



PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DI LUAR NEGERI TERKAIT PENGUNAAN MEREK JASA “WEBINAR”

Dwinfa Erastio Harfi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
dwinfa.17040704047@mhs.unesa.ac.id

Muh. Ali Masnun

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan kata webinar dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan berbagai instansi pendidikan, pemerintah maupun swasta termasuk pelanggaran merek ketika kata tersebut telah terdaftar. Penelitian ini juga dikaitkan dengan apakah merek “webinar” dapat dikategorikan sebagai merek terkenal untuk kemudian dapat dilakukan analisis karena merek terkenal memiliki “perlakuan” yang tidak sama dengan merek biasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer yang sifatnya autoritatif. Analisis preskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, webinar sebagai merek belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, hal tersebut didasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, pada pasal tersebut terdapat beberapa kriteria (tolok ukur) merek terkenal; kedua, akibat hukum penggunaan merek webinar di Indonesia tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum, sehingga penggunaan webinar bukan termasuk sebagai pelanggaran hukum merek. Karena perlindungan hukum merek di Indonesia berdasarkan sistem konstitutif atau prinsip *first to file*. Aspek lain bahwa perlindungan hukum merek bersifat teritorial. Adapun saran bagi pemilik merek “webinar” apabila ingin mereknya dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, perlu mendaftarkan di beberapa negara termasuk di Indonesia, karena perlindungan merek berdasarkan sistem konstitutif dan terbatas teritorial.

Kata Kunci: webinar, perlindungan hukum, merek terkenal

Abstract

This study aims to analyze how the use of the word webinar in various activities that have been carried out by various educational institutions, government and private, including brand violations when the word has been registered. This research is also related to whether the "webinar" brand can be categorized as a well-known marks for later analysis because well-known marks have "treatment" that is not the same as regular trademark. This study uses normative legal research, using primary legal materials that are authoritative in nature. Prespective analysis is used in this study, using a statutory approach, and a conceptual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that: first, the webinar as a brand cannot yet be categorized as a well-known marks, it is based on Article 18 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning trademark registration, in that article there are several criteria (benchmarks) of well-known brands; second, the legal consequences of using webinar marks in Indonesia do not need legal protection, so the use of webinars is not considered a violation of

trademark law. Because the legal protection of trademarks in Indonesia is based on a constitutive system or the first to file principle. Another aspect is that the legal protection of trademarks is territorial. As for the advice for "webinar" brand owners, if they want their trademarks to be protected and not misused by unauthorized parties, it is necessary to register them in several countries including Indonesia, because trademark protection is based on a constitutive system and has territorial boundaries.

Keywords: *webinar, legal protection, well-known marks.*

PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi baik bidang telekomunikasi, media, dan informatika menjadi suatu kebutuhan utama baik bagi negara maju ataupun negara berkembang. Perkembangan kemajuan akan teknologi mendorong tiap-tiap negara untuk berlomba menemukan suatu ciptaan, temuan, ataupun desain yang baru di bidang teknologi. Berdasarkan hal tersebut negara-negara mulai merasa perlu dan penting untuk memberikan perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan atas penemuan-penemuan baru, bukan hanya penemuan yang sudah memiliki wujud, akan tetapi juga melindungi ide-ide atas ciptaan tersebut. Ide ataupun ciptaan merupakan suatu hal yang perlu dilindungi haknya oleh negara, sehingga lahirlah konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* yang berhubungan erat dengan perlindungan benda tidak berwujud karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia (Utomo 2010). Objek yang dilindungi dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian (Mujiyono 2017), yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Desain industri (*industrial design*);
 - c. Merek (*trademark*);
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - e. Rahasia dagang (*trade secret*).

Salah satu HKI yang dilindungi dan diakui keberadaannya adalah merek, dan ketika berbicara mengenai merek maka tidak akan lepas dari sebuah produk. Produk bukan hanya benda mati, akan tetapi ada merek yang melekat padanya dengan adanya merek tersebut dapat memberikan suatu ciri khas terhadap produk-produk lainnya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Merek melindungi nama yang terkait dengan barang dan jasa dan dirancang untuk melindungi publik dari merek serupa yang membingungkan sehingga merek tersebut dapat menjadi pengganti untuk pengenalan sumber produk (Halligan 2016).

Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) *Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau biasa disingkat menjadi *TRIPs Agreement*, disebutkan bahwa:

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

Merek sebagaimana disebutkan dalam *TRIPs Agreement* dapat dimaknai sebagai tanda apapun, atau kombinasi tanda apapun, yang mampu membedakan barang atau jasa dari salah satunya usaha dari usaha lain, harus dapat menjadi merek dagang dan adapun tanda-tanda seperti itu, dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, Anggota dapat membuat pendaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Sehingga dalam hal ini Anggota (negara anggota yang ikut menandatangani perjanjian tersebut) mungkin membutuhkan, sebagai syarat pendaftaran, tanda-tanda itu terlihat secara visual.

