendefinisikan esensi itikad buruk dalam hal ini:⁵⁹

1. Identitas atau kemiripan yang kuat dari tanda;
2. Pengetahuan tentang merek yang ada sebelumnya oleh pemohon atau pendaftar;
3. Niat tidak jujur dalam mengajukan pendaftaran atau mengajukan keberatan.

1. *Keidentikan atau kemiripan yang membingungkan dari tanda*

Untuk temuan dengan itikad buruk, merek yang dimohonkan pendaftaran dan merek yang diperkarakan terhadapnya, atau yang menjadi dasar keberatan, harus mirip atau hampir identik. Meskipun faktor tunggal ini tidak bersifat dispositif dan dengan niat baik, kebetulan dapat terjadi, tergantung pada kekhasan tanda yang dipertanyakan dan keadaan kasus, keidentikan (atau hampir identik) dari tanda tersebut akan menjadi indikasi prima facie bahwa salah satu dari para pihak memiliki akses ke -

⁵⁹ Sehubungan dengan ini lihat Pedoman EUIPO, Bagian D, Seksi 2, butir 3.3.2.1.

dan berupaya untuk melanggar - tanda pihak lain. Keidentikan atau hampir identik dari tanda-tanda tersebut kemungkinan besar bukan peristiwa kebetulan atau ketidaksengajaan.

Sebaliknya, jika tanda-tanda tersebut jelas berbeda atau tidak mirip secara membingungkan, fakta ini tidak dapat mendukung temuan niat buruk.

2. Pengetahuan tentang merek yang ada sebelumnya oleh pemohon atau pendaftar

Pemohon atau pengaju keberatan harus mengetahui atau telah mengetahui tentang keberadaan atau penggunaan sebelumnya dari tanda yang mirip atau sangat mirip oleh pihak lain untuk produk atau layanan yang mirip atau serupa.

Kasus lazim dari pengetahuan sebelumnya tentang keberadaan merek adalah ketika pihak yang terlibat memiliki hubungan komersial atau bisnis sebelumnya. Misalnya, di mana satu pihak sebelumnya menjadi distributor, dealer, atau perwakilan komersial untuk pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak tersebut tidak boleh mengabaikan atau 'tidak menyadari' keberadaan dan aktivitas asli, pemegang merek yang ada sebelumnya, dan bahwa aktivitas tersebut mendahului penerapan atau penggunaan merek oleh pihak yang beritikad buruk.

Presumsi pengetahuan ('pasti tahu' atau 'tidak mungkin tidak sadar') juga dapat didasarkan pada keterlibatan para pihak dalam lingkaran bisnis perdagangan di mana barang atau jasa tersebut berasal, atau berdasarkan lamanya waktu yang mana pengguna sebelumnya (yang sah) telah menggunakan tanda tersebut. Semakin lama waktu penggunaan, semakin besar kemungkinan penggunaan tersebut dikenal di pasar yang relevan. Penggunaan merek yang ada sebelumnya di pasar luar negeri, dalam perdagangan elektronik atau di internet juga relevan untuk menunjukkan penggunaan asli lebih awal dari merek tersebut.

Pengetahuan bahwa pihak lain menggunakan merek tertentu tidak secara otomatis membentuk itikad buruk. Seseorang dengan niat baik dapat menggunakan tanda yang mirip dengan tanda pesaing, dan ini dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang sah. Namun, hal ini biasanya tidak diasumsikan dimana tanda tersebut serupa atau mirip secara material.

Selain itu, pemeriksa harus mengetahui kasus-kasus dimana hubungan sebelumnya antara para pihak didukung oleh perjanjian kontrak yang dapat berlaku seluruhnya atau sebagian, atau dilanggar tetapi berdasarkan hukum. Hal ini akan membuat kasus menjadi lebih kompleks

dan menghalangi kesimpulan langsung tentang itikad buruk oleh salah satu pihak.

Kasus berikut, yang diputuskan oleh otoritas KI Singapura (IPOS), menggambarkan pembatalan dua pendaftaran merek dagang yang diperoleh dengan itikad buruk. Dalam keputusannya pada 19 November 2018, IPOS menyatakan pendaftaran merek dagang berikut tidak sah:⁶⁰



40201606062U



40201606064Y

Untuk *produk makanan* dalam NCL kelas 29 dan 30

IPOS menemukan bahwa pemegang pendaftaran memiliki hubungan kerja dan bisnis sebelumnya dengan pemasok asingnya, yang mereknya daftarkan dengan itikad buruk oleh pemegang pendaftaran tersebut, dan telah salah mengartikan fakta yang terkait dalam hubungan ini. Pendaftar telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari hubungan tersebut untuk mendapatkan pendaftaran merek dagang tanpa kewenangan.