Definisi Merek sebagaimana mengacu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disebut sebagai UU MIG), pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

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

Definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU MIG ini tidak berbeda jauh dengan definisi yang dijelaskan

pada TRIPs Agreement tersebut, dimana tanda baik barang dan/atau jasa dimaksudkan untuk membedakan barang atau jasa sehingga dapat terlihat kekhasan baik barang dan/atau jasa. Pasal 2 ayat (2) UU MIG disebutkan bahwa:

“Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Merek Dagang; dan
- b. Merek Jasa.”

Definisi merek dagang telah tercantum sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 UU MIG yang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Definisi merek jasa menurut UU MIG telah disebutkan pada Pasal 1 angka 3 merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek apabila ditelusuri dari sejarahnya, bahwa pada awalnya merek hanya diperuntukkan memberikan pembeda antara barang satu dengan barang yang lainnya, kemudian berdasarkan Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958, merek jasa baru mendapatkan pengakuan pada perubahan tersebut. Selain Konvensi Paris, ada beberapa konvensi internasional lainnya yaitu Protokol Madrid, Traktat Pendaftaran Merek Dagang, Perjanjian Nice, Perjanjian TRIPs.

Belum lama ini Indonesia dan semua negara di belahan dunia sedang mengalami bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keberadaan pandemi Covid-19 ini membawa perubahan dalam segala aktivitas, yang semula dilakukan secara langsung atau tatap muka dan sekarang dilakukan secara daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan akses internet. Adapun kegiatan seperti rapat, seminar, serta kegiatan lainnya yang bisa dilakukan secara daring, sekarang memanfaatkan aplikasi seperti *zoom*, *google meet*, *skype* dan aplikasi lainnya. Dengan adanya fitur aplikasi yang dapat membuat orang-orang bisa melakukan tatap muka secara daring. Salah satu contoh akibat dari Pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat sistem pembelajaran berubah secara drastis dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran di rumah secara daring.

Webinar menjadi sumber belajar yang dapat diakses secara luas oleh siswa, mahasiswa, kalangan akademisi, maupun masyarakat umum (Gunawan 2020). Tentunya kegiatan webinar dari berbagai disiplin ilmu sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi webinar. Menurut Mansyur (Mansyur 2019) bahwa webinar sendiri menjadi salah satu platform untuk menyikapi situasi bagi seseorang yang bekerja secara *online*, *mobile* dan jam kerja yang sangat padat. dengan

webinar seseorang dapat melakukan pertemuan (*meeting*) tatap muka akan tetapi para pesertanya berada di lokasi yang berbeda-beda.

Webinar adalah sebutan umum untuk seminar online di masa Pandemi Covid-19. Namun faktanya, webinar merupakan merek jasa yang telah didaftarkan di Kantor Paten dan Merek Jerman (*Deutsches Patent und Markenamt*) sejak tanggal 26 Maret 2003 (F. Ramadhanny 2020). Adapun webinar telah terdaftar di *German trademark*, *European Union Trademark*, dan *Internationally Registered Trademark* melihat di website *Deutsches Patent- und Markenamt* (disingkat menjadi DPMA) atas nama Mark Keller yang beralamat di Kuala Lumpur, Malaysia dengan menunjuk perwakilan di Frankfurt, Jerman dengan Nomor registrasi 30316043, tanggal akhir perlindungan merek ini berakhir hingga 31 Maret 2023.

Gambar 1. Database HKI di Jerman

DPMA	Name	Date	Status
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered
30316043	Webinar	18.12.2020	Registered

Sumber: Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Berdasarkan Sistem HKI yang mengatur bahwa pendaftaran melahirkan perlindungan Hukum yang bersifat territorial (Sufiarina 2012), yang artinya perlindungan Hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan. Penggunaan kata webinar ini telah digunakan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi hingga lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, adapun beberapa contoh kegiatan webinar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Penggunaan Kata “Webinar” dalam Berbagai Kegiatan

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara
1.	Live Webinar: Pandemi Covid-19-dan Kebijakan Perpajakan Indonesia Tinjauan Tax-Policy and Research	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia
2.	Webinar Nasional “Future of Digital Banking”	CNBC Indonesia
3.	Webinar “Toyota Manufacturing System & Perkembangan Teknologi Terbaru”	Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Medan

	Area
4. Webinar Finansialku: Cuan di Pasar Saham dengan Metode Value Investing	Finansialku.com
5. Webinar: Bagaimana Pemberian Imunisasi Rutin Saat dan Setelah Pandemi Covid-19	Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Webinar Kekayaan Intelektual dan Entrepreneurship	Sentra Kekayaan Intelektual STFI (Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia)

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel 1 bahwa penggunaan kata webinar telah digunakan dalam berbagai kegiatan seminar *online*, sejatinya webinar telah didaftarkan di Kantor Paten dan Merek Jerman akan tetapi penggunaan kata webinar masih dipergunakan dalam kegiatan seminar *online* yang diadakan oleh berbagai macam instansi, kampus, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan kata webinar dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan berbagai instansi pendidikan, pemerintah maupun swasta termasuk pelanggaran merek ketika kata tersebut telah terdaftar. Penelitian ini juga dikaitkan dengan apakah merek “webinar” dapat dikategorikan sebagai merek terkenal untuk kemudian dapat dilakukan analisis karena merek terkenal memiliki “perlakuan” yang tidak sama dengan merek biasa yang kaitannya bagaimana akibat hukum untuk perlindungan hukumnya.