3. *Niat tidak jujur dalam mengajukan pendaftaran atau mengajukan keberatan*

Niat di balik pemohon atau pihak lawan bersifat subjektif dan hanya dapat dipastikan dengan mengacu pada fakta dan keadaan objektif. Fakta dan keadaan berikut dapat dipertimbangkan, misalnya:

- Itikad buruk dapat dianggap jika pendaftaran diajukan atau diperoleh tanpa niat bona fide (yang dapat dipercaya) untuk menggunakan merek dalam perdagangan. Jika merek tersebut diajukan atau didaftarkan hanya dengan tujuan untuk kemudian mengalihkan kepemilikannya untuk keuntungan spekulatif atau kompensasi finansial, hal tersebut dapat dianggap sebagai operasi dengan itikad buruk jika tidak dapat dibenarkan oleh motif sah yang konsisten dengan tujuan

⁶⁰ Sumber: IPOS: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/hearings-and-mediation/legal-decisions/2019/mahendra-naidu-v-navin-trading-2019-sgipos-2.pdf>

undang-undang merek dagang.

- Itikad buruk dapat dianggap jika merek yang diajukan atau didaftarkan adalah merek yang terkenal atau tanda yang menikmati reputasi di kalangan perdagangan atau sektor konsumen yang relevan di negara tersebut, dan yang dimiliki oleh orang lain yang tidak terkait yang beroperasi di negara yang sama atau di negara lain. Hal ini akan menunjukkan upaya yang tidak adil untuk memanfaatkan reputasi pemilik yang sah ('menunggangi' atau 'persaingan parasitik').

10.3 Pengaruh itikad buruk pada permohonan merek dagang

Dimana, dalam persidangan keberatan, bukti yang diajukan menunjukkan bahwa permohonan diajukan dengan itikad buruk, fakta ini harus dipertimbangkan oleh pemeriksa untuk memutuskan penolakan keseluruhan atau sebagian dari pendaftaran merek. Sebaliknya, jika proses pengadilan menunjukkan bahwa merek yang ada sebelumnya diajukan atau didaftarkan dengan itikad buruk, penolakan harus ditolak seluruhnya atau sebagian. Jika hukum mengizinkan, permohonan sebelumnya dengan itikad buruk harus ditolak, dan pendaftaran sebelumnya dibatalkan sepanjang hal permohonan tersebut dinodai oleh itikad buruk.

Pengaruh itikad buruk (atau tidak adanya itikad baik) pada pendaftaran merek dapat diilustrasikan oleh kasus *Birkenstock Orthopaedie GMBH and Co. KG (formerly Birkenstock Orthopaedie GMBH vs. Philippine Shoe Expo Marketing Corporation)*.⁶¹

Pengadilan memutuskan, antara lain, bahwa pendaftar merek itu dengan itikad buruk mendaftarkannya atas namanya karena entitas lain adalah pemilik yang benar dan sah. Mengutip keputusan Direktur Jenderal IPOP⁶², pengadilan memutuskan bahwa BIRKENSTOCK, jelas-jelas berasal dari Jerman, adalah merek yang sangat berbeda dan arbitrer. Sangat jauh bahwa dua orang membuat merek yang serupa atau mirip. Menghasilkan merek yang sangat berbeda dan tidak umum yang sebelumnya digunakan oleh orang lain, untuk digunakan dalam lini bisnis yang sama, dan tanpa penjelasan yang masuk akal, sungguh luar biasa.

⁶¹ [G.R. No. 194307](#), tanggal 20 November 2013.

⁶² Diundangkan pada tanggal 22 Desember 2009, atas Surat Permohonan Banding dari Keputusan Biro Hukum tanggal 28 Mei 2008 dalam Perkara Gabungan Antar Pihak No. 14-2007-00108, 14-2007-00115, dan 14-2007-00116.

Merek tersebut direproduksi di bawah sebagai perbandingan:

Merek yang diadaftarkan



Merek yang benar dan sah

Birkenstock



----- O -----

Sangkalan:

"Publikasi ini telah diproduksi dengan bantuan Uni Eropa. Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isi dari komunikasi ini yang mana merupakan tanggung jawab eksklusif Penulis dan tidak dapat dianggap sebagai pandangan Uni Eropa."