Adapun merek terkenal terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- Indikasi Geografis terdaftar.”

Pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG tersebut hanya menyebutkan jika dalam hal permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang akan didaftarkan tersebut sudah terdaftar, dan apabila ada merek yang memenuhi unsur merek terkenal akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Lebih lanjut, ketentuan mengenai kriteria merek terkenal terdapat pula pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana pada Pasal 18 ayat (3), disebutkan bahwa:

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- jangkauan daerah penggunaan Merek;
- jangka waktu penggunaan Merek;
- intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek.”

Penelitian ini dikaitkan dengan merek “webinar” apakah termasuk ke dalam kriteria merek terkenal sebagaimana terdapat pada UU MIG dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Istiqomah Andreany Prananingtyas yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)”, pada penelitian tersebut membahas mengenai ketidakjelasan pengaturan merek terkenal untuk barang tidak sejenis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi. Riset lain dilakukan oleh Vicaria Lim yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”, pada penelitian tersebut Vicaria ini membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia, apakah hubungan antara itikad baik dengan pelanggaran merek terkenal, dan bagaimana perlindungan hukum merek terkenal yang diterapkan di Indonesia dalam putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Penelitian lain dilakukan oleh Arif Rohman yang berjudul “Analisis Persamaan Merek Terkenal Yang Tidak Sejenis Ditinjau Dari Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)”, pada penelitian tersebut memfokuskan terkait pertimbangan Hakim Mengenai pembatalan persamaan merek terkenal yang tidak sejenis berdasarkan hukum merek, dan Bagaimana akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

METODE

Adapun penelitian pada skripsi ini meneliti isu hukum mengenai webinar sebagai suatu merek jasa dan membahas mengenai apakah webinar mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, mengingat sistem HKI yang sifatnya teritorial dimana perlu adanya pendaftaran terkait merek yang bersangkutan serta perlu dilihat mengenai apakah merek tersebut termasuk ke dalam kriteria merek terkenal. Atas dasar isu hukum tersebut maka digunakanlah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menganalisisnya menggunakan bahan-bahan hukum. Adapun salah satu karakteristik dari penelitian hukum adalah adanya suatu preskripsi atau apa yang seyogyanya dilakukan (Marzuki 2017).

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Marzuki 2017). Pertama, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru (Mulyadi 2012). Dalam konteks ini konsep berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, merek dan merek terkenal.

Kedua, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*; serta *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki 2017).

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyannya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Merek Webinar

Tanda yang melekat pada suatu produk baik barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan yang lazim dikenal merek menjadi satu hal yang penting bagi keberlangsungan sebuah produk. Hal ini karena konsumen menilai merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan memperhatikan reputasi, citra, dan seluruh kualitas dari barang atau jasa yang dihasilkan dan telah dilebeli dengan merek tersebut dengan harapan dapat memenuhi keinginan konsumen dengan menggunakan merek tersebut (World Intellectual Property Organization 2008).

Merek dapat menjadi sebuah pembeda yang membedakan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Hal ini senada yang diungkapkan Endang Purwaningsih bahwa merek memiliki fungsi pembeda, fungsi jaminan, fungsi promosi dan fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Purwaningsih 2012). Merek juga memiliki manfaat bagi perusahaan untuk mendukung kegiatannya bisnisnya yakni sebagai alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi perusahaan, sebagai aset bisnis, dan sebagai sarana memelihara dan meningkatkan kualitas produk perusahaan (World Intellectual Property Organization 2008).

Definisi merek sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU MIG dapat dimaknai bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis (terlihat secara visual) baik berupa gambar logo nama kata huruf angka susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, kombinasi disini dapat dimaknai sebagai suatu gabungan antara unsur dua dimensi dengan unsur tiga dimensi, sehingga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pembeda antara barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (3) menjelaskan mengenai merek yang dilindungi pada UU MIG. Sebagaimana pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum”.