LAMPIRAN 1

**KUTIPAN KETENTUAN HUKUM
NEGARA-NEGARA ASEAN YANG
TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF MEREK**

DAFTAR ISI

BRUNEI DARUSSALAM	281
Undang-undang Merek (Bab 98) 2000	281
Peraturan Merek (Amandemen) 2017	281
Peraturan Merek 2000	294
Undang-undang Lambang dan Nama (Pencegahan Penyalahgunaan) (Bab 94)	295
KAMBOJA	297
Undang-undang tentang Merek, Nama Dagang dan Tindakan Persaingan Tidak Sehat, Keputusan Kerajaan 7 Februari 2002 – NS/RKM/0202/006	297
Undang-Undang tentang Indikasi Geografis, 20 Januari 2014	300
Surat Keputusan No. 64 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Merek, Nama Dagang, dan Tindakan Persaingan Tidak Sehat	301
PANDUAN MEREK – Departemen Kekayaan Intelektual – Juli 2013	302
INDONESIA	303
Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	303
Penjelasan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	307
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek	310
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67/2016 tentang Pendaftaran Merek	311

RRD LAOS	314
UU tentang Kekayaan Intelektual (Amandemen) No. 38/NA, 15 November 2017	314
Keputusan No. 753/MOST (<i>Ministry of Science and Technology</i> , Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual tentang Merek dan Nama Dagang, 20 September 2012	319
PANDUAN MEREK – September 2003	340
MALAYSIA	335
Undang-undang Merek Dagang 1976 – Undang-undang No. 175 (amandemen sampai dengan 1 Januari 2006)	335
Peraturan Merek 1997 (sampai Februari 2011)	348
Pedoman Perundangan dan Praktik Merek, 2003 (Edisi ke-2)	351
MYANMAR	352
UU Merek, No. 3, 2019-30 Januari 2019	352
FILIPINA	358
UNDANG-UNDANG REPUBLIK No. 8293 — Undang-undang yang Menetapkan Peraturan Kekayaan Intelektual dan Mendirikan Kantor Kekayaan Intelektual, Memberikan Wewenang dan Fungsinya, dan untuk Tujuan Lain, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Republik No. 9150 (2001), Undang-undang Republik Nomor 9502 (2008), dan Undang-undang Republik Nomor 10372 (2013)	358

Peraturan dan Ketentuan tentang Merek, Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah Bermerek atau Bercap 2017 — Surat Edaran Nota IPOPPL No. 17-010, 7 Juli 2017	362
Pedoman Pemeriksaan Merek - (Panduan Pemeriksaan Merek) Edisi Pertama, Desember 2012	368
SINGAPURA	369
Undang-Undang Merek [Bab 332, Edisi Revisi 2005]	369
Peraturan Merek	384
Undang-Undang Indikasi Geografis 2014	385
Panduan Kerja Merek Dagang	386
THAILAND	387
Undang-undang Merek B.E. 2534 (1991), sebagaimana diamandemen dengan oleh Undang-undang Merek (No. 2) B.E. 2543 (2000) dan Undang-undang Merek (No. 3) B.E. 2559 (2016)	387
Pemberitahuan Kementerian Perdagangan, 20 September 2004, Pemberian Nama Geografis dalam Seksi 7 (2) dari Undang-undang Merek	392
Pemberitahuan Kementerian Perdagangan 11 Oktober 2012 tentang peraturan yang mengatur untuk menunjukkan karakter yang berbeda sesuai dengan Seksi 7 (3) Undang-undang Merek	393
VIETNAM	394
UU tentang Kekayaan Intelektual No. 50/2005/QH11, diamandemen dan ditambah dengan UU No. 36/2009/QH12 tahun 2009	394
Keputusan No. 103/2006/ND-CP tanggal 22 September 2006, merinci dan mengatur pelaksanaan sejumlah pasal dari Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual tentang Kekayaan Industri, sebagaimana diamandemen dan ditambah dengan Keputusan No. 122/2010/ND/CP tanggal 31 Desember 2010	402

Surat Edaran No. 01/2007/TT-BKHCN tanggal 14 Februari 2007,
yang mengatur pelaksanaan Keputusan Pemerintah
No.103/ 2006/ND-CP tanggal 22 September 2006, sebagaimana
diamandemen dan ditambah pada tahun 2010, 2011, 2013 dan
2016 403

PERATURAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK - Terlampir dalam
Keputusan No. 709/QD-SHTT tanggal 29 April 2010 dari
Direktur Jenderal Kantor Kekayaan Intelektual Nasional Vietnam 417



ASEAN: A Community of Opportunities for All

 ASEAN

 @ASEAN

 @asean

 www.asean.org