Hukum positif yang berada di wilayah negara Indonesia memberikan perlindungan merek sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 2 ayat (3) UU MIG, merek tersebut dimaksudkan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) *TRIPs*

Agreement tentang *Protectable Subject Matter* (subjek yang dapat dilindungi), disebutkan bahwa:

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

Merek sebagaimana disebutkan dalam TRIPS Agreement dapat dimaknai sebagai tanda apapun, atau kombinasi tanda apapun, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain. Tanda-tanda tersebut, khususnya kata-kata termasuk nama pribadi, huruf, angka, elemen figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek dagang. Jika tanda tidak secara inheren mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, Anggota dapat membuat pendaftaran bergantung pada kekhasan yang diperoleh melalui penggunaan. Anggota mungkin memerlukan, sebagai syarat pendaftaran, bahwa tanda-tanda itu dapat terlihat secara visual.

Merek dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal pokok utama sebagaimana mengacu pada UU MIG, yaitu berdasarkan produk, kepemilikan serta reputasi dan kemahsyuran. Merek berdasarkan produk dapat dibagi menjadi dua dengan mengacu Pasal 2 ayat (2) UU MIG yang mana merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Definisi mengenai merek dagang dan merek jasa terdapat pada ketentuan umum Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU MIG. Bahwa merek dagang merupakan suatu merek yang melekat pada suatu barang, dalam artian disini merek dagang memiliki makna yang sama dengan merek barang. Adapun contoh mengenai merek dagang yaitu, Sosro, Coca-Cola, Indomie, Dancow, Honda, Yamaha dan lain sebagainya.

Merek jasa merupakan suatu merek yang melekat pada suatu jasa penyedia tertentu, berbeda halnya dengan merek dagang yang menyediakan barang sebagai suatu produk, merek jasa menyediakan layanan berupa jasa. Adapun contoh mengenai merek jasa yaitu, Garuda Indonesia, Primagama, TIKI, Pos Indonesia, dan lain sebagainya.

Merek berdasarkan kepemilikan yaitu merek kolektif dan merek individual, Merek Kolektif mengacu pada Pasal 1 angka 4 UU MIG disebutkan bahwa:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Merek kolektif hanya menunjukkan penggunaannya dilakukan secara bersama-sama (komunal) (Masnun 2019). Merek kolektif menunjukkan bahwa pembuat atau pemasok barang, atau penyedia jasa adalah anggota dari organisasi atau kelompok yang diwakili oleh merek kolektif tersebut (Mahdi 2016). Adapun berikut ini merupakan tabel statistik mengenai permohonan merek berdasarkan UMKM dan Non UMKM tahun 2016-2018.

Tabel 2 Statistik Permohonan Merek Berdasarkan UMKM dan Non UMKM 2016-2018

Tahun	Merek Dagang Non UMKM	Merek Dagang UMKM	Merek Jasa Non UMKM	Merek Jasa UMKM	Merek Kolektif & Non UMKM
2016	44.961	3.310	16.892	183	0
2017	45.403	7.755	16.012	865	0
2018	39.686	6.521	14.118	954	0

Sumber: <https://statistic.dgip.go.id> diolah

Berdasarkan data statistik pada tahun 2016-2018 belum ada permohonan pendaftaran terkait merek kolektif UMKM ataupun Merek Kolektif Non UMKM ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, merek berdasarkan kepemilikan adalah merek individual (perorangan), di dalam UU MIG tidak secara spesifik memberikan penjelasan mengenai merek individual, sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU MIG. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa merek dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan baik di bidang barang dan/atau jasa. Berbeda halnya dengan merek kolektif telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 4 UU MIG. Adapun contoh dari Merek Individual yaitu Clekontong Mas, Bali Usada, Ayam Bakar Bali Tulen, Pie Susu Krisna Kirana, Tropikale, *The Bandha Hotel & Suites*, Diapurmu, *Axiology Coffee*, *Fabulous Vegas* (Bali 2021), dan lain sebagainya.

Merek berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemasyhuran (*renown*) dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termasyhur (*famous*

mark) (Marwiyah 2011). Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi, konsumen melihat merek tersebut (merek biasa) kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *draving power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai (Purwaka 2017).

Berbeda dengan merek biasa, merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen (D 2015). Sedangkan, merek termasyhur (*famous mark*) adalah merek yang sedemikian rupa masyhurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat (Harahap 1996).

Pada UU MIG hanya menyebutkan merek terkenal, tidak ada penjelasan mengenai merek biasa ataupun merek termasyhur. Jika, mengacu pada UU MIG, merek terkenal terdapat pada Pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

serta Pasal 83 ayat (2) UU MIG menyebutkan bahwa:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau;
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Ketentuan lebih lanjut pengaturan mengenai merek terkenal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, terdapat kriteria penentuan merek terkenal pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c, menyebutkan bahwa:

“Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. ...
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.”

Adapun secara spesifik kriteria merek terkenal terdapat pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 disebutkan bahwa:

Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”

Kriteria merek terkenal sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pada *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, aturan ini mengatur

mengenai penetapan merek terkenal pada negara anggota. Adapun ketentuan mengenai merek terkenal pada *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* diatur pada Pasal 2 mengenai Penetapan Merek Terkenal di Negara Anggota. *Pertama* adalah jangkauan daerah penggunaan merek, sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) huruf d Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dijelaskan secara spesifik mengenai jangkauan daerah penggunaan merek dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 bagian tambahan disebutkan bahwa:

"The duration, extent and geographical area of any use of the mark are highly relevant indicators as to the determination whether or not a mark is well known by the relevant sector of the public. Attention is drawn to Article 2(3)(a)(i), providing that actual use of a mark in the State in which it is to be protected as a well-known mark cannot be required. However, use of the mark in neighboring territories, in territories in which the same language or languages are spoken, in territories which are covered by the same media (television or printed press) or in territories which have close trade relations may be relevant for establishing the knowledge of that mark in a given State. The term "use" is not defined. On the national or regional level, the question of what constitutes "use" of a mark usually arises in the context of acquisition of trademark rights through use, the invalidation of registrations for non-use, or the acquisition of distinctive character of a mark through use. However, for the purpose of the Provisions, the term "use" should cover use of a mark on the Internet."

Pada pasal tersebut dapat dimaknai bahwa jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek merupakan indikator yang sangat relevan untuk menentukan apakah suatu merek dikenal baik oleh sektor publik terkait atau tidak. Namun, untuk tujuan ketentuan, istilah "penggunaan" harus mencakup penggunaan merek di Internet. Adapun mengenai penggunaan "webinar" berdasarkan hasil penelusuran pada laman *Google* terdapat 289,000,000 pencarian mengenai 'webinar'. Untuk wilayah penggunaan webinar sendiri terdapat di berbagai benua hingga beberapa negara, yaitu beberapa bagian di daerah Amerika, serta Afrika, kemudian terdapat di beberapa negara di dunia seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, Indonesia dan lain sebagainya.

Kedua, jangka waktu penggunaan merek. Penjelasan mengenai jangka waktu penggunaan merek memiliki makna yang sama dengan jangkauan daerah penggunaan merek, akan tetapi jangka waktu penggunaan merek berfokus pada seberapa lama merek tersebut telah digunakan. Merek webinar telah didaftarkan sejak tahun 2003 di *Deutsches Patent- und Markenamt*, berdasarkan kepemilikannya dimiliki oleh Mark Keller, akan tetapi dalam kasus ini pemilik merek dagang harus menggunakan tanda "Webinar" sebagai indikasi asal

layanan terdaftar (seperti konferensi video Internet sebagai "penyedia platform di Internet" atau "penyelenggaraan dan penyelenggaraan seminar" atau "mengorganisir dan mengadakan konferensi") (Dam 2020). Menurut Susanna Heurung, tidak ada bukti yang bersangkutan menggunakan nama Webinar dalam 5 tahun terakhir (Heurung 2020). Demikian Max Greger, pernah menggunakan "Webinar" dan tidak mendapati satu pun peringatan. Oleh karena itu jelas bahwa pemilik merek dagang hanya tidak cukup atau tidak sama sekali, menegakkan haknya selama 17 tahun terakhir (Greger 2020).

Ketiga, Pendaftaran Merek, pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4 bagian tambahan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, disebutkan bahwa:

"The number of registrations of a mark obtained worldwide and the duration of those registrations may be an indicator as to whether such a mark can be considered to be well known. Where the number of registrations obtained worldwide is held relevant, it should not be required that those registrations are in the name of the same person, since in many cases a mark is owned in different countries by different companies belonging to the same group. Registrations are relevant only to the extent that they reflect use or recognition of the mark, for example, if the mark is actually used in the country for which it was registered, or was registered with a bona fide intention of using it."

Pada pasal tersebut dapat dimaknai bahwa, jumlah pendaftaran suatu merek yang diperoleh di seluruh dunia dan lamanya pendaftaran tersebut dapat menjadi indikator apakah merek tersebut dapat dianggap terkenal. Jika jumlah pendaftaran yang diperoleh di seluruh dunia dianggap relevan, pendaftaran tersebut tidak diharuskan atas nama orang yang sama, karena dalam banyak kasus merek dimiliki di negara yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda yang tergabung dalam kelompok yang sama. Webinar sendiri pertama kali didaftarkan oleh Mark Keller, sejak tahun 2003 mengacu pada laman *WIPO IP Portal*. Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, webinar saat ini telah didaftarkan di beberapa negara dengan nama yang memiliki makna yang sama dan pemilik merek yang berbeda beda, akan tetapi memiliki kelompok yang sama. Adapun berikut ini tabel mengenai pendaftaran merek webinar berdasarkan pada laman *WIPO IP Portal*.

Tabel 3 Merek Webinar yang terdaftar di beberapa negara

No	Merek	Asal Merek	Pemegang Merek	Waktu awal pendaftaran merek	Kelas merek
1	WEBINAR, ONLIN	Jepang	株式会社 Jストリーム (J-	21-09-2006	38,41, 42

	ESEMI NARSE RVICE		Stream Inc.)		
2	Webinar	Jer man	Mark Keller	26-03- 2003	41,35, 38
3	WEBIN AR PLEA SE	Kan tor Keka yaan Intele ktual Uni Ero pa	Emprein te Multime dia	03-11- 2020	9,38,42
4	Mundo Webinar	Spa nyol	Claudia Alcelay Larrarte	28-04- 2020	41
5	Webinar Pro	Peran cis	M. Roland Olivier	07-10- 2013	35,41, 42
6	Seminar Webinar com	Korea Sela tan	윤미용 (Yoon Mi-yong)	04-09- 2019	35,41
7	W webinar ia DAS INSTI TUT FÜR WEBI NAR DE SIGN	Swiss	Webinaria GmbH	31-07- 2020	35,38, 41

Sumber: <https://www3.wipo.int/branddb/en/#> diolah

Penjelasan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4 bagian tambahan tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran merek tersebut tidak diharuskan atas nama orang yang sama, karena dalam banyak kasus merek dimiliki di negara yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda yang tergabung dalam kelompok yang sama, dalam hal ini kata webinar ini telah didaftarkan oleh Mark Keller sejak tahun 2003 untuk yang pertama kalinya.

Merek terkenal selain diatur dalam Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, terdapat juga yurisprudensi yang menjelaskan mengenai merek terkenal beserta kriteria merek terkenal. Adapun yurisprudensi mengenai merek terkenal sebagai berikut.

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995 yang menyebutkan:

”Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya

pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 tanggal 20 Desember 2002 yang menyebutkan:

”Untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh”.

Selain mengacu pada aturan yang mengatur mengenai kriteria merek terkenal, dapat pula dilakukan dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap merek webinar tersebut. Interpretasi gramatikal merupakan suatu cara untuk menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa, dalam hal ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Jika melihat dari segi tata bahasa mengacu pada kamus *Merriam Webster*, webinar diterjemahkan sebagai presentasi pendidikan daring secara langsung, di mana partisipan yang berpartisipasi dapat mengirimkan pertanyaan dan komentar.

Webinar diterjemahkan pula dalam kamus *Cambridge Dictionary* sebagai suatu kesempatan ketika sekelompok orang menggunakan internet pada saat yang sama untuk belajar dan mendiskusikan sesuatu. Max Greger memberikan penekanan bahwa penunjukan seminar daring sebagai "webinar", merupakan penggunaan merek yang murni deskriptif hal ini dikarenakan simbol "webinar" pada tahun 2003 mungkin merupakan suatu istilah baru atau kombinasi asli dari kata "web" dan "seminar" dan dengan demikian cocok untuk menunjukkan asal layanan dari perusahaan tertentu (Greger 2020). Lebih lanjut, Guido Kluck berpendapat bahwa, ketika istilah webinar tersebut didaftarkan pada tahun 2003, istilah tersebut masih belum diketahui, sehingga DPMA (*Deutsches Patent- und Markenamt*) belum mengambil deskripsi dari istilah tersebut dan melindungi kata tersebut (Kluck 2020). Bahasa telah berkembang sejak saat itu dan istilah "webinar" telah menjadi "istilah umum", karena semua orang sekarang dapat membayangkan sesuatu di bawah istilah tersebut. Namun, jika sebuah istilah sudah biasa, ia tidak memiliki karakter khas dan menjadi istilah umum untuk seminar yang hanya diadakan secara daring.

Berdasarkan penjelasan mengenai klasifikasi merek dapat dilihat bahwa Webinar termasuk dalam kategori sebagai berikut.

Tabel 6
Klasifikasi Merek Webinar

Produk	Merek Jasa
Kepemilikan	Individual

Sumber: diolah penulis

Sebagaimana terdapat pada laman website Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), bahwa Webinar termasuk dalam kategori merek jasa dengan kelas 41, 35, dan 38, dan berdasarkan kepemilikannya dimiliki oleh Mark Keller. Jika melihat berdasarkan reputasi dan kemahsyuran, dapat dilihat kembali pada tabel analisis mengenai kriteria merek terkenal dengan mengacu pada Pasal 18 ayat 3 Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, bahwa Webinar belum termasuk ke dalam kategori merek terkenal dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penggunaan webinar itu sendiri, dan juga pendaftaran merek di beberapa negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Freddy Harris berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, merek terkenal harus memenuhi beberapa kualifikasi, serta merek terkenal memiliki makna yang luas dan membutuhkan banyak pembuktian (Nurfitriyani 2021). Maka dari itu, kriteria penetapan sebuah merek menjadi merek terkenal sangat dipengaruhi oleh banyak substansi yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Melihat hal tersebut dapat dilihat bahwa webinar sendiri baru mendapat perhatian pada masa pandemi covid-19, walaupun sebelumnya webinar ini telah terdaftar pada tahun 2003 di Frankfurt, Jerman. Webinar sendiri sejatinya dikenal oleh masyarakat di Indonesia sebagai suatu platform digital yang menyajikan seminar berbasis daring, akan tetapi pengetahuan umum masyarakat mengenai merek webinar sebagai suatu merek di bidang jasa tidak banyak diketahui oleh banyak orang di Indonesia, serta penggunaan webinar baru dikenal pada masa pandemic covid-19 dan pendaftaran di beberapa negara webinar sendiri tidak didaftarkan sedemikian rupa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa webinar belum termasuk kategori merek terkenal, sebagaimana terdapat pada Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 022 K/N/HaKI/2002 dan pada TRIPs Agreement, mengatur hal yang serupa pula mengenai kriteria merek terkenal.

2. Akibat Hukum Penggunaan Merek Webinar

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

untuk menggunakannya (Effida 2020). Dengan adanya Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dengan Merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasal, kualitas, serta jaminan keasliannya (Saidin 2004). Untuk mencegah adanya pelanggaran merek, maka di dalam aturan hukum positif atau aturan yang terdapat pada perjanjian internasional ditetapkan bentuk pelanggaran merek tersebut, adapun pelanggaran merek pada *TRIPs Agreement* dan UU MIG.

Tabel 4

Pelanggaran Merek Pada Trips Agreement dan UU MIG

<i>TRIPs Agreement</i>	UU MIG
<i>Article 51</i>	Pasal 83
<i>Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.</i>	(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: <ol style="list-style-type: none"> gugatan ganti rugi; dan/atau, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Sumber: diolah penulis

Kategori pelanggaran merek sebagaimana terdapat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Pasal 51 *TRIPs Agreement* disebutkan bahwa negara anggota berkewajiban untuk melaksanakan prosedur yang memungkinkan bagi pemegang hak yang sah dalam hal

akan terjadi pengimporan barang bermerek dagang palsu untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak berwenang agar dilakukan penundaan oleh pabean mengenai pelepasan barang tersebut dalam arus perdagangan. Sepanjang memenuhi persyaratan dalam bagian ini, anggota juga memungkinkan untuk mengajukan permohonan yang sama terhadap barang yang melibatkan pelanggaran lain terhadap HKI. Disamping itu untuk barang-barang yang akan diekspor negara anggota juga dapat menetapkan prosedur yang sama.

Perlindungan Merek telah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam undang-undang ini perlindungan merek menggunakan sistem deklaratif, artinya suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Kemudian, seiring perkembangan waktu sistem deklaratif dalam perlindungan merek mulai ditinggalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menganut perlindungan merek dengan sistem konstitutif, sistem konstitutif menganut bahwa suatu merek harus melakukan pendaftaran, agar pemilik merek dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain.

Mengacu pada kriteria merek terkenal yang terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta mengacu pada ketentuan *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, merek webinar tidak memenuhi unsur kriteria merek terkenal. Hal ini diperkuat pula ketika istilah webinar tersebut didaftarkan pada tahun 2003 oleh Mark Keller, istilah tersebut masih belum diketahui, sehingga DPMA (*Deutsches Patent- und Markenamt*) belum mengambil deskripsi dari istilah tersebut dan melindungi kata tersebut. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal sebagai suatu cara untuk menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa, dalam hal ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek, istilah "webinar" telah menjadi "istilah umum", karena semua orang sekarang dapat membayangkan sesuatu di bawah istilah tersebut. Namun, jika sebuah istilah sudah biasa, ia

tidak memiliki karakter khas dan menjadi istilah umum untuk seminar yang hanya diadakan secara daring.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwa webinar tidak termasuk dalam kategori merek terkenal dengan melihat perkembangan bahasa saat ini menjadikan webinar menjadi suatu istilah umum yang dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu penggunaan merek webinar tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran merek, agar merek webinar mendapatkan perlindungan hukum maka perlu adanya pendaftaran merek, dikarenakan sistem HKI menganut sifat teritorial dimana perlu adanya pendaftaran merek terkait.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari uraian dan analisis yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa, Webinar sebagai suatu merek belum dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, yang mengatur mengenai kriteria (tolok ukur) merek terkenal yaitu, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut; volume penjualan barang dan/atau jasa, pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut; jangkauan daerah penggunaan Merek; jangka waktu penggunaan merek; intensitas dan promosi merek; permohonan pendaftaran merek di negara lain; tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek; atau nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa. Pertama, perihal jangkauan daerah penggunaan merek, untuk wilayah penggunaan webinar sendiri terdapat di berbagai benua hingga beberapa negara, yaitu beberapa bagian di daerah Amerika, serta Afrika, kemudian terdapat di beberapa negara di dunia seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, Indonesia dan lain sebagainya. Kedua, perihal jangka waktu penggunaan merek, "webinar" sebagai suatu merek telah didaftarkan di Kantor Paten dan Merek Jerman sejak tahun 2003, akan tetapi pemilik merek tidak ada bukti yang bersangkutan menggunakan nama Webinar dalam 5 tahun terakhir. Ketiga, dalam hal pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain, telah terdaftar di beberapa negara akan tetapi merek yang terdaftar memiliki nama yang berbeda tetapi memiliki kelas yang sama dengan merek "webinar". Sehingga, merek "webinar" belum dapat memenuhi kriteria merek terkenal serta "webinar" merupakan singkatan yang berasal dari kata "web" dan "seminar", dalam hal ini "webinar" berfungsi sebagai seminar daring.

Terkait penggunaan merek webinar di Indonesia tidak memiliki akibat hukum apapun, hal ini dikarenakan

webinar sebagai merek belum terdaftar dalam daftar ciptaan merek di Indonesia. Selain itu, konsep perlindungan merek yang menggunakan prinsip *first to file* dan teritorial, dapat dianggap penggunaan webinar sebagai kata untuk menggambarkan kegiatan seminar secara daring belum dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak atas merek webinar itu sendiri.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, merek “webinar” belum mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, dikarenakan perlindungan merek berdasarkan sistem konstitutif dan terbatas teritorial. Apabila merek “webinar” ingin dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka perlu melakukan pendaftaran merek di beberapa negara termasuk di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali, Pemerintah Provinsi. 2021. “Perjuangan Pemerintah Menjamin Aspek Hukum Produk Asli Bali.” *Pemerintah Provinsi Bali*.
- D, Siti Nurul Intan Sari. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian TRIPS Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” *Jurnal Yuridis* 2(2):166.
- Dam, Ole. 2020. “2020: Have You Received a Warning for Using the ‘Webinar’ Brand?” *Anwalt.De*. Retrieved (https://www.anwalt.de/rechtstipps/2020-abmahnung-wegen-verwendung-der-marke-webinar-erhalten_169565.html).
- Effida, Dara Quthni. 2020. “TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN MEREK SECARA TANPA HAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.” *Jurnal Ius Civile* 4(1).
- F. Ramadhanny. 2020. “Apakah Pakai Istilah ‘Webinar’ Melanggar Hukum, Ini Jawabannya.” *DetikInet*.
- Greger, Max. 2020. “Registered Trademark ‘Webinar’ - Threatens a Warning If Used?” *Law-Blog.De*. Retrieved (<https://www.law-blog.de/1969/eingetragene-marke-webinar-droht-abmahnung-bei-verwendung/>).
- Gunawan, I. Gede Dharman. 2020. “Webinar Sebagai Sumber Belajar Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 4(2).
- Halligan, R. Mark. 2016. *Intellectual Property Law 2017*. Springfield, US: IICLE Publishing.
- Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heurung, Susanna. 2020. “MAY THE USE OF THE TERM ‘WEBINAR’ CONSTITUTE A TRADEMARK INFRINGEMENT?” *Maiwald Intellectual Property*. Retrieved (<https://www.maiwald.eu/en/news/article/may-the-use-of-the-term-webinar-constitute-a-trademark-infringement-1/>).
- Kluck, Guido. 2020. “Designation ‘Webinar’ Protected - Watch Out For Warnings.” *Legalsmart.De*. Retrieved (<https://www.legalsmart.de/blog/bezeichnung-webinar-geschuetzt-achtung-vor-abmahnungen/>).
- Mahdi, Faishal. 2016. “MEREK KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN MEREK BERSAMA UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI MEREK GENTENG SOKKA KABUPATEN KEBUMEN).” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5(3).
- Mansyur, A. I. 2019. “Webinar Sebagai Media Bimbingan Klasikal Sekolah Untuk Pendidikan Seksual Berbasis Online (Meta Analisis Pedagogi Online).” *JURNAL SULOH: Jurnal Bimbingan Konseling FKIP Unsyiah* 4(1).
- Marwiyah, Siti. 2011. “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal.” *Jurnal De Jure Syariah Dan Hukum* 2(1):43.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masnun, Muh. Ali. 2019. “Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2).
- Mujiyono. 2017. *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI UNY.
- Mulyadi, M. 2012. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16(1):28.
- Nurfitriyani, Annisa. 2021. “UU Merek Terlampaui Luas, Identifikasi Merek Terkenal Butuh Pembuktian.” *Wartaekonomi.Co.Id*.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Pelindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Saidin, OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sufiarina. 2012. “Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI.” *Adill : Jurnal Hukum* 3(2).

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

World Intellectual Property Organization. 2008. *Membuat Sebuah Merek Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Kamar Dagang dan Industri Indonesia.